



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

S. RUDY WIJAYA, yang beralamat di PRM. Sunset Garden Kav-C1, Jl. Pura Mertasa RT/RW: 000/000, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ichwan Anggawirya, S.Sn., S.H., M.H. Hendry Septiawan, S.H., M.H.** Para Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan Kekayaan Intelektual dari kantor **MASTER LAWYER**, beralamat di EQUITY TOWER Lt 49, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta 12190, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 043/SK/VIII/2022, tertanggal, 23 Agustus 2022 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I.**

PT. KARYA MITRA SEJIWA, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Kota Denpasar, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 296, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **S. RUDY WIJAYA** selaku Direktur, dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak mewakili **PT. KARYA MITRA SEJIWA**, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ichwan Anggawirya, S.Sn., S.H., M.H. Hendry Septiawan, S.H., M.H.** Para Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan Kekayaan Intelektual dari kantor **MASTER LAWYER**, beralamat di EQUITY TOWER Lt 49, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta 12190, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 044/SK/VIII/2022 tertanggal, 23 Agustus 2022 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT II.**

Bahwa **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Halaman 1 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Lawan

WILLY SUWITO, beralamat di Jl. Gempol Asri V No. 11 Gempolsari, Bandung Kulon, Bandung, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI C.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL C.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. hadir menghadap Nova Susanti, S.H. dan kawan-kawan, pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940 Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat Gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 29 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Pembatalan Merek *aquo* diajukan atas dasar perbuatan **TERGUGAT** yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, sebagaimana Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “Undang-Undang Merek”), yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Yang dalam Penjelasan nya berbunyi: *“Yang dimaksud dengan Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, minjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, 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”.

2. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik, adalah dengan mengajukan permohonan merek sebagai berikut:

Merek : **TIK-TOK**
Atas Nama : **WILLY SUWITO**
Nomor Pendaftaran : **IDM000687305**
Tanggal Permohonan : **16 Maret 2016**
Tanggal Pendaftaran : **03 April 2020**
Kelas barang/Jasa : 37
Jenis Jasa : Jasa Perbaikan Barang-Barang



Etiket Merek :

Petikan Resmi Pendaftaran Merek **TIK-TOK** atas nama **TERGUGAT** diajukan sebagai **Bukti P-1**.

3. Bahwa mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis berikut Penjelasannya, yang berbunyi :

(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;*

Penjelasan:

(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 beriktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar.

Bahwa sebelum mengajukan gugatan *aquo*, **PENGGUGAT I** telah mengajukan

Permohonan pendaftaran merek dengan rincian sebagai berikut:

Merek : **TIK TOK**
Pemohon : **S. RUDY WIJAYA**
Nomor Permohonan : JID2020049458
Tanggal Penerimaan : 29 Agustus 2020
Kelas Barang/Jasa : 37
Jenis Jasa : Jasa perbaikan dan jasa pemasangan,
(dan semua jasa yang tercantum dalam bukti permohonan)

Etiket Merek : **TIK TOK**

Permohonan Pendaftaran merek diajukan sebagai **Bukti P-2**, dan terhadap Permohonan tersebut, telah diberikan Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan, dari **TURUT TERGUGAT** tertanggal 7 Juli 2021 (**Bukti P-3**) dan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap dari **TURUT TERGUGAT** tertanggal 11 Februari 2022 (**Bukti P-4**), selain permohonan merek dengan nomor permohonan JID2020049458 yang telah diuraikan diatas, **PENGGUGAT I** juga telah mengajukan permohonan merek, dengan nomor pendaftaran JID2022050745 (**Bukti P-5**)

4. Bahwa dengan telah diajukannya permohonan pendaftaran merek sebagaimana dalil poin 3 tersebut di atas, maka Gugatan Pembatalan Merek *aquo*, telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Merek;

5. Bahwa ide penggunaan kata **TIK TOK** sebagai merek dagang bersumber dari **PENGGUGAT I**, yang terinspirasi dari bunyi “Jam” yang berbunyi “**TIK TOK**”, atas ide merek **TIK TOK** tersebut, **PENGGUGAT I** kemudian meminta kepada Jasa Desain Logo untuk membuat Logo **TIK TOK**, pemesanan Logo **TIK TOK** sejak tanggal 24 Oktober 2015, dapat dibuktikan berdasarkan bukti percakapan melalui email antara pihak desainer logo dengan **PENGGUGAT I** (**Bukti P-6**), *Quotation* dari pihak desainer logo dengan **PENGGUGAT I** (**Bukti P-7**), Surat Pernyataan dari pihak desainer Logo (**Bukti P-8**), bukti transfer pemesanan logo **TIK TOK**

Halaman 4 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



dari **PENGGUGAT I** kepada pihak desainer logo (**Bukti P-9**), dan hasil desain logo pada Kartu Nama, Kop Surat, Plang, web Imac dan lain-lain, yang diserahkan pihak desainer logo kepada **PENGGUGAT I** (**Bukti P-10**);

6. Bahwa merek **TIK TOK** tersebut merupakan merek yang digunakan oleh **PENGGUGAT I** ketika melakukan kerja sama dengan **TERGUGAT** dengan mendirikan Toko reparasi jam tangan dengan nama toko **TIK TOK**, di Mall Paris Van Java, Bandung dan Mall Bali Galeria, Bali, dimana **Toko TIK TOK** di Bandung dipercayakan pengelolaannya kepada **TERGUGAT**, sedangkan **Toko TIK TOK** di Bali dikelola sendiri oleh **PENGGUGAT I**;

7. Bahwa untuk kerjasama bisnis toko reparasi jam tersebut, **PENGGUGAT I** dan **TERGUGAT** membagi tugas, dimana **PENGGUGAT I** yang berdomisili di Provinsi Bali akan mengurus pendirian Badan Hukum toko tersebut melalui Notaris di Bali, sedangkan **TERGUGAT** yang berdomisili di Kota Bandung ditugaskan untuk mencari dan mengawasi kontraktor dekorasi toko di Mall Paris Van Java, Bandung;

8. Bahwa karena kesibukan **PENGGUGAT I** dan atas dasar kepercayaan sebagai rekan bisnis, agar merek **TIK TOK** tersebut tidak lebih dahulu didaftarkan pihak lain kepada **TURUT TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT I** meminta **TERGUGAT** untuk mengurus permohonan pendaftaran merek **TIK TOK** tersebut, dengan Pemohon Pendaftaran merek adalah **PENGGUGAT I**, walaupun ide merek **TIK TOK** tersebut berasal dari **PENGGUGAT I** tapi untuk menjaga hubungan kerjasama dengan **TERGUGAT** dan untuk menunjukkan iktikad baik **PENGGUGAT I** selaku rekan bisnis, maka **PENGGUGAT I** menyatakan secara verbal/lisan kepada **TERGUGAT** akan mengalihkan Permohonan pendaftaran merek kepada Badan Hukum (Perusahaan) untuk kerjasama bisnis **PENGGUGAT I** dan **TERGUGAT** apabila perusahaan telah didirikan, untuk biaya pendaftaran merek **TIK TOK** tersebut, **PENGGUGAT I** telah mentransfer uang kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2016 (**Bukti P-11**);

9. Bahwa setelah mendapat informasi secara lisan dari **TERGUGAT** jika permohonan merek **TIK TOK** atas nama **PENGGUGAT I** telah dilakukan, **PENGGUGAT I** melakukan transfer uang lagi kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (**Bukti P-12**), untuk biaya persiapan proses pengalihan hak atas permohonan pendaftaran merek tersebut dari **PENGGUGAT I** kepada badan hukum yang akan didirikan oleh **PENGGUGAT I** dan **TERGUGAT**;



10. Bahwa **PENGGUGAT II** merupakan perusahaan yang pada awalnya didirikan oleh **PENGGUGAT I** dan **TERGUGAT** untuk melakukan kerjasama bisnis di bidang reparasi jam tangan, yang didirikan pada tanggal 18 Februari 2016, Akta Pendirian **PENGGUGAT II**, akan diajukan sebagai **bukti P-13**;

11. Bahwa walaupun **PENGGUGAT I** telah memberikan uang kepada **TERGUGAT** untuk melakukan pendaftaran merek **TIK TOK** pada tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana dalil gugatan poin 8 diatas, namun **TERGUGAT** baru mendaftarkan merek tersebut pada tanggal **16 Maret 2016** kepada **TURUT TERGUGAT**, setelah **PENGGUGAT II** didirikan, dan ternyata **TERGUGAT** tidak mendaftarkan merek **TIK TOK** tersebut menjadi atas nama **PENGGUGAT I** atau **PENGGUGAT II**, namun secara diam-diam ternyata **TERGUGAT** mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut dengan menggunakan atas namanya sendiri;

12. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang telah merugikan **PARA PENGGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT I** seringkali mengingatkan dan meminta secara lisan kepada **TERGUGAT** agar segera mengalihkan merek **TIK TOK** tersebut ke **PENGGUGAT II**;

13. Bahwa sebelum Pengalihan Hak atas Permohonan Merek **TIK TOK** dialihkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT II**, **TERGUGAT** menjual seluruh sahamnya di PT. Karya Mitra Sejiwa kepada **PENGGUGAT I**, sebagaimana Akta Jual Beli Saham, No. 42, tanggal 28 Juni 2016), yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Notaris Kota Denpasar (**Bukti P-14**) dan **TERGUGAT** diberhentikan sebagai Direktur **PENGGUGAT II** (**Bukti P-15**), dengan kesepakatan secara verbal, **PENGGUGAT I** memperoleh Toko di Mall Bali Galeria, Bali dan **TERGUGAT** memperoleh Toko yg berada di Mall Paris Van Java, Bandung;

14. Bahwa atas dasar Toko **TIK TOK** di Mall Paris Van Java, Bandung yang dikelola oleh **TERGUGAT**, modal pendirian dan biaya operasional berasal dari **PENGGUGAT** (**Bukti P-16**), maka **TERGUGAT** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada **PENGGUGAT**, sebagaimana Surat Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban tertanggal 7 Maret 2017 (**Bukti P-17**) dan Surat Pernyataan **TERGUGAT** tertanggal 7 Maret 2017 (**Bukti P-18**), dimana seluruh kewajiban tersebut telah dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;

15. Bahwa setelah berakhirnya hubungan bisnis, kepemilikan merek **TIK TOK** sebenarnya secara sah telah dialihkan dari **TERGUGAT** kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



PENGGUGAT I (Bukti P-19), dan walaupun pada saat itu **PENGGUGAT I** merupakan pemilik resmi merek tersebut, mengingat **TERGUGAT** adalah teman dan untuk menjaga hubungan baik, **PENGGUGAT I** tidak mempermasalahkan saat **TERGUGAT** masih menggunakan merek **TIK TOK** pada toko milik **TERGUGAT**, namun tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT I**, merek yang sudah menjadi milik sah **PENGGUGAT I** ternyata kembali menjadi atas nama **TERGUGAT** tanpa melalui proses gugatan apapun, pada gugatan *aquo*, **PARA PENGGUGAT** tidak akan menguraikan secara rinci permasalahan mengenai pengalihan merek tersebut, karena gugatan *aquo* merupakan gugatan pembatalan merek terdaftar atas dasar permohonan yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, sehingga tidak ada korelasinya dengan permasalahan terkait pengalihan merek, apalagi penyelesaian hukum terkait permasalahan penarikan pengalihan merek, menurut **PARA PENGGUGAT** bukan pada ranah Pengadilan Niaga;

16. Bahwa merek **TIK-TOK** yang telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik oleh **TERGUGAT**, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **TIK TOK** milik **PENGGUGAT I**, baik merek pada konsep awal, maupun yang telah diajukan permohonannya oleh **PENGGUGAT I**, dan telah ditolak tetap oleh **TURUT TERGUGAT**. Perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan Konsep Awal Merek Milik **PENGGUGAT I** Dengan Merek
TERGUGAT

Merek Milik PENGGUGAT I	Merek TERGUGAT

Perbandingan Permohonan Merek Milik **PENGGUGAT I** Dengan Merek
TERGUGAT

Merek Milik PENGGUGAT I	Merek TERGUGAT
TIK TOK	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ditelaah lebih jauh, dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek, antara merek milik **PENGGUGAT** dengan merek **TERGUGAT** jelas terlihat adanya: Persamaan Konsep, Persamaan bentuk, Persamaan cara penempatan, Persamaan cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsurnya, dan Persamaan bunyi ucapan.

Bahwa diduga logo merek yang didaftarkan oleh **TERGUGAT** adalah hasil repro dari logo merek milik **PENGGUGAT I**, karena gambar logo merek **TERGUGAT** tidak tajam dan terlihat bukan dari file aslinya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo*, untuk menyatakan Merek **TIK-TOK** yang didaftarkan oleh **TERGUGAT**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Penerimaan 16 Maret 2016, Kelas barang/Jasa 37, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **TIK TOK** milik **PENGGUGAT I**;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah **PARA PENGGUGAT** uraikan diatas, terbukti perbuatan **TERGUGAT** telah memenuhi unsur sebagai pemohon beriktikad tidak baik sebagaimana penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 berikut penjelasannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa ide Merek **TIK TOK** merupakan ide dari **PENGGUGAT**, sebagaimana dalil gugatan poin 5, dibuktikan dengan bukti **P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10**;
- Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah memiliki hubungan hukum, dengan menjalankan usaha dengan nama toko menggunakan Merek **TIK TOK**, sebagaimana dalil gugatan poin 6 hingga poin 15 dan dibuktikan dengan bukti **P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18**;
- Bahwa biaya pendaftaran merek **TIK TOK** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** bersumber dari **PENGGUGAT**, sebagaimana dalil gugatan poin 8, dibuktikan dengan bukti **P-11**;
- Bahwa **TERGUGAT** pernah menandatangani Surat Pernyataan dan Kesepakatan untuk membayar biaya pendirian **TOKO TIK TOK** di Mall Paris Van Java, Bandung kepada **PENGGUGAT**, termasuk didalamnya biaya dekorasi plang merek "**TIK TOK**", sebagaimana dalil gugatan poin 14, dibuktikan dengan bukti **P-16, P-17 dan P-18**;

Halaman 8 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah **PARA PENGGUGAT** uraikan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* Menyatakan **TERGUGAT** ber *Iktikad Tidak Baik* dalam melakukan permohonan Merek **TIK-TOK**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Permohonan **16 Maret 2016**, Kelas barang/Jasa : 37;

18. Bahwa atas dasar **TERGUGAT** terbukti ber *iktikad tidak baik* dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek **TIK-TOK** sebagaimana dalil poin **17** diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* Menyatakan Merek **TIK-TOK**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Permohonan **16 Maret 2016**, Kelas barang/Jasa : 37, dinyatakan **batal dengan segala akibat hukumnya** dan Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret merek **TIK-TOK** yang didaftarkan oleh **TERGUGAT**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Permohonan **16 Maret 2016**, Kelas barang/Jasa : 37, dalam berita resmi merek;

19. Bahwa dikarenakan **PENGGUGAT I** merupakan pemilik merek **TIK TOK** sebenarnya yang beriktikad baik sebagaimana dalil gugatan yang telah kami uraikan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk mengabulkan permohonan pendaftaran Merek **TIK TOK**, Nomor Permohonan: JID2020049458, Tanggal Penerimaan 29 Agustus 2020 yang diajukan oleh **PENGGUGAT I**;

20. Bahwa karena gugatan **PARA PENGGUGAT** didasarkan pada alasan hukum serta bukti-bukti yang benar, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang menangani perkara *aquo* menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima, dan mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek **TIK-TOK** yang didaftarkan oleh **TERGUGAT**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Permohonan **16 Maret 2016**, Kelas

Halaman 9 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/Jasa : 37, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek **TIK TOK** milik **PENGGUGAT I**;

3. Menyatakan **TERGUGAT** ber *Iktikad Tidak Baik* dalam melakukan permohonan Merek **TIK-TOK**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Permohonan **16 Maret 2016**, Kelas barang/Jasa : 37;

4. Menyatakan Merek **TIK-TOK**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Permohonan **16 Maret 2016**, Kelas barang/Jasa : 37, yang didaftarkan oleh **TERGUGAT**, dinyatakan **batal dengan segala akibat hukumnya**;

5. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret **TIK-TOK**, Nomor Pendaftaran **IDM000687305**, Tanggal Permohonan **16 Maret 2016**, Kelas barang/Jasa : 37, dalam Berita Resmi Merek;

6. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk mengabulkan pendaftaran Merek **TIK TOK**, Nomor Permohonan: JID2020049458, Tanggal Penerimaan 29 Agustus 2020, milik **PENGGUGAT I**;

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatian dari Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dan Turut Tergugat hadir menghadap Nova Susanti, S.H. dan kawan-kawan, pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940.

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

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

TENTANG PROSES PENDAFTARAN MEREK MILIK TERGUGAT

Halaman 10 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



1. Bahwa, sebelum Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat terlebih dahulu menjelaskan mengenai proses pendaftaran merek **TIK TOK** yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan rincian sebagai berikut. Dengan kata lain, perlu Tergugat sampaikan apabila Merek TIK TOK milik Tergugat telah resmi terdaftar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 15/2001, bahkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dan/atau melalui seluruh prosedur/tahapan pendaftaran Merek dalam UU No. 15/2001:

i. Pengajuan Pendaftaran Merek:

Pada tahap ini Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek pada Turut Tergugat dengan memenuhi persyaratan terkait syarat permohonan yang tertuang dalam undang-undang tersebut;

ii. Masa pemeriksaan substantif:

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan pada setiap permohonan pendaftaran Merek dengan tujuan untuk memeriksa apakah substantif permohonan pendaftaran Merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu, termasuk dilakukan pemeriksaan apakah permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat diajukan atas dasar iktikad baik atau tidak. Apabila pemeriksa Merek pada Turut Tergugat tidak menemukan adanya unsur persamaan maupun iktikad tidak baik maka sudah barang tentu permohonan Merek yang diajukan akan diterima karena dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

iii. Masa pengumuman:

Pada tahap ini tidak ada pihak ketiga (termasuk Penggugat) yang mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat atas permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat yang diumumkan tersebut; dan

iv. Penerbitan sertifikat Merek;

Pada tahap ini penerbitan sertifikat Merek dilakukan terhadap Merek yang telah disetujui dapat terdaftar.

2. Bahwa dengan telah terdaftarnya Merek **TIK TOK** milik Tergugat pada Daftar Umum Merek maka permohonan Merek Tergugat secara jelas telah melewati seluruh proses pemeriksaan permohonan pada Turut Tergugat dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian, telah dengan jelas membuktikan

Halaman 11 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



bahwasanya pendaftaran Merek Tergugat didaftar atas dasar iktikad baik karena tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu sehingga merek yang dimohonkan oleh Tergugat dapat terdaftar. Dengan kata lain, pendaftaran merek Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek.

TENTANG LATAR BELAKANG MEREK TIK TOK MILIK TERGUGAT

3. Bahwa Merek TIK TOK milik Tergugat merupakan hasil kreasi dari Tergugat sendiri dan berdasarkan hasil kreasi dari Tergugat itulah, Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek TIK TOK milik Tergugat kepada Turut Tergugat, dimana pada akhirnya permohonan pendaftaran merek TIK TOK milik Tergugat telah terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000687305.

4. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat I bertindak untuk dan atas nama Penggugat II melakukan kerja sama untuk membangun bisnis atau usaha reparasi jam dengan menggunakan merek TIK TOK milik Tergugat salah satunya menjalankan usaha 1 unit Toko TIK TOK di Paris Van Java (PVJ) Mall.

5. Bahwa dalam perjalanan bisnisnya antara antara Tergugat dengan Penggugat I, merek TIK TOK milik Tergugat telah beralih kepada Penggugat I tanpa adanya persetujuan dari Tergugat. Proses peralihan hak atas merek TIK TOK milik Tergugat kepada Penggugat I adanya dugaan pemalsuan tanda-tangan Tergugat pada akta pemindahan hak atas merek TIK TOK daftar Nomor IDM000687305.

6. Bahwa atas adanya dugaan pemalsuan tanda-tangan Tergugat pada akta pemindahan hak atas merek TIK TOK daftar Nomor IDM000687305 Tergugat telah melaporkan Penggugat I ke Kepolisian RI.

TENTANG DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT

7. Bahwa, setelah menganalisa gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar;
- b. Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan iktikad tidak baik;

8. Bahwa, terhadap dasar gugatan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tersebut diatas maka Tergugat akan memberikan konstruksi hukum terhadap

Halaman 12 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



dalil-dalil gugatan Penggugat yang akan diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

TENTANG PERSAMAAN PADA POKOKNYA

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam angka 16 sampai dengan angka 20 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat I sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

10. Bahwa permohonan pendaftaran merek TIK TOK Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I yang telah ditolak oleh Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena permohonan pendaftaran merek TIK TOK Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TIK-TOK kelas 37 Nomor Pendaftaran IDM000687305 milik Tergugat untuk barang dan/atau jasa sejenis.

11. Bahwa ditolaknya permohonan pendaftaran merek TIK TOK Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I oleh Turut Tergugat karena terdapat keberatan yang diajukan oleh Tergugat melalui Konsultan HKI (Hendrawati Santoso, S.H) terhadap permohonan pendaftaran merek TIK TOK Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I.

12. Bahwa Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa 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.

13. Bahwa penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "**persamaan pada pokoknya**" adalah **kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan** antara Merek yang satu dengan Merek yang lain **sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan**, baik mengenai **bentuk, cara penempatan, cara penulisan** atau kombinasi antara unsur, maupun **persamaan bunyi ucapan**, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Halaman 13 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



14. Bahwa, berdasarkan penjelasan pada poin 6 sampai dengan poin 9 tersebut diatas maka Permohonan pendaftaran merek Penggugat I lah yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Tergugat yang saat ini menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

TENTANG IKTIKAD TIDAK BAIK

15. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 16 sampai dengan angka 20 posisinya pada gugatan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa pendaftaran merek Tergugat didasari itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat I. Dalil tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar serta terlalu berlebihan.

16. Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :

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

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 itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut"

17. Apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, maka merek Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik. Hal ini karena Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam poin 10 tersebut diatas bahwa Penggugat I lah yang meniru merek Terdaftar milik Tergugat. Dengan demikian maka merek Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai merek meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek Penggugat I karena merek Tergugatlah yang pertama kali terdaftar berdasarkan prinsip first to file yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga Tergugat lah yang

Halaman 14 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak eksklusif oleh negara atas merek TIK-TOK Daftar Nomor IDM000687305.

18. Lebih lanjut, justru Penggugat I lah yang beriktikad tidak baik karena telah berusaha mengalihkan hak atas merek TIK TOK daftar Nomor IDM000687305 milik Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat I telah mengajukan permohonan pengalihan hak atas merek TIK TOK daftar Nomor IDM000687305 milik Tergugat kepada Turut Tergugat dengan cara dugaan memalsukan tanda-tangan Tergugat pada akta pemindahan hak tersebut;
- b. Atas adanya dugaan pengalihan hak secara melawan hukum tersebut, Turut Tergugat berdasarkan Surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HKI.4-KI.06.01-46 TAHUN 2022 TENTANG PENARIKAN KEMBALI PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR membatalkan pengalihan hak sebagaimana huruf a tersebut diatas sehingga merek yang sebelumnya telah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat I menjadi beralih Kembali kepada Tergugat;
- c. Atas adanya fakta hukum sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas maka Tergugat telah melaporkan Penggugat I ke Kepolisian RI terkait adanya dugaan pemalsuan tanda-tangan Tergugat pada akta pemindahan hak atas merek TIK TOK daftar Nomor IDM000687305.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

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

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 15 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 87/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek "TIK-TOK" milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000687305.

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 pada halaman 11 mendalilkan bahwa

"Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengabulkan pendaftaran Merek TIK TOK, Nomor Permohonan: JID2020049458, Tanggal Penerimaan 29 Agustus 2020, milik PENGGUGAT I"

Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat I memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo agar Turut Tergugat mengabulkan pendaftaran Merek "TIK TOK", Nomor Permohonan: JID2020049458 milik Penggugat I.

3. Bahwa permohonan pendaftaran merek "TIK TOK" Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I telah **ditolak** tetap oleh Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena permohonan pendaftaran 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. Mengingat, sistem hukum merek di Indonesia adalah sistem konstitutif dimana pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya, pihak tersebutlah yang berhak mendapatkan perlindungan mereknya.

4. Bahwa permohonan pendaftaran merek "TIK TOK" Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I telah **ditolak** tetap oleh Turut Tergugat, maka Penggugat I dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, Penggugat I mengajukan gugatan pembatalan merek dimana dalam petitumnya angka 6 pada halaman 11 Penggugat I memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo agar Turut Tergugat mengabulkan pendaftaran Merek "TIK TOK", Nomor Permohonan: JID2020049458 milik Penggugat I.

5. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 16 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih lanjut, kewenangan untuk memutuskan permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, Penggugat I telah mencampuradukan kewenangan Pengadilan Niaga, kewenangan Turut Tergugat, dan kewenangan Komisi Banding Merek.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek,



telah terdaftar merek [TIK-TOK] daftar nomor IDM000687305 atas nama Tergugat pada kelas 37, selanjutnya disebut Merek Milik Tergugat.

3. Bahwa terdaptarnya merek milik Tergugat, dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat oleh pihak ketiga sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek.
4. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file system*) dalam kepemilikan hak atas merek, artinya yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya sehingga Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.

Tentang Persamaan Pada Keseluruhannya

Halaman 17 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat.

6. Bahwa Turut Tergugat mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam aspek persamaan secara visual, fonetik dan konseptual antara merek milik Tergugat dengan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.

7. Bahwa penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek milik Tergugat dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu juga memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

8. Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, merek milik Tergugat tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ataupun pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, maka merek milik Tergugat tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Mengingat, dalam hal proses pendaftarannya merek tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Iktikad Tidak Baik

9. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik

Halaman 18 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

10. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan membonceng merek milik Penggugat sangatlah berlebihan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

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

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Oktober 2022, dan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan bukti Surat yang telah dimaterai secukupnya sebagai berikut:

1. P-1 Petikan Resmi Pendaftaran Merck TIK-TOK, No. IDM000687305, Kelas Barang/Jasa : 37, atas nama TERGUGAT, yang dikluarkan oleh TURUT TERGUGAT.
2. P-2 Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia, Merck TIK TOK, Nonior Permohonan JID2020049458 atas nama PENGGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan permohonan merek TIK TOK yang diajukan oleh PENGUGAT I, dari TURUT TERGUGAT tertanggal 7 Juli 2021.
4. P-4 Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan merek TIK TOK yang diajukan oleh PENGUGAT I dari TURUT TERGUGAT'P tertanggal 11 Februari 2022.
5. P-5 Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia, Merck TIK TOK, Noinor Permohonan JID2022050745 atas nama Penggugat I.
6. P-6a Surat elektronik (email) antara pihak desainer Mcrek/Logo UK TOK dengan PENGUGAT 1, tanggal 24 Oktober 2015.
7. P-6b Surat elektronik (email) antara pihak desainer Merek/Logo TIK TOK dcngan PENGUGAT I, tanggal 25 Oktober 2015.
8. P-6e Surat elektronik (email) antara pihak desainer Merek/Logo TIK TOK dengan PENGUGAT I, tanggal 28 Oktober 2015.
9. P-6d Surat elektronik (email) antara pihak desainer Merek/Logo TIK TOK dengan PENGUGAT I, tanggal 01 November 2015.
10. P-6e Surat clektronik (email) antara pihak clesainer Merek/Logo TIK TOK dengan PENGUGAT I, tanggal 04 Desember 2015.
11. P-7 Quotation Desain Logo/Merek TIK TOK dari pihak desainer logo kepada PENGUGAT I.
12. P-8 Surat Pernyataan dari pihak desainer Logo/merek TIK TOK.
13. P-9a Bukti transfer tanggal 29/10/2015 pemesanan logo TIK TOK dari PENGUGAT I kepada pihak desainer logo.
14. P-9b Bukti transfer tanggal 09/02/2016 pemesanan logo TIK TOK dari PENGUGAT I kepada pihak desainer logo.
15. P-10a Hasil desain mcrek TIK TOK yang diserahkan pihak desainer logo kepada PENGUGAT 1.
16. P-10b Hasil desain merek TIK TOK pada Kartu Nama yang diserahkan pihak dcsainer logo kepada PENGUGAT I.

Halaman 20 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-10c Hasil desain merek TIK TOK pada Kop Surat yang diserahkan pihak desainer logo kepada PENGUGAT I.
18. P-10d Hasil desain merek TIK TOK pada Plank yang diserahkan pihak desainer logo kepada PENGUGAT I.
19. P-10e Hasil desain merek Tik Tok pada Amplop Surat yang diserahkan pihak desainer logo kepada PENGUGAT I.
20. P-10f Hasil desain merek TIK TOK pada website yang diserahkan pihak desainer logo kepada PENGUGAT I.
21. P-11 Bukti transfer tanggal 06/01/2016 dari PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT untuk biaya permohonan pendaftaran merek TIK-TOK.
22. P-12 Bukti transfer tanggal 29/01/2016 dari PENGUGAT I kepada TERGUGAT untuk biaya pengalihan permohonan pendaftaran merek dari PENGUGAT 1 kepada PENGUGAT II;
23. P-13 Akta Pendirian PENGUGAT II, No. 31 tanggal 18-02- 2016, yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Notaris Kota Denpasar;
24. P-14 Akta Jual Beli Saham, No. 42, tanggal 28 Juni 2016), yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Notaris Kota Denpasar.
25. P-15 Akta Kialah Kaput, No. 43 tanggal 28-06-2016, yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Notaris Kota Denpasar.
26. P-16a Bukti transfer modal tanggal 02/12/2015 dari PENGUGAT 1, untuk pendirian dan operasional Toko TIK-TOK di Mall Paris Van Java, Bandung, yang dikelola oleh TERGUGAT;
27. P-16b Bukti transfer modal tanggal 28/12/2015 dari PENGUGAT 1, untuk pendirian dan operasional Toko TIK-TOK di Mall Paris Van Java, Bandung, yang dikelola oleh TERGUGAT;
28. P-17 Surat Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban tertanggal 07 Maret 2017;
29. P-18a Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 07 Maret 2017.

Halaman 21 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. P-18b Berita Acara Serah Terima Barang dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tertanggal 07 Maret 2017.
31. P-19 Pengalihan Hak Atas Merck Terdaftar dari TERGUGAT kepada PENGUGAT I.
32. P-20 Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.Tap/148.A/VII/Rcs.2.1/2021/Dittipideksus.
33. P-21 Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat, Nomor: 1)1 MAS/560/V111/2022/SPKT/SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-21 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat yang telah dimateraikan secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti T.01 Kwitansi pendaftaran merek.No.291685 SEBESAR Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)pada tanggal 08 Maret 2016
2. Bukti T.02 Sertifikat merek No.IMD00687305 Atas nama WILLY SUWITO
3. Bukti T.03 Surat permohonan pengajuan merek oleh penggugat tertanggal 02 September 2016 No.Permohonan J002016041
4. Bukti T.04 Surat permohonan pengajuan merek oleh penggugat atas nama PT.No.Agenda JID2020004839 pada tanggal 02 April 2020
5. Bukti T.05 Surat tanda-tangan di duga palsu di lakukan pencabutan surat kuasa atas permohonan pada pendaftaran merek Tik-Tok Nomor agenda J 002016012172 untuk kelas 37.No.AgendaJ002016012172 pada tanggal 27 January 2020
6. Bukti T.06 Surat palsu untuk akte pemindahan hak pada tanggal 15 Mei 2020
7. Bukti T.07 Sertifikat merek penggugat yang berhasil di alihkan.No.IDM000687305 Atas nama S.Rudy Wijaya.
8. Bukti T.08 Surat keputusan Menteri Hukum dan

Halaman 22 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Ham tentang penarikan kembali pengalihan Hak merek terdaftar No.HKI.4.KI.06.01-47 pada tanggal 20 Januari 2022.

9. Bukti T.09 Surat tanda bukti laporan polisi.No.STTL/437/XII/2021/BARESKRIM POLRI pada tanggal 02 November 2021

10. Bukti T.10 Surat SPDP/Surat Pemberitahuan di mulainya penyidikan yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.No.B/39/VIII/RES.2.5/2022/Dittipldsiber Pada tanggal 24 Agustus 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda T.1 sampai dengan T.10 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat yang telah dimateraikan secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti TT-01 Print out dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Surat Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek "TIK TOK" Nomor Permohonan JID2020049458 atas nama Penggugat I.
2. Bukti TT-02 Print out dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Petikan Resmi Merek "TIK-TOK" Nomor Pendaftaran IDM000687305 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 37.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda TT-01 sampai dengan TT-02 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat diatas, juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. PHAN DANY yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa usahanya bergerak di bidang servis jam dan penjualan tali jam;
 - Bahwa tentang merek tik tok;
 - Bahwa Toko Tik Tok ini berdiri ada di Jakarta, Surabaya, Bali dan Solo yang dimiliki oleh Rudy Wijaya (Penggugat I);
 - Bahwa Saksi baru tahu belakangan sejak ada masalah ini;

Halaman 23 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha terus baik, lancar dan berkembang, dan saat ini memiliki sekitar 9 cabang;
- Bahwa usaha di bidang service jam Penggugat 1 menggunakan toko dengan merek TIK TOK;
- Bahwa Penggugat I (S. RUDY WIJAYA) dan Tergugat (WILLY SUWITO) pernah melakukan Kerjasama bisnis;
- Bahwa jika merek TIK TOK adalah milik Penggugat I (S. RUDY WIJAYA);

2. DENNY MULTI PARMIKOADI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dibantu oleh saudara Abdillah yang juga ada dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi masih seorang desainer, sehingga apapun karya yang saya hasilkan, tentunya saya harus bertanggung jawab untuk menjelaskan, tetapi lebih daripada itu, karya itu seakan jadi anak saya yang mulia, jadi apapun yang ada pada karya itu, saat saya diminta, saya harus bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang apa dan bagaimana karya tersebut dilahirkan;
- Bahwa Saksi dulu sekolah di seni rupa ITB, SI dan S2, kemudian menjadi dosen dan menjadi desainer, sejak awal kuliah dan saya berhenti 2010, setelah itu hanya teman yang saya layani, karena saudara Rudy (Penggugat I) adalah teman dari adik kelas saya di kampus, sehingga saya masih mau mendesain logo TIK TOK;
- Bahwa pada perusahaannya pada kartu nama, kop surat dan lainnya;
- Bahwa Kalo logo hanya satu saja, tapi turunannya ada modifikasi pada kartu nama, kop surat dan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi-saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal tanggal 23 November 2022;

Halaman 24 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan;

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat yang disertai dengan eksepsi dan juga replik dan duplik para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi turut Tergugat terlebih dahulu dan selanjutnya apabila Eksepsi tidak terbukti maka selanjutnya baru dilanjutkan ke Pokok perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebaliknya atas eksepsi yang di ajukan oleh turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapiya sebagaimana tercantum dalam repliknya tertanggal 04 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi turut tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 87/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan obyek gugatan adalah permohonan Penggugat untuk pembatalan merek "TIK-TOK" milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000687305.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 pada halaman 11 mendalilkan bahwa :

"Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengabulkan pendaftaran Merek TIK TOK, Nomor Permohonan: JID2020049458, Tanggal Penerimaan 29 Agustus 2020, milik PENGGUGAT I"

Halaman 25 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat I memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo agar Turut Tergugat mengabulkan pendaftaran Merek “TIK TOK”, Nomor Permohonan: JID2020049458 milik Penggugat I.

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek “TIK TOK” Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I telah ditolak tetap oleh Turut Tergugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya mengemukakan : berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena permohonan pendaftaran 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. Mengingat, sistem hukum merek di Indonesia adalah sistem konstitutif dimana pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya, pihak tersebutlah yang berhak mendapatkan perlindungan mereknya (first to file) ;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek “TIK TOK” Nomor Permohonan JID2020049458 milik Penggugat I telah ditolak tetap oleh Turut Tergugat, maka sesuai prosedur hukum acaranya Penggugat I dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, Penggugat I mengajukan gugatan pembatalan merek dimana dalam petitumnya angka 6 pada halaman 11 Penggugat I memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo agar Turut Tergugat mengabulkan pendaftaran Merek “TIK TOK”, Nomor Permohonan: JID2020049458 milik Penggugat I.

Menimbang, bahwa telah diketahui bersama bahwasanya kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan, kewenangan untuk memutuskan permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dah proses tersebut telah dilalui dengan adanya putusan “ ditolak “ sedangkan putusan yang sudah dinyatakan ditolak tidak dapat di anulir untuk dikabulkan oleh institusi yang sama, dan kewenangan untuk menganulir putusan penolakan tersebut adalah kewenangan komisi Banding Merek, bukan kewenangan Direktorat Merek dan

Halaman 26 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi geografis (Turut Tergugat) yang telah menjatuhkan putusan tersebut, dalam permohonan petitum poin 6 tersebut Penggugat I telah mencampur adukan kewenangan Pengadilan Niaga, kewenangan Turut Tergugat, dan kewenangan Komisi Banding Merek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karna Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Turut Tergugat dikabulkan oleh majelis Hakim, maka Eksepsi lainnya, juga dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti surat, baik yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat yang belum di pertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur , maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.740.000.- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, kami, Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H.,M.H. dan Bambang Sucipto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tambat Akbar, S.H., M.H Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dulhusin, S.H., M.H

Duta Baskara, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

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

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp. 40.000.-
2.	Biaya proses	Rp. 150.000.-
3.	Panggilan	Rp.4.500.000.-
4.	PNBP panggilan	Rp. 30.000.-
5.	Materai	Rp. 10.000.-
6.	Redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah		Rp.4.740.000.-