



PENETAPAN

Nomor : 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Niaga pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara:

Junxiong Deng, seorang warga negara China, beralamat di No. 6 Middle Gate, Laohuangtang, Zhenjiang Village, Taiping Town, Shixing County, Guangdong Province, China. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fortuna Alvariza, S.H., Agustinus Dhae Wea Musa, S.H., Rizka Fakhirah, S.H., Muhammad Satrio Prawiro, S.H., M.H., Advokat-advokat dari Kantor Hukum FAIP Advocates & IP Counsels, yang beralamat di Jl. Cipaku 6 No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

1. **Lin Xin Zao**, Warga Negara China, beralamat di Green Village Rukan Ginza Blok C No. 7, RT. 003, RW. 007, Kel. Nerogtog, Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8 – 9 Jakarta 12940. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Jkt.Pst. tertanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 November 2024 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 November 2024 dengan Nomor : 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan sebagai berikut;

Objek dari Gugatan ini adalah merek “HANKE” (merek **Hanke**) atas nama Tergugat yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Turut Tergugat di bawah no. registrasi IDM001116070 dengan tanggal permohonan 29 November 2022 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 berupa “*Dompét, dompét jala rantai, bukan dari logam mulia, dompét kunci, dompét saku, gendongan bayi dikenakan di tubuh, kantong (sampul) kulit untuk pengepakan, kantong alat dijual kosong, kantong gendongan bayi, kantong jala untuk belanja, kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit, kantong untuk pendaki gunung, kerangka tas tangan, koper besar, koper kecil, kulit binatang, kulit imitasi, kulit mentah atau setengah dikerjakan, kulit untuk sol sepatu, pegangan koper, Ransel, ransel pendaki gunung, tali bahu dari kulit, tali kulit, tas belanja beroda, tas jinjing belanjaan, tas kantor, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian, tas kulit sekolah bersabuk, tas pakaian untuk berpergian, tas pantai, tas sekolah, tas tangan, tas untuk berpergian, tas untuk olahraga, Tempat kartu [dompét]*” (“**Objek Gugatan**”).

Gugatan a quo diajukan karena pada pokoknya Objek Gugatan telah didaftarkan oleh Tergugat dengan telah bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan karena diajukan dengan itikad tidak baik, dan memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat yang sudah terkenal berdasarkan Pasal-pasal berikut: Pasal 77, Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU Merek dan Indikasi Geografis**”).

DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan a quo secara rinci adalah sebagai berikut:

- I. PENGGUGAT MEMILIKI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 76 AYAT (2) JUNCTO PASAL 21 AYAT (3) JUNCTO PASAL 21 AYAT (1) HURUF (B) UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP MEREK TERDAFTAR TERGUGAT YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK KARENA MEMILIKI PERSAMAAN PADA**



POKOKNYA DENGAN MEREK "HANKE" BESERTA VARIAN-VARIANNYA MILIK PENGGUGAT YANG MERUPAKAN MEREK TERKENAL

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

"Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis:

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;

Penjelasan Pasal 76 UU ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan:

Yang dimaksud dengan "pemilik merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar."

Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis:

Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

"Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek dan Indikasi Geografis:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan:

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat(2) UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka secara hukum pemilik merek yang mereknya tidak terdaftar namun memiliki itikad baik dan/atau pemilik merek terkenal yang mereknya tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang terdaftar secara itikad tidak baik, sepanjang pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar tersebut **telah mengajukan Permohonan kepada Menteri** (dalam hal ini diajukan kepada Turut Tergugat), dimana untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat telah mengajukan permohonan



pendaftaran merek **Hanke** dalam kelas 18 pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor permohonan DID2024105052.

3. Bahwa Penggugat yang merupakan pemilik merek sekaligus pemilik usaha berbagai tas bepergian terutama produk koper terkenal merek

Hanke

, dan juga termasuk yang ditambahkan dengan karakter

Cina yaitu **Hanke** 汉客 dan variannya dalam kelas 18 dan kelas – kelas lainnya yang telah dikomersialisasikan diberbagai negara sejak 2011 dimulai dari negara China, dan negara-negara lain di dunia

4. Koper merek **Hanke** milik Penggugat merupakan Koper dengan kualitas yang sangat baik atau premium, sehingga banyak disukai dan dibeli oleh para konsumen di berbagai negara, khususnya para pelancong.
5. Penggugat memulai kegiatan komersialisasi produk koper merek

Hanke

di Indonesia dengan bekerjasama dengan distributor lokal di Indonesia sejak 4 November 2022, yang kemudian kegiatan

komersialisasi **Hanke** dan varian-variannya tersebut di Indonesia terpaksa dihentikan karena pihak distributor koper

Hanke

yang bekerjasama dengan Penggugat di Indonesia menerima peringatan dari Tergugat dimana ternyata diketahui beberapa

bulan setelah Penggugat mengkomersialisasikan merek **Hanke**

di Indonesia ternyata Tergugat mendaftarkan merek **Hanke** mendahului Penggugat yang merupakan pemilik merek sebenarnya

sehingga permohonan merek **Hanke** dalam kelas 18 oleh Tergugat diterima dan di daftarkan pada Daftar Umum Merek Turut Tergugat.

6. Dikabulkannya pendaftaran merek **Hanke** atas nama Tergugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melarang Penggugat mengkomersialisasikan produk merek **Hanke** miliknya sendiri sehingga



tentu saja sangat merugikan Penggugat karena justru Penggugat adalah pemilik merek **Hanke** yang sebenarnya, dan selain merugikan Penggugat, terdapatnya merek **Hanke** atas nama Tergugat yang bukan pemilik merek aslinya juga merugikan konsumen yang menjadi terkecoh karena konsumen mengira koper **Hanke** yang terdaftar dan diperjualbelikan oleh Tergugat adalah koper **Hanke** milik Penggugat yang sudah terkenal dan memiliki reputasi kualitas yang sangat baik.

7. Dengan dikabulkannya permohonan merek **Hanke** yang diajukan Tergugat oleh Turut Tergugat maka merek **Hanke** no. registrasi IDM001116070 digunakan oleh Tergugat untuk memperjualbelikan koper merek **Hanke** yang bukan merupakan produk asli merek **Hanke** milik Penggugat sehingga yang dirugikan bukan hanya Penggugat namun juga masyarakat khususnya konsumen.
8. Bahwa merek **Hanke** milik Tergugat dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat terutama merek HANKE dan logo tanpa tulisan karakter Cina atau **Hanke** yang sudah terdaftar di kurang lebih 20 negara, sebagaimana kami perlihatkan dibawah ini:

MEREK MILIK PENGGUGAT	MEREK YANG DIAJUKAN TERGUGAT
Hanke	Hanke

9. Bahwa berdasarkan prinsip pendaftaran merek yang berlaku secara universal, pendaftaran merek dengan warna Hitam dan Putih memiliki cakupan yang lebih luas, dimana merek dengan warna Hitam Putih dapat digunakan untuk berbagai warna tanpa batas, sehingga Penggugat lebih banyak mendaftarkan merek **Hanke** dalam warna Hitam dan Putih, namun juga ada di beberapa negara yang menggunakan warna merah **Hanke** seperti yang diduga dijiplak oleh Tergugat.
10. Berdasarkan tabel pada nomor 8 tersebut diatas, terlihat jelas secara keseluruhan dari label kedua merek tersebut di atas memiliki persamaan yang hampir identik, yang terletak pada kata "HANKE" serta logo 3



bendera, sehingga menurut pendapat kami, merek **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 yang diajukan oleh Tergugat tidak memiliki daya pembeda yang cukup dan menjadi sangat mirip jika disandingkan dengan merek **Hanke** milik Penggugat, dimana kemiripan tersebut akan mengakibatkan kerancuan dan mengarahkan publik ataupun konsumen sehingga mereka menjadi salah paham dan mengira

Hanke

dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 yang diajukan Tergugat adalah merek HANKE yang sama dengan yang dimiliki oleh Penggugat.

11. Bahwa Penggugat selaku pemilik sah dari merek **Hanke** dan variasinya sangat dirugikan secara moril dan materiil dengan terdaptarnya

Hanke

merek atas nama Lin Xin Zao (*in casu* Tergugat), yang dalam mendaftarkan mereknya tersebut (*in casu* Objek Gugatan) menggunakan kata dan logo dari merek "HANKE" yang notabene adalah merek terkenal milik Penggugat.

12. Bahwa dengan demikian Tergugat telah mendaftarkan merek terkenal **Hanke** dan termasuk juga yang disertai dengan karakter tulisan Cina milik Penggugat dalam kelas 18 dengan itikad tidak baik yang dapat dijelaskan secara sistematis melalui tabel berikut:

Perbandingan	MEREK MILIK PENGGUGAT TERDAFTAR TERLEBIH DULU DI BERBAGAI NEGARA		MEREK TERGUGAT DENGAN NO. REGISTRASI IDM001116070
Visual	Hanke	Hanke 汉客	Hanke
Kelas	18	18	18
Tanggal dan negara tempat pertama kali didaftarkan	2 Februari 2021 Di negara Inggris	25 November 2014 di negara China	29 November 2022 di negara Indonesia
Negara Pengajuan	Australia Prancis Polandia Inggris Spanyol Jerman Meksiko	China Hong kong USA Amerika Uni Eropa Singapura Canada	Indonesia



	Brazil Malaysia Thailand	Jepang Korea	
No. Permohonan / Pendaftaran	2361817 4728054 NR 340779 UK0000358844 7 M4105294 302021206143 2622663 930750659 926985426 TM2024005432 240113318	15790198 303935791 5472552 87170446 015840952 40201617372V 1805094 5927165 4012697100000	IDM001116070

13. Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa Tergugat merupakan

pemohon beritikad tidak baik yang mendaftarkan merek **Hanke** dalam kelas 18 dengan no. registrasi IDM001116070 dengan secara sengaja meniru, menjiplak, dan mengikuti merek **Hanke** dan varian-varianannya dalam kelas 18 untuk barang sejenis milik Penggugat yang sudah terkenal demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat mengecoh dan menyesatkan konsumen. _____

14. Sangat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat memilih, menggunakan

dan mendaftarkan label merek **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 sebagai siasat untuk mendapatkan keuntungan

dengan menjiplak merek **Hanke** sehingga dapat membonceng keterkenalan merek milik Penggugat tersebut yang sepertinya sengaja dilakukan agar konsumen terkecoh dan memberikan kesan bahwa seolah-

olah produk merek **Hanke** yang diperjualbelikan Tergugat adalah produk asli yang diproduksi Penggugat, atau setidaknya seolah-olah antara Tergugat dan Penggugat terdapat hubungan hukum, ataupun produk yang diperjualbelikan Tergugat seolah memiliki kualitas yang sama atau saling terkait dengan produk yang diproduksi Penggugat, walaupun faktanya



tidak sama sekali karena kualitas produk koper yang diperjualbelikan

oleh Tergugat dengan merek **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 sangat jauh di bawah kualitas produk koper

Hanke milik Penggugat yang sudah terkenal.

15. Bahwa sangat tidak mungkin Tergugat bisa memilih kata HANKE disertai dengan logo 3 bendera yang identik dengan merek **Hanke** milik Penggugat yang sudah terkenal jika bukan dikarenakan terdapat itikad tidak baik Tergugat untuk meniru merek milik Penggugat padahal banyak kata dan kombinasi lain yang seharusnya dapat dipilih selain dari kata dan logo

Hanke milik Penggugat.

16. Tindakan Tergugat dalam meniru dan/menjiplak merek Penggugat dengan menggunakan kata "HANKE" dalam pendaftaran mereknya adalah sangat bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan, serta bertentangan dengan maksud dari UU Merek, yaitu memberikan perlindungan bagi merek terkenal dari perbuatan peniruan dan/atau penjiplakan.

17. Bahwa dapat terlihat jelas, bahwa Tergugat mengajukan permohonan

merek **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 dengan itikad tidak baik, dimana pendaftaran merek tersebut diambil dari merek **Hanke** dengan menggunakan logo, desain dan gaya huruf (font) yang sama dengan yang digunakan oleh Penggugat.

18. Bahwa jenis barang pada merek terdaftar **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 milik Tergugat memiliki persamaan dengan



jenis barang pada merek terkenal **Hanke** milik Penggugat terutama jenis barang berupa koper dan jenis barang lain dalam kelas 18 yang memiliki tujuan yang sama. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan

persamaan jenis barang dalam kelas 18 antara merek **Hanke**



dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 milik Tergugat pada merek

Hanke  milik Penggugat:

JENIS BARANG MEREK			JENIS BARANG PADA MEREK
	MILIK PENGUGAT		
YANG TELAH TERDAFTAR DI BANYAK NEGARA DALAM KELAS 18			MILIK TERGUGAT
			DALAM KELAS 18 DENGAN NO. REGISTRASI IDM001116070
tas sekolah; koper untuk bepergian; tas perkakas, kosong; ransel; dompet saku; tas untuk berkemah; tas tangan; tas bepergian; perlengkapan bepergian [barang dari kulit] ; gagang koper; koper [barang bawaan]; tas pakaian untuk bepergian; tas; kulit pilin; payung; tongkat pendakian gunung; tas olahraga.			Dompet, dompet jala rantai, bukan dari logam mulia, dompet kunci, dompet saku, gendongan bayi dikenakan di tubuh, kantong (sampul) kulit untuk pengepakan, kantong alat dijual kosong, kantong gendongan bayi, kantong jala untuk belanja, kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit, Kantong Untuk Pendaki Gunung, kerangka tas tangan, koper besar, koper kecil, kulit binatang, kulit imitasi, kulit mentah atau setengah dikerjakan, kulit untuk sol sepatu, pegangan koper, Ransel, ransel pendaki gunung, tali bahu dari kulit, tali kulit, tas belanja beroda, tas jinjing belanjaan, tas kantor, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian, tas kulit sekolah bersabuk, tas pakaian untuk bepergian, tas pantai, tas sekolah, tas tangan, tas untuk bepergian, tas untuk olahraga, Tempat kartu [dompet]

Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang kami sampaikan di atas, Tergugat berhasil melakukan sesuatu yang dikenal sebagai kegiatan “*trademark trafficker*” yaitu orang atau badan hukum yang mendaftarkan merek milik pihak lain yang sudah terkenal di negara lain tanpa sepengetahuan pemilik merek sebenarnya dengan tujuan untuk menjegal pemilik merek sebenarnya pada



saat ingin menggunakan di negara yang bersangkutan, dimana hal tersebut dapat terlihat dari tindakan Tergugat yang mendaftarkan tiruan merek

Hanke yang sudah terkenal terutama untuk produk koper di Indonesia sehingga ketika Penggugat sebagai pemilik merek sebenarnya

ingin menggunakan merek **Hanke** di Indonesia maka Tergugat berhasil menjegal Penggugat padahal Penggugat adalah pemilik merek

Hanke yang sebenarnya yang sudah terkenal di negara-negara lain.

20. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat (in casu Objek Gugatan) tersebut di atas karena Tergugat bukan pemilik sebenarnya dan tidak pernah meminta izin kepada Penggugat sebagai pemilik merek yang sah akan rencana pendaftaran Objek Gugatan. Hal ini tentunya sangat mengganggu dan merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberikan izinnya kepada pihak lain untuk menggunakan merek - merek yang dimilikinya, terlebih untuk mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia.

21. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang pertama kali menggunakan dan mendaftarkan merek **Hanke** dan varian – variannya dalam kelas 18 untuk jenis barang terutama koper di berbagai negara di dunia, dimana merek HANKE baik yang terdiri dari kata, logo, maupun kombinasi dari keduanya, yang antara lain seperti **Hanke**, **Hanke** 汉客 dan variasinya untuk jenis barang dalam kelas 18 yang telah didaftarkan dan digunakan Penggugat untuk aktivitas perdagangan koper, tas, dan sebagainya sejak tahun 2011.

22. Bahwa merek **Hanke** milik Penggugat diciptakan sebagai kreasi yang diambil dari nama Perusahaan milik Penggugat sendiri, yaitu “**Leiyang Hanke Bags Co., Ltd.**” dan “**Guangzhou Hanke Travelling Products Co., Ltd.**” Dimana kedua Perusahaan tersebut telah mendapatkan penunjukan / lisensi dari Penggugat untuk mengkomersialisasikan produk – produk koper **Hanke** di berbagai negara.

23. Bahwa Penggugat merupakan pemilik dari merek **Hanke** yang berasal dari China. Selain itu, Penggugat juga memiliki beberapa




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan untuk merek HANKE, salah satunya Leiyang Hanke Bags Co., Ltd. yang telah memiliki pengalaman sebagai perusahaan manufaktur koper, tas troli, tas wanita, tas tangan, tas santai, tas pria, ransel, tas olahraga, dan berbagai tas lainnya selama 22 tahun sejak tahun 2001. Usaha milik Penggugat terus berkembang di bidang penjualan beragam jenis koper dan tas sehingga menjadi salah satu perusahaan besar penghasil beragam jenis koper dan tas. Usaha tersebut terus berlangsung dan berkembang luas ke berbagai negara hingga saat ini.

24. Bahwa Merek **Hanke** milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara untuk melindungi jenis barang/jasa terkait penjualan koper, tas dan sebagainya dalam beberapa kelas, khususnya dalam kelas 18. Penggugat telah melakukan pendaftaran pertama merek HANKE yang awalnya memiliki

desain:  dalam kelas 18 di negara China pada tanggal 21 Januari 2011 dengan no. registrasi 7901531, dan selanjutnya pendaftaran merek

Hanke pertama kali pada tahun 2014 di negara China, dan merek **Hanke** pertama kali pada tahun 2021 di negara Inggris.

Selain itu, merek **Hanke**, **Hanke** beserta variasinya milik Penggugat juga telah terdaftar di beragam kelas lainnya, antara lain, kelas 2, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 35, dan 39. Pendaftaran - pendaftaran tersebut telah dilakukan oleh Penggugat di berbagai negara di dunia.

25. Bahwa Penggugat juga telah mengeksport produknya ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia. Dimana distributor yang ditunjuk oleh Penggugat adalah pihak lain yaitu PT Niaga Warna Persada (bukan Tergugat) dimana

PT Niaga Warna Persada melakukan penjualan produk koper **Hanke** pertama kali melalui platform Shopee tertanggal 4 November 2022 serta melalui platform Tokopedia tertanggal 15 November 2022. Sedangkan

Tergugat baru mengajukan permohonan merek **Hanke** dalam kelas 18 pada tanggal 29 November 2022 pada Turut Tergugat dan berhasil terdaftar dengan no. registrasi IDM001116070.

26. Bahwa dari dalil – dalil di atas sesungguhnya jelas, terang benderang dan sudah tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah pengguna dan



pendaftar pertama merek terkenal **Hanke** dan **Hanke** (in casu Merek HANKE (kata dan logo). Oleh karena itu, secara hukum Penggugat merupakan pemilik yang sebenarnya atas merek tersebut sehingga berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis serta aturan – aturan dan prinsip – prinsip hukum merek yang berlaku secara universal

merek **Hanke** dan **Hanke** milik Penggugat tersebut sepatutnya dilindungi salah satunya dengan membatalkan merek

Hanke

dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 secara keseluruhan yang diajukan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat untuk menjiplak, meniru, mendompleng keterkenalan merek milik Penggugat yang telah digunakan dan telah terdaftar di banyak negara jauh sebelum di

Hanke

daftarkannya merek dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 oleh Tergugat.

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara hukum Penggugat jelas merupakan pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (2)** UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya menurut hukum Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga gugatan a quo wajib dinyatakan diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

II. GUGATAN A QUO MASIH DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 77 Juncto Pasal 21 ayat (3) UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Bahwa berdasarkan hukum, mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek diatur secara tegas di dalam Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dikutip sebagai berikut:

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

2. Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan, Penggugat mengetahui dan/atau menemukan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek menggunakan/mengandung kata “HANKE” di dalamnya, yang mana memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek **Hanke** (kata dan logo) milik Penggugat. Dengan menggunakan kata HANKE dan logo 3 bendera di dalam mereknya tanpa seizin Penggugat selaku pemilik merek yang sah, tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan suatu upaya peniruan/penjiplakan/pendomplengan merek milik pihak lain. Dengan demikian, pendaftaran merek yang disengketakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau telah didasari oleh itikad tidak

baik dari Tergugat selaku pendaftar merek **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070. Mengenai hal ini, akan Penggugat bahas lebih mendetail dalam bahasan tersendiri pada uraian-uraian selanjutnya.

3. Bahwa oleh karena pendaftaran merek **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 yang disengketakan atas nama Tergugat (*in casu* Objek Gugatan) telah terdapat unsur itikad tidak baik dan telah melanggar peraturan-perundang-undangan maka gugatan a quo dapat diajukan tanpa batas waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) Juncto Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, sudah sepatutnya secara hukum gugatan a quo wajib dinyatakan diterima, diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

III. MEREK **Hanke** MILIK PENGGUGAT MERUPAKAN MEREK TERKENAL YANG BERDASARKAN UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS HARUS DIBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI ADANYA PENDAFTARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK

1. Bahwa telah disampaikan oleh Penggugat bahwa ia adalah pemilik suatu usaha dan perusahaan yang merupakan produsen penjualan koper,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



beragam jenis tas dan sebagainya dengan menggunakan merek, kata

dan/atau logo **Hanke**  dan **Hanke**  dan variasinya.

2. Bahwa dalam statusnya sebagai merek terdaftar, merek HANKE (kata dan logo) milik Penggugat telah terdaftar atas nama Penggugat pertama kali di negara China pada tahun 2011, tepatnya tanggal 21 Januari 2011. Merek





HANKE dengan etiket merek **HANKE** telah terdaftar dengan no. registrasi 7901531 yang didaftarkan untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas

18, kemudian label merek berganti menjadi **Hanke**  dan telah didaftarkan di negara China dan berbagai negara lain sejak tahun 2014, dan kemudian tanpa tulisan karakter China yaitu menjadi **Hanke**  dan didaftarkan di negara Inggris serta negara-negara lainnya pada tahun 2021.


Secara lebih khusus dalam kelas 18, Penggugat mengajukan pendaftaran untuk melindungi jenis barang sebagai berikut: "Koper perjalanan; tas ransel; tas perjalanan; tas belanja beroda (kotak)."



3. Bahwa dengan telah digunakan dan terdaptarnya merek **HANKE**, **Hanke** , **Hanke**  atas nama Penggugat sejak 2011 di China dan diberbagai negara di dunia jauh sebelum didaftarkannya merek



oleh Tergugat di Indonesia yang baru didaftarkan pada tahun 2022, maka secara hukum **Penggugat berstatus sebagai pemilik merek terdaftar pertama** atas merek "HANKE" dan varian-varianya di didunia.

4. Bahwa kemudian untuk memperluas dan mengembangkan perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya (*in casu* Merek HANKE (kata dan logo) Milik Penggugat), Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar itu pun terus mendaftarkan merek "HANKE" serta terus dikembangkan ke dalam beberapa variasi dengan tetap mengandung unsur kata maupun logo yaitu **Hanke** .
5. Bahwa pendaftaran - pendaftaran tersebut dilakukan Penggugat dengan cara mendaftarkan mereknya di beberapa negara selain China, yang



dilakukan baik melalui Kantor Kekayaan Intelektual negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani Kekayaan Intelektual. Pendaftaran tersebut tentunya untuk melindungi beragam jenis barang dan/atau jasa yang tersebar ke dalam beragam kelas di samping dalam kelas 18.

6. Bahwa terdaptarnya suatu merek di berbagai negara di dunia sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat telah mengindikasikan bahwa merek-merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal. Selanjutnya secara hukum, kategori merek terkenal sudah secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, maupun dalam berbagai yurisprudensi hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

*Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan **disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.***

- b. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Permenkumham No. 67/2016**”):



“Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;*
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
- Jangkauan daerah penggunaan Merek;*
- Jangka waktu penggunaan Merek;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 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.”;*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995:
“Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar ke luar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt./1994 tanggal 3 November 1995:
“Kriteria terkenal atau tidaknya merek, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia”; dan
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002:
“reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada”.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Merek **Hanke**  milik Penggugat termasuk ke dalam kategori merek terkenal, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, Merek **Hanke**  Milik Penggugat, baik tulisan dan logo, telah terdaftar di berbagai negara di dunia, baik melalui











kantor kekayaan intelektual negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani Kekayaan Intelektual. Pendaftaran tersebut dilakukan Penggugat dengan menggunakan kata “HANKE” di dalam varian mereknya untuk melindungi beragam jenis barang di berbagai kelas, dengan fokus utama kepada kelas 18. Pendaftaran mana tersebut pun telah dilakukan di berbagai negara di dunia.

Penggugat telah mendaftarkan merek **Hanke** atas nama Penggugat diberbagai negara sebagai berikut:


Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam kelas 18

NEGA RA	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGA L PENERIM AAN (FILING DATE)	PEMOHO N
China	Hanke Sumber: Scanned copy sertifikat	15790198	21 Januari 2016	Junxiong Deng
Inggris	Hanke Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	UK00915840952	18 Septembe r 2016	Junxiong Deng
Jepang	Hanke Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	5927165	20 Septembe r 2016	▲ ▼
Singap ura	Hanke Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	40201617372V	18 Oktober 2016	Junxiong Deng
Kanada	Hanke Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	TMA1001836	18 Oktober 2016	Deng Junxiong
Hongko ng	Hanke Sumber: Scanned copy sertifikat	303935791	19 Oktober 2016	Junxiong Deng
Uni Eropa	Hanke Sumber: Scanned copy sertifikat	015840952	29 Desember 2016	Junxiong Deng
Inggris	Hanke	UK00003588447	2 Februari 2021	Deng Junxiong



NEGA RA	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGA L PENERIM AAN (FILING DATE)	PEMOHO N
	Sumber: Scanned copy sertifikat & Global Brand Database (wipo.int)			
Prancis	 Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	4728054	2 Februari 2021	Monsieur DENG Junxiong
Jerman	 Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	302021206143	4 Februari 2021	Junxiong Deng
Spanyo l	 Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	M4105294	4 Februari 2021	Junxiong Deng
China	  Sumber: Scanned copy sertifikat	53953712	21 Desember 2021	Junxiong Deng
China	 Sumber: Scanned copy sertifikat	60524029	7 Mei 2022	Junxiong Deng
Meksik o	 Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	2622663	31 Mei 2023	Junxiong Deng
Jepang	HANKE Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	2024-003938	17 Januari 2024	Junxiong Deng
Australi a	 Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	2361817	2 Juni 2023	Junxiong Deng



NEGA RA	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGA L PENERIM AAN (FILING DATE)	PEMOHO N
China	 Sumber: https://www.registrationchina.com & Scanned copy sertifikat	7901531	21 Januari 2011	Junxiong Deng
China	HANKE Sumber: https://www.registrationchina.com & Scanned copy sertifikat	11504079	21 Agustus 2014	Junxiong Deng

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 2

NEGAR A	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARA N/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMA AN (FILING DATE)	PEMOHO N
China	Hanke 汉客 Sumber: https://www.registrationchina.com	41639686	15 Oktober 2019	Junxiong Deng

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 14

NEGAR A	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAA N (FILING DATE)	PEMOHO N
Uni Eropa	Hanke 汉客 Sumber: EUIPO Trademark Search	015840952	18 September 2016	Junxiong Deng
Inggris	Hanke 汉客 Sumber: Global	UK00915840952	18 September 2016	Junxiong Deng



NEGARA	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAAN (FILING DATE)	PEMOHON
	Brand Database (wipo.int)			

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 15

NEGARA	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAAN (FILING DATE)	PEMOHON
China	Hanke 汉客 Sumber: https://www.registrationchina.com	41633869	15 Oktober 2019	Junxiong Deng

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 19

NEGARA	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAAN (FILING DATE)	PEMOHON
China	Hanke 汉客 Sumber: https://www.registrationchina.com	41633892	15 Oktober 2019	Junxiong Deng

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 25

NEGARA	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAAN (FILING DATE)	PEMOHON
Uni Eropa	Hanke 汉客 Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	015840952	18 September 2016	Junxiong Deng
Inggris	Hanke 汉客 Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	UK00915840952	18 September 2016	Junxiong Deng



NEGAR A	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAA N (FILING DATE)	PEMOHO N
Jerman	Hanke Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	302021206143	4 Februari 2021	Jungxiong Deng

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 26

NEGAR A	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAA N (FILING DATE)	PEMOHO N
China	Hanke Sumber: Scanned copy sertifikat	41640320	15 Oktober 2019	Junxiong Deng

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 35

NEGAR A	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARAN/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMAA N (FILING DATE)	PEMOHO N
Jerman	Hanke Sumber: Global Brand Database (wipo.int)	302021206143	4 Februari 2021	Jungxiong Deng

Pendaftaran merek atas nama Penggugat dalam Kelas 39

NEGAR A	MEREK DAN ETIKET	NO. PENDAFTARA N/ SERTIFIKAT	TANGGAL PENERIMA AN (FILING DATE)	PEMOHO N
China	Hanke Sumber: https://www.registrationchina.com	41637051	15 Oktober 2019	Junxiong Deng



b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 dan Kepmenkeh No. M.03/1991, Penggugat juga kerap melakukan promosi yang terus menerus, gencar dan besar-besaran serta memasarkan produknya ke berbagai negara, hal ini dapat dilihat pada:

1. Laman <http://www.hankeluggage.com/>, bahwa link tersebut merupakan laman/situs resmi dari perusahaan milik Penggugat, yang

berisi tentang produk-produk merek **Hanke** termasuk koper, ransel, dan berbagai jenis tas. Bahwa dalam situs tersebut juga dapat terlihat beberapa pencapaian yang telah diraih oleh produk

Hanke diantaranya memperoleh penghargaan sebagai “TOP Tmall Suitcase Award” selama tiga tahun berturut-turut (2013-2015) dan pada tahun 2017 memperoleh penghargaan “2017 Tmall Luggage Top Ten Merchant Award”. Selain itu, semua produk

Hanke juga telah bersertifikat ISO 9001:2008.

Penggugat memiliki 2 workshop yang berlokasi di Guangzhou dan Leiyang dengan luas 100.000 m² dan 800 staf (termasuk 20 desainer

profesional). Setiap bulan produk **Hanke** dapat merilis 5-10 model baru yang modis dengan kapasitas perbulan setidaknya 600.000 pcs.

2. Laman <https://thehankeluggage.com/shop/>, bahwa link tersebut merupakan laman/situs yang memasarkan produk - produk merek

Hanke di negara Amerika Serikat dan terhubung langsung kepada laman resmi **Hanke** di situs perbelanjaan online Amazon.com.

3. Laman <https://www.hankeluggage.net/>, bahwa link tersebut merupakan laman/situs yang memasarkan produk-produk

Hanke dengan menyediakan informasi produk dengan berbagai pilihan bahasa antara lain Bahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Situs tersebut juga menyediakan fitur yang mengarahkan langsung pembeli ke laman resmi **Hanke** di



situs perbelanjaan online Amazon.com dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada.

4. Di samping situs - situs yang telah dicantumkan di atas, Penggugat juga telah giat dalam memasarkan produknya melalui situs perbelanjaan (secara online) dan konvensional (penjualan melalui distributor resmi) baik penjualan dalam skala lokal maupun luar negeri, sebagai berikut:

Penjualan Produk “**Hanke**” Secara Online

No.	SKALA PENJUALAN	NEGARA	PLATFORM	WEBSITE PLATFORM
1.	Lokal di	China	Tmall	https://hanke.tmall.com/
2.	Negara Asal (Domestic)	China	JD	https://mall.jd.com/index-1000001123.html
3.		China	Vipshop	https://list.vip.com/mplist.html?storeId=ST44260079
4.	Luar Negeri (Abroad)	Amerika	Amazon	https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER&me=A1W34JAH42ES65
5.		Kanada	Amazon	https://www.amazon.ca/s?me=A1W34JAH42ES65&marketplaceID=A2EUQ1WTGCTBG2
6.		Meksiko	Amazon	https://www.amazon.com.mx/sp?ie=UTF8&seller=A1W34JAH42ES65&asin=B0B41583VH&ref_=dp_merchant_link&isAmazonFulfilled=1
7.		Australia	Amazon	https://www.amazon.com.au/sp?ie=UTF8&seller=A16FCCBTUAUOE7
8.		Jepang	Amazon	https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&seller=A220ISOUK310XV&asin=B0B41RGVV4&ref_=dp_merchant_link&isAmazonFulfilled=1
9.		Inggris	Amazon	https://www.amazon.co.uk/sp?ie=UTF8&seller=A3D1C14AAKOY8M
10.		Jerman	Amazon	https://www.amazon.de/sp?ie=UTF8&seller=A3D1C14AAKOY8M
11.		Amerika	Walmart	https://www.walmart.com/seller/101211121?itemId=1457194457&pageName=item&returnUrl=%2Fip%2FHanke-Upgrade-Carry-On-Luggage-Front-



No.	SKALA PENJUALAN	NEGARA	PLATFORM	WEBSITE PLATFORM
				Laptop-Pocket-20-inch-PC-Hardside-Suitcases-Spinner-Wheels-TSA-Lock-Rolling-Business-Travel-Short-Trip-Grey%2F1457194457%3FadsR
12.		Global	Alibaba	https://hanke1.en.alibaba.com/
13.		Global	Alibaba	https://hanke3.en.alibaba.com/
14.		Asia Tenggara	Lazada	https://www.lazada.com.my/shop/hanke-official-store/
15.		Global	Aliexpress	https://mxbag.aliexpress.com/store/910724116
16.		Global	Aliexpress	https://hanke.aliexpress.com/store/3057022

Daftar Negara dimana terdapat Distributor resmi untuk penjualan Produk “HANKE” milik Penggugat

No.	Daftar Negara dimana Koper HANKE milik Penggugat Didistribusikan	No.	Daftar Negara dimana Koper HANKE milik Penggugat Didistribusikan
1.	Inggris	32.	Meksiko
2.	Jepang	33.	Maroko
3.	Amerika	34.	Moldova
4.	Kanada	35.	Bangladesh
5.	Belanda	36.	Mauritius
6.	Korea Selatan	37.	Makedonia
7.	Prancis	38.	Republik Lithuania
8.	Rusia	39.	Lebanon
9.	Polandia	40.	Latvia
10.	Chile	41.	Kenya
11.	Vietnam	42.	Kroasia
12.	Indonesia	43.	Kuwait
13.	Italia	44.	Qatar
14.	Selandia Baru	45.	Republik Ceko
15.	Singapura	46.	Honduras
16.	Yunani	47.	Kazakhstan
17.	Spanyol	48.	Georgia
18.	Ukraina	49.	Kolombia



No.	Daftar Negara dimana Koper HANKE milik Penggugat Didistribusikan	No.	Daftar Negara dimana Koper HANKE milik Penggugat Didistribusikan
19.	Brunei Darussalam	50.	Belgia
20.	Turki	51.	Bulgaria
21.	Thailand	52.	Brasil
22.	Slovenia	53.	Bahrain
23.	Slovakia	54.	Pakistan
24.	Arab Saudi	55.	Australia
25.	Serbia	56.	Estonia
26.	Swiss	57.	Irlandia
27.	Swedia	58.	Mesir
28.	Portugal	59.	Argentina
29.	Norwegia	60.	Malaysia
30.	Nigeria	61.	Filipina
31.	Afrika Selatan		

5. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah bekerjasama dengan perusahaan desain asal Italia yaitu POLI.DESIGN untuk menyesuaikan produknya dengan selera global agar dapat bersaing dengan produk-produk koper dan tas lainnya dalam pasar yang lebih luas.

6. Bahwa Penggugat melakukan inovasi terhadap desain koper

Hanke dengan menggabungkan lukisan tradisional Cina pada desain koper & tas yang menjadikan produknya semakin berkualitas serta dapat mempromosikan warisan budaya bangsa Cina agar dapat lebih terkenal di mancanegara.



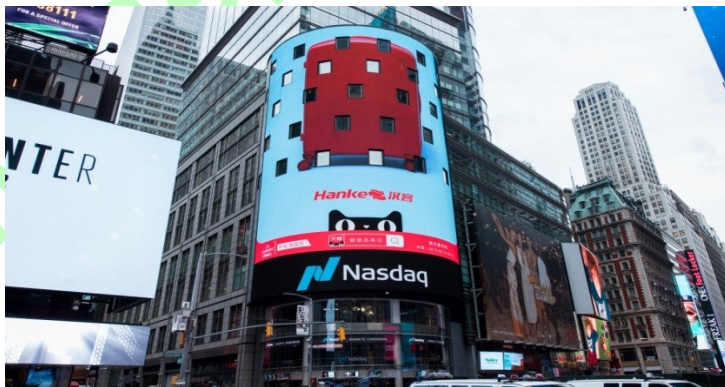


7. Bahwa dalam mempromosikan produk **Hanke** di Negara Amerika Serikat, Penggugat rela membayar biaya yang sangat besar untuk mempromosikan produk **Hanke** dengan memasang iklan videotron di gedung Nasdaq yang terletak di Times Square, Amerika Serikat selama 2 tahun berturut-turut yaitu 2018 dan 2019.

- Pada tahun 2018, **Hanke** tampil untuk pertama kalinya di Layar Nasdaq di AS



- Pada tahun 2019, **Hanke** tampil untuk kedua kalinya di Layar Nasdaq di AS



8. Bahwa merek **Hanke** dan varian-varianannya milik Penggugat telah meraih pencapaian dan mendapatkan beberapa penghargaan atas penjualan produknya di antaranya sebagai berikut:

- Suitcase TOP Award Tmall (2011);
- TOP Award of Tmall Travel Luggage (2013-2015);
- Tmall Luggage Top Ten Merchant Award (2017);
- 8000 koper terjual habis dalam kurun waktu 5 menit siaran langsung (2020);
- Kapok Design Award (2021).

Berikut kami perlihatkan penghargaan yang di terima Penggugat sebagai berikut:





9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan mereknya secara domestik dan juga global melalui iklan, acara promosi, dan kerjasama dengan media atau selebriti agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menjadi sponsor dari kontes fotografi global National Geographic yang telah menarik perhatian kurang lebih 370 juta orang dan menghasilkan 66.000 kunjungan ke laman

utama situs resmi **Hanke**;



网站 ngmchina.com.cn IP & PV 值, 以下数据为估算值, 非精确统计, 仅供参考					
日均 IP [周平均]	日均 PV [周平均]	日均 IP [月平均]	日均 PV [月平均]	日均 IP [三月平均]	日均 PV [三月平均]
54000	162000	51000	153000	66000	198000





美国国家地理

#2014美国《国家地理》全球摄影大赛中国区颁奖礼# 著名战地摄影师梁子、体操世界冠军严明贵为本届摄影大赛地方类二等奖得主范汉华和他的作品《梦回古战场》颁奖。感谢@欧朋浏览器

@汉客HANKU 为该奖项主提供礼品。



11月14日 15:51 来自 微博 weibo.com



美国国家地理

#双11来啦!《华夏地理》也疯狂!# 昨日的好货揭晓之后,大家是不是已经蠢蠢欲动准备在双十一大肆抢购一番呢?不要捉急,我们还有好礼赠送!凡11.11当天,在以下3个购物平台购买《华夏地理》任意商品,就有机会赢得礼品!阅看今日海报,获取好礼赠送攻略!感谢赠品提供

品牌@汉客HANKU



11月6日 18:18 来自 360安全浏览器

- Bahwa Penggugat melakukan promosi melalui media sosial terbesar di wilayah China dan sekitarnya yaitu Weibo selebriti China, Liangzi, yang memiliki puluhan ribu penggemar;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

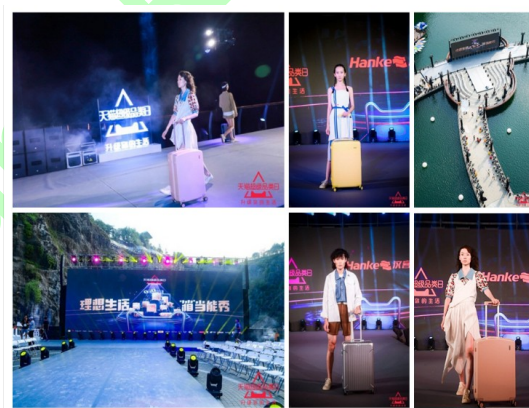
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, Penggugat juga berkolaborasi dengan beberapa aktor dan selebriti terkenal seperti Jacky Lui, Simon Yam, dan sebagainya untuk tampil di iklan majalah;



- Mengadakan acara Tmall Fashion Show melalui kolaborasi dengan beberapa model untuk mempromosikan produk koper

Hanke



- Mendirikan kios di ajang pameran sebagai bentuk promosi dan upaya meningkatkan penjualan.



10. Bahwa sebelum mereknya didaftarkan oleh Tergugat, Penggugat telah pernah memasarkan produknya di Indonesia baik secara online melalui e-commerce Shopee dan Tokopedia, maupun secara offline di supermarket FoodHall.





No. Pesanan: 22702110896517

Alamat Pengiriman: Jl. Raya ...

Informasi Jasa Kirim: Paket 1: Kargo (Sampel Gelas) 2.500.000

Informasi Pembayaran: Total Pesanan Rp1.500.000, Subtotal Ongkos Kirim Rp40.000, Total Pengeluaran Rp1.555.000

tokopedia INVOICE INV/20221115/MP/20240924

DITERBITKAN ATAS NAMA: Perjual: Hanke Indonesia

UNTUK: Pembeli: Yuky Permana, Tanggal Pembelian: 15 November 2022, Alamat Pengiriman: Gt Yu Perma


INFO PRODUK	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
Hanke Top Load Signature 20 Inch H9860-20 - Koper Anti Gores & Pecah - Hitam SKU: H9860-B20 - Berat: 6.40 kg	1	Rp1.450.000	Rp1.450.000
Hanke Front Load 20Inch H98315-20W - Koper Anti Gores Baret Pecah - Putih SKU: H98315-W - Berat: 7 kg	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
TOTAL HARGA (2 BARANG)			Rp2.950.000
Total Ongkos Kirim (11.40 kg)			Rp55.000
Ongkos Kirim diteruskan ke Kurir			-Rp55.000
TOTAL PENJUALAN			Rp2.950.000

Kurir: GoSend Bike - Instant, Asuransi Pengiriman Tokopedia


- c. Di samping itu, merek **Hanke** milik Penggugat termasuk etiket-etiket merek tersebut di atas juga telah disematkan pada produk-produk milik Penggugat yang dijual di berbagai negara, khususnya pada beragam jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 18 yang diantaranya berupa produk koper, ransel, dan beragam jenis tas lainnya;
- d. Bahwa lebih lanjut hal ini membuktikan bahwa kepemilikan yang sebenarnya dengan konsistensi Penggugat untuk memasarkan produknya dengan merek yang mengandung unsur **Hanke** dalam kurun waktu yang sangat lama dengan kualitas yang baik di berbagai negara tersebut telah membuat merek milik Penggugat menjadi salah satu produsen koper dan beragam tas dikenal oleh masyarakat konsumen produk Penggugat;
- e. Bahwa kemudian di dalam merintis dan/atau menjalankan kegiatan usahanya tersebut di atas, Penggugat secara berkelanjutan dan






berusaha dengan segala jerih payah dengan melalui beragam upaya promosi menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sebuah merek yang secara konsisten terus dijaga dan digunakan oleh Penggugat. Di samping itu Penggugat juga sudah dikenal luas untuk produk kopernya di berbagai negara.

8. Bahwa dengan demikian, dengan mengacu kepada ketentuan hukum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016, Pasal 1 Kepmenkeh No. M.03/1991 dan beragam Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka jelas membuktikan bahwa Merek **Hanke**  Milik Penggugat **merupakan/termasuk ke dalam kategori merek terkenal.**

9. Selain berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi

Geografis, Penggugat menuntut dibatalkannya merek **Hanke**  yang didaftarkan atas nama Tergugat berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional tentang perlindungan merek terkenal yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan diberlakukan melalui legislasi nasional sebagai berikut:

- Konvensi Paris Tahun 1967, khususnya Pasal 6bis dan Pasal 8 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997;
- Traktat Hukum Merek Tahun 1994 (Trademark Law Treaty 1994) yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997;
- TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2000.

10. Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas jika merek **Hanke**  milik Penggugat layak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, serta dalam perjanjian-perjanjian internasional dimana Indonesia menjadi bagian didalamnya. Bahkan sebagai salah satu konsekuensi dari kedudukannya sebagai pemilik merek terkenal, Penggugat memiliki kepentingan atas terdaftarnya dan/atau beredarnya merek-merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek **Hanke**  Milik Penggugat ataupun yang mendompleng merek **Hanke**  beserta varian-variannya milik Penggugat, seperti



contohnya merek _____ milik Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo.

11. Bahwa seluruh uraian tersebut di atas telah cukup membuktikan jika Penggugat adalah pihak yang pertama kali menggunakan serta melakukan pendaftaran Merek yang menggunakan kata **Hanke** dan berbagai variannya di berbagai negara. Dengan demikian, merek **Hanke** milik Penggugat selayaknya mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.



IV. OBJEK GUGATAN MEREK _____ DALAM KELAS 18 NO. PENDAFTARAN IDM001116070 YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT DIAJUKAN TERGUGAT DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

1. Bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis secara tegas mengatur bahwa suatu merek harus didaftarkan atas itikad yang baik. Apabila pendaftaran diajukan dengan itikad tidak baik maka pendaftaran merek tersebut harus ditolak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis berikut Penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis:

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik".

Penjelasan:

"Yang dimaksud dengan 'Pemohon 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".

2. Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam gugatan a quo, jika Objek Gugatan berupa pendaftaran dan/atau sertifikat merek



IDM001116070 diajukan oleh Tergugat untuk melindungi jenis barang di kelas 18 berupa koper dan beragam jenis tas jauh setelah Merek **Hanke** Milik Penggugat digunakan oleh Penggugat dan terdaftar atas nama Penggugat di banyak negara.



3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dibuktikan oleh Penggugat,

Merek **Hanke** dan varian-variannya milik Penggugat secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Tindakan Tergugat yang

Hanke

mendaftarkan merek yang memiliki persamaan dengan

Merek **Hanke** Milik Penggugat patut diduga telah diajukan dengan maksud **meniru, menjiplak dan mengikuti** keterkenalan merek

Hanke milik Penggugat.

Tindakan Tergugat tersebut secara tidak langsung menunjukkan pendaftaran merek telah didasari oleh itikad tidak baik Tergugat. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.150 K/Pdt/1984 yang menyebutkan: *"terhadap pendaftaran/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftaran beritikad tidak baik"*.

4. Bahwa itikad tidak baik Tergugat tersebut dapat terlihat dari dengan

didaftarkannya merek Objek Gugatan setelah Merek **Hanke** dan varian-variannya Milik Penggugat terdaftar terlebih dahulu di berbagai negara. Dalam hal ini Objek Gugatan baru diajukan pendaftarannya oleh Tergugat pada tahun 2022 dan terdaftar pada tahun yang sama, padahal telah diketahui dengan jelas dan luas ada terdapat merek **Hanke** yang sudah diketahui, dikenal, dan terdaftar lebih dulu atas nama Penggugat di berbagai negara.

Lebih lanjut bahkan sebagai sesama pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha yang sama, di samping mendaftarkan Objek Gugatan, Tergugat juga bahkan dengan sengaja telah memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk-produk berupa, koper dan beragam jenis tas dengan menggunakan atau mengandung kata "HANKE" yang notabene merupakan bagian esensial dari merek terkenal milik Penggugat (*in casu*

Merek **Hanke** Milik Penggugat).



5. Bahwa oleh karena merek **Hanke** milik Penggugat sudah sangat dikenal luas baik pada konsumen lokal maupun konsumen di mancanegara atas pencapaiannya serta memiliki reputasi dan kualitas maupun kualifikasi produk yang sangat baik sehingga menjadi jaminan sebagai suatu merek yang produk - produknya memiliki desain yang bagus dan berkualitas tinggi, Tergugat sebagai pelaku usaha di bidang yang sama tentunya menginginkan hasil penjualan yang sama namun tanpa perlu melakukan usaha yang ekstra keras di dalam membangun *image* produknya dan ingin memonopoli pasar produk merek **Hanke** yang sebenarnya milik Penggugat di Indonesia sehingga distributor resmi Penggugat di Indonesia justru tidak bisa memasarkan produk Penggugat di Indonesia. Bahkan lebih lanjut secara tidak langsung Tergugat dapat dikatakan telah menarik/memperoleh keuntungan ekonomi dari digunakan dan didaftarkanya merek

Hanke

karena mengecoh masyarakat khususnya konsumen yang menyangka bahwa merek Tergugat tersebut adalah merek koper asli yang

sama dengan **Hanke** milik Penggugat

6. Bahwa di samping niatan tersebut di atas, itikad tidak baik Tergugat juga

dapat dilihat dari betapa identiknya **Hanke** sebagai merek yang

terdaftar di Indonesia atas nama Tergugat yang jelas meniru **Hanke** milik Penggugat yang sudah digunakan dan terdaftar di berbagai negara sejak 2011 dan juga merupakan bagian dari nama/identitas badan hukum milik Penggugat yaitu "**Leiyang Hanke Bags Co., Ltd.**" dan "**Guangzhou Hanke Travelling Products Co., Ltd.**"

Dalam hal ini Turut Tergugat sebagai pihak yang mewakili negara dalam memberikan perlindungan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perwujudan dalam bentuk legislasi nasional sebagai bentuk komitmen negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* ("**Konvensi Paris**") dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terutama perlindungan terhadap merek terkenal yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mengatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang merupakan tiruan, reproduksi, atau terjemahan dari merek terkenal.
- Negara-negara tersebut juga harus melarang penggunaan merek dagang yang dapat menimbulkan kebingungan.
- Ketentuan ini berlaku jika merek dagang yang digunakan untuk barang atau jasa yang identik atau serupa dengan merek terkenal yang sudah didaftarkan.

Sehingga seharusnya Turut Tergugat tidak mengabulkan pendaftaran merek oleh Tergugat, karena merek yang diajukan oleh Tergugat jelas diajukan dengan itikad tidak baik untuk mendompleng keterkenalan merek milik Penggugat dan mengambil keuntungan secara curang dari keterkenalan merek milik Penggugat.

7. Jika Tergugat mengajukan dengan itikad baik, seharusnya Tergugat menggunakan kata-kata yang berasal dari orisinalitas idenya sendiri, **bukan** meniru, menjiplak dan menggunakan merek pihak lain yang sudah terlebih dahulu terkenal, seperti yang Tergugat lakukan selama ini.
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan dan mendaftarkan nama merek yang bukan berasal dari keaslian ide diri sendiri jelas tidak dibenarkan menurut beberapa kaidah Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain:
 - a. No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yaitu *"penggunaan nama merek asing yang terkenal oleh pengusaha dalam negeri dikualifisir sebagai pemakai yang tidak beritikad baik"*; dan
 - b. No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara merek NIKE v.s HIKE, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yaitu *"... Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing"*.
9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sudah jelas dapat menimbulkan kesan di konsumen bahwa merek Tergugat adalah merupakan/berasal dari Penggugat **padahal tidak**. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kebingungan pada konsumen, yang lebih jauh lagi dapat merugikan konsumen itu sendiri. Bahkan, juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi

Halaman 37 dari 47 Penetapan Nomor 115/PDT.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



merek yang didompleng atau dijiplak tersebut (dalam hal ini kerugian pada

merek **Hanke**  Milik Penggugat.

Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

- a. No. 05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 (yang dikuatkan dengan putusan pada tingkat PK dengan No. 010 PK/N/K/HaKI/2003 tanggal 2 Maret 2004) yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *“karena dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula Penggugat, justru pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek, bukan didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek, yang in casu akibat didaftarkan dan dipergunakan merek Holan Bakeri dan Holland oleh Pemohon Kasasi II, dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat yang bermaksud mengkonsumsi produk Holland Bakery milik Pemohon Kasai I semula Penggugat”*;
- b. No. 032/K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *“adanya pendaftaran merek PIONEER oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk membonceng/meniru atau menjiplak ketenaran merek PIONEER milik Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001)”*; dan
- c. No. 039/K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari 2004 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *“pendaftaran merek Canonmate dan gambar meriam milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan meniru untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat. Tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan produk dari masing-masing Penggugat dan Tergugat. Bahwa dasar hal tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung sangat lama yang sudah selama ini juga memunculkan *image* yang baik dan memiliki reputasi tinggi sangat disadari oleh Tergugat sebagai pelaku usaha di bidang/dunia yang sama, hal mana tersebut sudah barang tentu menginspirasi Tergugat untuk mendompleng kesuksesan dan ketenaran Penggugat. Tindakan Tergugat ini pun jelas merupakan suatu tindakan persaingan curang (*dishonest practises in industrial commercial matters*) atau konkurensi curang, yang secara tidak langsung juga dapat merugikan konsumen, khususnya konsumen di Indonesia, padahal jiwa (*spirit*) yang digadang-gadang dalam penegakan hukum merek di Indonesia adalah salah satunya memberikan perlindungan terhadap konsumen.

11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut mutlak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dan tentunya juga bertentangan secara *diametral* dengan asas hukum atau prinsip hukum yang menjadi jiwa (*spirit*) dari dibentuknya UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, dan memberikan perlindungan konsumen, sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang, huruf a, UU Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang: a. bahwa di dalam perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, **peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; ..."***

12. Bahwa di samping itu, tindakan Tergugat tersebut juga dapat dikatakan telah merusak reputasi Indonesia dimata masyarakat Internasional khususnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Perbuatan tersebut pun secara tidak langsung turut mencemarkan reputasi Indonesia sebagai salah satu negara peserta Konvensi Paris dan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk Hukum atas Kekayaan Intelektual, dimana seharusnya perlindungan terhadap merek terkenal dapat

ditegakkan, namun sayangnya merek **Hanke** malah kecolongan dan lolos terdaftar atas nama Tergugat yang bukan pemilik merek yang sebenarnya sehingga justru menghambat Penggugat sebagai Pemilik merek



Hanke aslinya untuk dapat mendaftarkan dan menggunakan merek

Hanke milik Penggugat sendiri yang sudah terkenal.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **oleh karena Tergugat telah**

Hanke
mendaftarkan merek (in casu **Objek Gugatan**) **dengan itikad yang tidak baik, maka** dengan mengacu ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis **pendaftaran atas merek Objek Gugatan harus dibatalkan secara keseluruhan.**

V. PENDAFTARAN OBJEK GUGATAN BERDASARKAN UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SEHARUSNYA DITOLAK OLEH TURUT TERGUGAT BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (1) HURUF B, DAN AYAT (3) UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, telah dapat terlihat dengan jelas jika merek yang diajukan dan/atau dimiliki Tergugat (in casu Objek Gugatan) memiliki persamaan pada pokoknya maupun

keseluruhannya dengan merek **Hanke** (kata dan logo) milik Penggugat yang sudah terkenal sehingga jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat itu sendiri. Hal mana tersebut dapat dikatakan jika Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) juncto Pasal 76 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mana seharusnya pendaftaran atas Objek Gugatan seharusnya ditolak oleh Turut Tergugat.

2. Bahwa **oleh karena Tergugat telah mendaftarkan merek** yang mengandung kata "HANKE" (in casu **Objek Gugatan**) **yang notabene telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka** sudah sepatutnya pendaftaran atas merek Objek Gugatan harus dibatalkan berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) juncto Pasal 76 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis.

VI. TURUT TERGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK MENCABUT MEREK YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT (IN CASU OBJEK GUGATAN) DARI DAFTAR UMUM MEREK DAN SEKALIGUS MENGUMUMKAN PEMBATALAN TERSEBUT DALAM DAFTAR UMUM MEREK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak awal pemeriksaan substantif, seharusnya Turut Tergugat tidak

mengabulkan dan tidak menerbitkan sertifikat merek **Hanke** yang diajukan Tergugat karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Turut Tergugat seharusnya menolak pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik untuk meniru, membonceng dan mengambil keuntungan secara curang dari keterkenalan merek **Hanke** milik Penggugat.

2. Jika Turut Tergugat melakukan pemeriksaan substantif secara seksama, seharusnya dapat dengan mudah dilihat bahwa saat dalam proses pendaftaran Tergugat sedang melakukan upaya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik untuk meniru merek terkenal milik Penggugat sehingga seharusnya pendaftaran merek Tergugat ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUU Merek dan Indikasi Geografis.

3. Terdapat hal yang juga melalui gugatan ini harus dilakukan koreksi terhadap

pemberian hak atas merek **Hanke** kepada Tergugat, karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b, permohonan merek tidak dapat diberikan kepada merek yang sudah terkenal, walaupun merek yang sudah terkenal tersebut belum terdaftar di Indonesia.

4. Bahwa kemudian, akibat dari tindakan tersebut Tergugat sudah selayaknya tidak pantas untuk diberikan perlindungan hukum oleh Turut Tergugat. Hal mana tersebut sudah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.370 K/SIP/1983 tanggal 19 Juli 1984 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum berupa ketidakpatutan diberikannya perlindungan hukum kepada pemakai yang beritikad tidak baik, yaitu: *"pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum"*.

5. Bahwa sebaliknya, justru Penggugat lah selaku pemilik merek terdaftar dan/atau terkenal yang sudah sepantasnya diberikan perlindungan hukum oleh Negara (dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat) dari upaya-upaya persaingan curang yang dilandasi oleh itikad tidak baik dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan persaingan curang dengan cara mendaftarkan suatu merek yang mengindikasikan bahwa pihak yang memiliki pendaftaran suatu merek tersebut seolah-olah merupakan bagian dari merek

Hanke milik Penggugat.

Halaman 41 dari 47 Penetapan Nomor 115/PDT.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Merek khususnya 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3), Pasal 10 bis ayat 1 dan ayat 3 butir 1 sampai dengan 3 Konvensi Paris 1883, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Paris.

6. Bahwa masih berkaitan dengan rangka penghargaan dan penghormatan terhadap merek-merek Penggugat yang merupakan merek terkenal, bahwa Negara Indonesia yang merupakan peserta Konvensi Paris, wajib menghormati dan melindungi merek-merek terkenal dari adanya pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik untuk meniru dan mendompleng keterkenalan merek tersebut di Indonesia, sehingga dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai peserta Konvensi Paris yang sudah di adaptasi ke dalam legislasi nasional khususnya berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis melindungi merek terkenal HANKE milik Penggugat dari adanya tindakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya sebagaimana dilakukan oleh Tergugat.

Hal mana tersebut senada pula dengan beberapa kaidah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *"Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing ..."*; dan
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/1992 tanggal 20 September 1995 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *"bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan "tanpa reserve" dan oleh karena itu hasil Konvensi Paris itu harus sepenuhnya di taati"*.
7. Bahwa karena Turut Tergugat sudah terlanjur menerbitkan sertifikat merek atas nama Tergugat, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 21 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis maka Turut Tergugat berkewajiban



melaksanakan pembatalan merek **Hanke** dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap

merek terkenal **Hanke** milik Penggugat.

8. Bahwa oleh karena pendaftaran Objek Gugatan telah secara jelas memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek terkenal

Hanke (kata dan logo) milik Penggugat sehingga sangat jelas itikad tidak baik dari Tergugat, maka sudah sepantasnya **Turut Tergugat diperintahkan untuk segera mencabut dan mencoret merek**

Hanke dalam kelas 18 no. registrasi IDM001116070 atas nama Tergugat (*in casu* Objek Gugatan) dari Daftar Umum Merek, dan kemudian Turut Tergugat pun berkewajiban untuk selanjutnya mengumumkan pembatalan merek yang dibatalkan tersebut (*in casu* Objek Gugatan) dalam Daftar Umum Merek.

9. Bahwa selanjutnya, **Turut Tergugat** juga **berkewajiban untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan** dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang pada pokoknya menyatakan: "*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*".

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Penggugat sebagai pengguna dan pendaftar pertama, dan satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek **Hanke** dan varian-variananya;
3. **Menyatakan** merek **Hanke** dan varian-variananya milik Penggugat adalah merek terkenal;



4. **Menyatakan** registrasi merek **Hanke** atas nama Tergugat dengan nomor registrasi IDM001116070 untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas 18 yang diajukan pada tanggal (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau setidaknya – tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal **Hanke** milik Penggugat;

5. **Menyatakan** registrasi merek **Hanke** dalam kelas 18 nomor registrasi IDM001116070 dalam kelas 18 yang terdaftar atas nama Tergugat (*in casu* Objek Gugatan) diajukan dengan itikad tidak baik;

6. **Membatalkan** secara keseluruhan pendaftaran merek **Hanke** atas nama Tergugat dengan nomor registrasi IDM001116070 dalam kelas 18 (*in casu* Objek Gugatan) dengan segala akibat hukumnya;

7. **Memerintahkan** Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan

pembatalan dan mencabut pendaftaran merek **Hanke** dalam kelas 18 milik Tergugat dengan no. pendaftaran IDM001116070 yang diajukan pada tanggal 29 November 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkan pembatalan dan pencabutannya dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat; dan

8. **Menghukum** Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menyampaikan Pencabutan secara tertulis tertanggal 15 November pada persidangan tanggal 18 November 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, untuk dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan objek perkara berupa

Hanke

merek terdaftar nomor registrasi IDM001116070 yang di gugat pembatalannya ternyata kepemilikan haknya telah beralih dari Tergugat kepada pemilik hak atas merek yang baru yaitu PT. Hanke Trading Indonesia, sehingga Gugatan yang telah terdaftar dengan nomor perkara 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst tidak dapat dilanjutkan terhadap Tergugat karena saat ini Tergugat bukan lagi pihak pemegang hak atas merek yang ingin di batalkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pencabutan Permohonan tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 271 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV) dan Pasal 272 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, tentang Pencabutan Perkara Perdata oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan diajukan sebelum tahap jawab menjawab, sehingga Permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka Permohonan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal 271 (RV) serta peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2024;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang Pencabutan perkara Gugatan Nomor : 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 45 dari 47 Penetapan Nomor 115/PDT.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 830.000,00,- (delapan ratus tiga puluh ribu ruiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Kami : Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Heneng Pujadi, S.H., M.H dan Faisal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

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

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp.	40.000,00
Proses perkara	: Rp.	500.000,00
Panggilan	: Rp.	250.000,00
PNBP biaya panggilan	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 47 Penetapan Nomor 115/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)

