



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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 :

**CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED**, beralamat di Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building, 4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hong Kong, diwakili oleh IP Kar Wai Karen dalam kedudukannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Anisa Ambadar, S.H., LL.M., Nabil, S.H., Lisa Karismawatie, S.H., dan Reihan Faiz, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "AM BADAR & AM BADAR", beralamat di Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**SIBING ADI SUSANTO**, beralamat di Jl. Stadion No. 505, Pandaan, Kab. Pasuruan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, 12940, diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., M.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., dan Agung Harish Bastoro, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Negara Hong Kong yang bergerak di bidang industri baterai namun tidak terbatas untuk melindungi jenis barang lainnya yang sejenis yang telah melekat dengan Penggugat, diantaranya untuk melindungi jenis barang yang termasuk di kelas **9** dan **12** dalam klasifikasi internasional baik di negara asalnya maupun negara lainnya.
2. Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang didirikan oleh sekelompok orang ahli di bidang industri baterai pada tahun **1980 atau telah berjalan selama 43 (empat puluh tiga) tahun sampai dengan gugatan a quo diajukan.**

Untuk menjaga eksistensi produk dan bisnisnya, Penggugat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan cara berinvestasi secara signifikan pada basis produksi dengan mesin-mesin canggih dari Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Penggugat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk adalah dengan melakukan penelitian dan pengembangan produk secara berkelanjutan yang kemudian menjadikan Penggugat sebagai perusahaan manufaktur terpercaya di bidang industri baterai di seluruh dunia, termasuk tidak terbatas pada Negara China, Asia Tenggara, Uni Eropa dan Afrika. Bahkan beberapa produsen baterai kelas dunia juga telah menjadi pelanggan OEM (*Original Equipment Manufacturer*) Penggugat.

Bahwa, selain melakukan inovasi dan penelitian yang berkelanjutan atas produk-produknya, Penggugat juga berusaha untuk melindungi merek "**VINNIC**" dan variasinya dengan mendapatkan perlindungan merek di negara asal Penggugat yakni **Hong Kong** dan berbagai negara lainnya di dunia internasional diantaranya:

- **Hong Kong**, Daftar No. **199301221**, terdaftar sejak **24 Mei 1990**
- **Australia**, Daftar No. **477646**, terdaftar sejak **3 Desember 1981**;

*Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saint Helena**, Daftar No. **1928**, terdaftar sejak **16 Maret 1988**;
- **Amerika Serikat**, Daftar No. **1547146**, terdaftar sejak **11 Juli 1989**;
- **Singapura**, Daftar No. **T0902536A**, terdaftar sejak **7 April 1990**;
- **Taiwan**, Daftar No. **00338443**, terdaftar sejak **3 Agustus 1995**;
- **Jepang**, Daftar No. **4976468**, terdaftar sejak **4 Agustus 2006**;
- **Selandia Baru**, Daftar No. **731384**, terdaftar sejak **12 Oktober 2006**.

Pendaftaran di atas hanyalah sebagian kecil pendaftaran merek “VINNIC” dan variasinya yang dimiliki oleh Penggugat. Selain delapan pendaftaran merek di atas, Penggugat juga memiliki perlindungan dan pendaftaran merek di berbagai negara lainnya, diantaranya:

- |                          |                                |                       |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| • <b>Kanada</b>          | • <b>Korea Selatan</b>         | • <b>Liberia</b>      |
| • <b>Uni Eropa</b>       | • <b>Lebanon</b>               | • <b>Malawi</b>       |
| • <b>India</b>           | • <b>Uruguay</b>               | • <b>Mauritius</b>    |
| • <b>Kenya</b>           | • <b>Zanzibar</b>              | • <b>Maroko</b>       |
| • <b>Inggris</b>         | • <b>Tanzania</b>              | • <b>Mozambik</b>     |
| • <b>Myanmar</b>         | • <b>Sao Tome dan Principe</b> | • <b>Rwanda</b>       |
| • <b>Afrika</b>          | • <b>Kongo</b>                 | • <b>Seychelles</b>   |
| • <b>Peru</b>            | • <b>Angola</b>                | • <b>Sierra Leone</b> |
| • <b>Rusia</b>           | • <b>Fiji</b>                  | • <b>Meksiko</b>      |
| • <b>Afrika Selatan</b>  | • <b>Vietnam</b>               | • <b>Sudan</b>        |
| • <b>Chili</b>           | • <b>Filipina</b>              | • <b>Swaziland</b>    |
| • <b>Pakistan</b>        | • <b>Malaysia</b>              | • <b>Uganda</b>       |
| • <b>Ukraina</b>         | • <b>Makau</b>                 | • <b>Zimbabwe</b>     |
| • <b>Moldova</b>         | • <b>Algeria</b>               | • <b>Zambia</b>       |
| • <b>Libanon</b>         | • <b>Botswana</b>              | • <b>Turki</b>        |
| • <b>Argentina</b>       | • <b>Burundi</b>               | • <b>Israel</b>       |
| • <b>Bolivia</b>         | • <b>Djibouti</b>              | • <b>Norwegia</b>     |
| • <b>Uni Emirat Arab</b> | • <b>Ethiopia</b>              | • <b>Ekuador</b>      |
| • <b>Swiss</b>           | • <b>Gambia</b>                | • <b>Georgia</b>      |

Adanya pendaftaran-pendaftaran merek “VINNIC” dan variasinya atas nama Penggugat membuktikan bahwa Penggugat memiliki iktikad baik dalam melindungi merek “VINNIC” dan variasinya di berbagai negara di dunia internasional. Selain itu, hal tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat akan terus berupaya dengan berbagai cara untuk mempertahankan eksistensi merek “VINNIC” dan variasinya di berbagai negara di dunia internasional.

**Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.**



3. Bahwa, selain mengajukan pendaftaran merek di berbagai negara di dunia internasional, Penggugat juga secara konsisten menggunakan merek “VINNIC” dan variasinya pada pasar terbuka yang kemudian berhasil menjadikan Penggugat sebagai perusahaan manufaktur terpercaya di bidang industri baterai. Penggunaan tersebut juga berhasil membentuk pengetahuan masyarakat atas merek “VINNIC” dan variasinya, dimana apabila dilakukan penelusuran dengan kata kunci “VINNIC” akan ditemukan setidaknya **1.180.000** (satu juta seratus delapan puluh ribu) hasil penelusuran, serta situs resmi Penggugat yaitu <https://vinnicpower.com/> menempati urutan pertama pada penelusuran mesin perambah google tersebut.

4. Bahwa, Penggugat secara terus menerus berupaya untuk mempertahankan eksistensi merek “VINNIC” dan variasinya, salah satunya dengan cara mengajukan perlindungan dan pendaftaran merek “VINNIC” dan variasinya di berbagai negara di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, Penggugat telah berupaya mengajukan permohonan pendaftaran merek “VINNIC” kepada Turut Tergugat pada tanggal **8 Mei 2014**, namun permohonan pendaftaran merek tersebut terhalang oleh

pendaftaran merek “**Vinnic**” Daftar No. **IDM000186576** milik Tergugat, yang kemudian permohonan pendaftaran merek milik Penggugat tersebut diusul tolak dan kemudian ditolak secara tetap oleh Turut Tergugat. Adapun rincian permohonan pendaftaran merek “VINNIC” milik Penggugat yang diajukan pada tanggal **8 Mei 2014** adalah sebagai berikut:

Merek	:	<b>VINNIC</b>
Nama Pemohon	:	<b>CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED</b>
Alamat Pemohon	:	<b>7/F, Chung Pak Commercial Building, 2 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hong Kong</b>
Nomor Permohonan	:	<b>D002014020883</b>
Tanggal Pelindungan Dimulai	:	<b>8 Mei 2014</b>
Kelas Barang	:	<b>9</b>
Jenis Barang	:	<b>akumulator;; alat pengendali jarak jauh;; baterai listrik;; baterai yang dapat diisi ulang;; baterai;; Kacamata (spectacles); rangka kacamata (spectacle frame); kacamata pelindung dari sinar matahari.,</b>



	pengisi baterai;, sel-sel galvanis, sel-sel kering (dry cells);, sel-sel listrik;
--	---

5. Bahwa, gugatan penghapusan ini diajukan oleh Penggugat karena diketahui sejak tanggal pendaftaran merek “ **Vinnic** ”, yaitu **27 November 2008** atau setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo ini diajukan, Tergugat tidak pernah menjual dan/atau mengedarkan sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” di wilayah Republik Indonesia.

Adapun rincian sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” yang tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran adalah sebagai berikut:

Merek	:	<b>Vinnic</b>
Nama Pemilik	:	<b>SIBING ADI SUSANTO</b>
Alamat Pemilik	:	<b>Jl. Stadion No. 505, Pandaan, Kab. Pasuruan, Indonesia</b>
Nomor Permohonan	:	<b>D002004036632</b>
Nomor Pendaftaran	:	<b>IDM000186576</b>
Tanggal Pelindungan Dimulai	:	<b>10 Desember 2004</b>
Tanggal Pendaftaran	:	<b>27 November 2008</b>
Tanggal Berakhirnya Pelindungan	:	<b>10 Desember 2024</b>
Kelas Barang	:	<b>9</b>
Jenis Barang Terdaftar Secara Keseluruhan	:	<b>Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, kalkulator, mesin hitung, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil</b>
Sebagian Jenis Barang Terdaftar	:	<b>Televisi, radio, tape, recorder, VCD/</b>





<b>Yang Tidak Digunakan</b> Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-turut	CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil
---	--

Dengan tidak digunakannya sebagian jenis barang terdaftar atas merek “

**Vinnic** ” oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia terhitung sejak tanggal pendaftarannya **27 November 2008** atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo ini diajukan, patut diduga kuat bahwa Tergugat **telah menya-nyiaikan dan tidak memanfaatkan sebaik-baiknya perlindungan, hak eksklusifitas dan amanat yang diberikan oleh negara kepada Tergugat** sebagaimana dinyatakan pada **Pasal 1 angka 1 dan 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**:

**Pasal 1 angka 1** yang menyatakan :

***“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”***

**Pasal 1 angka 5** yang menyatakan :

***“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.***

**Pasal 1 angka 1 dan 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** diamanatkan dalam Undang-Undang, selain untuk melindungi kepentingan pemohon yang memiliki iktikad baik, **prinsip**



merek terdaftar wajib digunakan juga untuk menghindari pengajuan pendaftaran yang bertujuan menghalangi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan suatu merek agar dapat menggunakannya dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Hal mana apabila mengacu baik pada prinsip umum dan ketentuan internasional maupun **Pasal 1 angka 1 dan 5 Undang-Undang Merek dan**

**Indikasi Geografis** di atas, dengan telah terdaftarnya merek “ **Vinnic** ”

Daftar No. **IDM000186576** atas nama Tergugat, maka Tergugat wajib menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sesuai jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan secara komersil dan juga secara keseluruhan sebagaimana jenis barang dan/atau jasa yang terdaftar.

Oleh karenanya, sesuai dengan **Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** yang menegaskan:

*“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.*

Serta merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2002** dalam perkara gugatan penghapusan merek “**UNITED**” yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. **12/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Mei 2002** yang menetapkan:

*“...merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan”.*

Dengan demikian, sudah sepantasnya perlindungan hukum terhadap sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576** dihapuskan.

**TERGUGAT SELAKU PEMILIK PENDAFTARAN MEREK “” DAFTAR NO. IDM000186576 DI INDONESIA TELAH MENYIA-NYIAKAN DAN TIDAK MEMANFAATKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA PELINDUNGAN, HAK EKSKLUSIFITAS DAN AMANAT YANG DIPERIKAN OLEH NEGARA KEPADA TERGUGAT**

6. E  
Tahu



hak atas suatu merek tidaklah bersifat “**reservasi**” yang artinya hanya sekedar terdaftar untuk memenuhi syarat dan ketentuan untuk didaftar. **Akan tetapi suatu merek terdaftar harus secara nyata dipergunakan dan diedarkan dalam perdagangan barang dan/atau jasa**, yang mana apabila tidak digunakan merek tersebut **dapat dihapus**.

7. Bahwa, yang dimaksud dengan “**pemakaian terakhir**” atau “**penggunaan terakhir**”, menurut Prof. Rahmi Jened dalam bukunya *Hukum Merek (Trademark law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, hal. 305 menyatakan bahwa: “**seharusnya “non-use” harus dihitung 3 (tiga) tahun dari pemakaian terakhir penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Namun dalam praktek hal ini tidak dipahami secara benar oleh penegak hukum**”. Terlebih lagi tidak pernah ditemukan penggunaan atas sebagian besar jenis barang yang dilindungi pada merek yang dipersengketakan.

Dengan demikian, konsekuensi atas tidak digunakannya merek “ **Vinnic** ” dapat berakibat merek tersebut dihapus dan tidak lagi diberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**.

8. Bahwa, sebagai bentuk keseriusan Penggugat untuk mempertahankan eksistensi dan mendapatkan perlindungan serta pendaftaran merek “**VINNIC**” di Indonesia, Penggugat kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek “**VINNIC**” Aplikasi No. **DID2023093589** kepada Turut Tergugat pada tanggal **13 Oktober 2023**. Adapun rincian permohonan pendaftaran merek “**VINNIC**” Aplikasi No. **DID2023093589** milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Merek	:	<b>VINNIC</b>
Nama Pemohon	:	<b>CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED</b>
Alamat Pemohon	:	<b>Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building, 4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hong Kong</b>
Nomor Permohonan	:	<b>DID2023093589</b>
Tanggal Pengajuan	:	<b>13 Oktober 2023</b>
Kelas Barang	:	<b>9</b>
Jenis Barang	:	<b>Baterai, listrik, untuk kendaraan; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat pengisi daya portabel; anoda; baterai anoda; baterai galvanik; baterai pengapian;</b>





	baterai surya; baterai tensi tinggi; baterai untuk rokok elektronik; baterai, listrik; katoda; kotak Akumulator; kotak baterai; lempeng baterai; panel surya untuk produksi listrik; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; sel galvanik; stoples akumulator; stoples baterai
--	--

9. Bahwa, sebagaimana diatur pada **Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, gugatan penghapusan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 itu sendiri tidak memberikan penjelasan terkait pihak ketiga yang berkepentingan.

Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Ketiga menurut pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, hal. 560-561, disebutkan bahwa “**pengertian pihak ketiga dapat ditafsirkan siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga tanpa kecuali**”.

Dengan kata lain, pengertian pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga adalah pihak manapun, baik perorangan maupun badan hukum yang berkepentingan, tidak terkecuali Penggugat, di mana kepentingan Penggugat akan diuraikan pada butir-butir berikut di bawah ini, disertai dengan Yurisprudensi-yurisprudensi yang patut menjadi acuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Bahwa, pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. **30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst.**, Tanggal 10 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan pertimbangan dan pengertian tentang “**Pihak Ketiga Yang Berkepentingan**”, yaitu:

**“MENIMBANG BAHWA DALAM UNDANG-UNDANG MEREK TIDAK MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG SIAPA YANG DIMAKSUD OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN TERSEBUT, NAMUN**



MENURUT HEMAT MAJELIS YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN ADALAH PIHAK-PIHAK YANG APABILA MEREK YANG TELAH TERDAFTAR TIDAK DIGUNAKAN MENJADI DIRUGIKAN/MENUTUP HAKNYA UNTUK MENGGUNAKAN MEREK TERSEBUT".

Pertimbangan tersebut di atas kembali dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara serupa dengan gugatan a quo, yaitu sengketa penghapusan merek "**BABON**" yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Surabaya dengan Putusan No. **1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN.Niaga Sby**.

Dengan dikabulkannya perkara atas merek tersebut di atas seharusnya dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim Perkara a quo dalam memeriksa, memutus, dan mengadili serta menerima gugatan penghapusan terhadap

sebagian jenis barang terdaftar atas merek "**Vinnic**" yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan.

**10.** Bahwa, perlu digarisbawahi Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan terhadap

sebagian jenis barang terdaftar atas merek "**Vinnic**", mengingat Penggugat merupakan perusahaan internasional yang memiliki iktidat baik untuk berinvestasi di Indonesia guna membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penggugat juga merupakan pemilik merek "**VINNIC**" yang telah berhasil mendapatkan perlindungan dan pendaftaran merek "**VINNIC**" di berbagai negara di dunia internasional yang memiliki keinginan besar untuk mempertahankan eksistensi mereknya melalui kepemilikan pendaftaran merek "**VINNIC**" di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya Penggugat dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek "**VINNIC**" Aplikasi No. **D002014020883** kepada Turut Tergugat pada tanggal **8 Mei 2014**, namun permohonan pendaftaran tersebut terhalang oleh

pendaftaran merek "**Vinnic**" Daftar No. **IDM000186576** milik Tergugat, yang mana sebagian jenis barang terdaftar atas merek "**Vinnic**" Daftar No. **IDM000186576** milik Tergugat yang merupakan jenis barang yang Penggugat mohonkan perlindungan dan pendaftarannya di Indonesia, **namun kenyataannya tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga)**



tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran merek “

**Vinnic** ”, yaitu 27 November 2008 atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan. Sebagai bentuk keseriusan Penggugat untuk memiliki perlindungan dan pendaftaran merek “VINNIC” di Indonesia, Penggugat kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek “VINNIC” Aplikasi No. **DID2023093589** kepada Turut Tergugat pada tanggal **13 Oktober 2023**.

Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

PENGUGAT SELAKU PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN  
ME  
DA  
YA  
PE  
IN  
PE  
INI  
ME  
ME  
JE  
ID

atas merek “ **Vinnic** ” oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftarannya atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan diketahui oleh Penggugat melalui hasil survey pasar yang dilakukan oleh lembaga survey terpercaya, berpengalaman, netral dan independen di Indonesia, yaitu **PT. Integrity Indonesia** (<https://www.integrity-indonesia.com/>). Survey pasar tersebut dilakukan melalui wawancara langsung dan eksklusif terhadap **70 (tujuh puluh) toko** pengecer modern, tradisional dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia, yaitu **Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Denpasar**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari **70 (tujuh puluh) toko** pengecer modern, tradisional, dan khusus tersebut, ditemukan bahwa 1 toko pengecer memperjualbelikan produk dengan merek “VINNIC”, akan tetapi merek yang melekat pada produk tersebut memiliki tampilan yang jauh berbeda dengan merek yang diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat.

**Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.**



Sedangkan pada 69 toko pengecer modern, tradisional, dan khusus lainnya tidak dapat ditemukan produk dengan merek “VINNIC”. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa toko-toko pengecer modern, tradisional, dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia tidak memperjualbelikan dan/atau mengedarkan produk dengan merek “ Vinnic ” dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia. Hasil wawancara dan temuan tersebut juga diperkuat dengan adanya **32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani secara sadar dan sukarela oleh perwakilan dari toko pengecer modern, tradisional dan khusus yang berisikan ketidaktahuan mereka atas produk-produk dengan merek “ Vinnic ” milik Tergugat.**

Bahwa kunjungan ke alamat Tergugat, serta pabrik Tergugat telah dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa pabrik tersebut tidak memproduksi jenis barang yang dipersengketakan dengan merek “ Vinnic ”, melainkan **hanya memproduksi “kalkulator/mesin hitung”** dengan merek “ Vinnic ”.

**12.** Bahwa, selain melakukan survey pasar dengan teknik wawancara langsung dan eksklusif, **PT. Integrity Indonesia** selaku lembaga survey terpercaya, berpengalaman, netral dan independen juga melakukan survey pasar terhadap berbagai toko daring yang ada di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dimana dari survey pasar tersebut, dapat ditemukan penjualan produk dengan merek “VINNIC”, akan tetapi merek yang melekat pada produk tersebut memiliki tampilan yang jauh berbeda dengan merek yang diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat. Dapat disimpulkan bahwa produk yang tersebar pada pasar daring yang dilakukan survey bukanlah produk milik Tergugat. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ Vinnic ” milik Tergugat tidak pernah diperjualbelikan dan/atau diedarkan dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia.

**13.** Bahwa, berdasarkan hasil survey pasar yang dilakukan melalui wawancara terhadap **70 (tujuh puluh) toko** pengecer modern, tradisional, dan khusus di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia, serta penelusuran terhadap berbagai toko daring yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan dan ditemukan fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keseluruhan jenis barang terdaftar dan dilindungi oleh merek “

**Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576**, Tergugat hanya memperjualbelikan dan/atau mengedarkan jenis barang “**kalkulator/mesin hitung**”.

- Jenis barang lainnya yang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576** milik Tergugat, yaitu “**Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil**” tidak pernah diperjualbelikan dan/atau diedarkan oleh Tergugat di wilayah Republik Indonesia sejak tanggal pendaftaran

merek “ **Vinnic** ”, yaitu **27 November 2008 atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan**.

<b>MEREK “ ” HANYA DIGUNAKAN OLEH TERGUGAT UNTUK MEM “KA OLE</b>
--

14. Bahwa, tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir merupakan alasan suatu penghapusan merek sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**:

*“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.*

Adanya kesempatan waktu kurang lebih 13 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek “ **Vinnic** ” **atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan** serta adanya amanat yang diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk menggunakan dan memanfaatkan hak eksklusifitas atas seluruh jenis barang terdaftar milik Tergugat tidak

**Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebaik-baiknya oleh Tergugat. Terbukti berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh **PT. Integrity Indonesia** selaku lembaga survey terpercaya, berpengalaman, netral dan independen, Tergugat hanya memperjualbelikan dan/atau mengedarkan jenis barang "**kalkulator/mesin hitung**" dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal ini, apabila Tergugat hanya ingin fokus memperjualbelikan jenis barang "**kalkulator/mesin hitung**" dengan menggunakan merek "**Vinnic**" di wilayah perdagangan Republik Indonesia, seharusnya Tergugat tidak mengajukan permohonan perlindungan dan pendaftaran untuk jenis barang "**Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil**".

15. Bahwa, dengan terdaftarnya merek "**Vinnic**" untuk jenis barang "**Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil**", namun kenyataannya berdasarkan hasil survey pasar kesemua jenis barang tersebut tidak ditemukannya penggunaan dan pengedarannya dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran merek "**Vinnic**" atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan, menimbulkan dugaan adanya kesengajaan dan kesadaran dalam diri Tergugat untuk menghalangi atau menutup kesempatan bagi pihak lain yang dalam hal ini adalah Penggugat selaku pihak yang memiliki iktikad baik untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya serta mempertahankan eksistensi mereknya di Indonesia.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, Mahkamah Agung selaku Judex Juris telah menetapkan beberapa putusan terkait penghapusan merek akibat tidak digunakannya merek dalam perdagangan wilayah Republik Indonesia, yang mana seharusnya putusan-putusan dapat dijadikan acuan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Perkara a quo dalam memeriksa, memutus, dan mengadili gugatan penghapusan terhadap sebagian jenis barang terdaftar atas merek “

**Vinnie**”, yaitu sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2739 K/Pdt/1995 tanggal 30 Oktober 1996, dalam sengketa antara PT. Interglobe Perkasa vs PT. BAT Indonesia, tentang merek “CHAMPION”**

*“Memang benar banyak jenis merek yang dapat dipergunakan, namun sebaliknya pemilik merek tidak dibenarkan hukum untuk menyalahgunakan hak eksklusif (exclusive right) yang diberikan Undang-Undang kepadanya menghambat perkembangan perdagangan dengan cara tidak memakai merek tersebut (non use mark), sehingga orang lain terhalang untuk menggunakannya, sehubungan dengan itu, Undang-Undang menggariskan setiap merek yang sudah terdaftar mutlak mesti dipergunakan dalam perdagangan untuk mencegah pelanggaran atas prinsip tersebut Pasal 52 Undang-Undang No. 19 tahun 1992, memberi hak kepada pihak ketiga yang ingin mempergunakan merek dimaksud, menaaiukan auaatan menahanusan pendaftaran atas merek terdaftar atas*

- **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 516 PK/Pdt/1997 tanggal 11 Februari 1998, dalam sengketa antara PT. PERMONA vs British American Tobacco, Inc, tentang merek “HILTON”**

*“Bahwa tujuan melembagakan NONUSE dalam hukum merek, bermaksud untuk membina terwujudnya persaingan perdagangan bebas yang sehat (healthy free competition)”;*

*“... , sebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan;*

*Menimbang, bahwa untuk menguji kebenaran atau menentukan kebenaran tentang dipergunakan atau tidaknya suatu merek terdaftar dapat dikaitkan dengan asas ABANDONMENT, ASAS INFERRED FROM CIRCUMTANCES, ASAS CESSATION dan asas diperdagangkan di pasar domestik;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata tidak ada satupun bukti menunjukan bahwa Penggugat masih mempergunakan mereknya didalam kegiatan produksi dan perdagangan barang;*

*Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat tidak menggunakan mereknya didalam kegiatan produksi dan perdagangan dan juga terbukti bahwa penghapusan pendaftaran merek oleh Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang cukup oleh karena itu pula maka penghapusan pendaftaran merek UNITED milik Penggugat tersebut harus*



• Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya No. 012K/N/HaKI/2003, tanggal 13 Juni 2003 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 012 PK/N/HaKI/2003, tanggal 22 Desember 2003 dalam perkara PENGHAPUSAN MEREK "DAVIDOFF" antara Reemtsma Cigaretten Fabriken GmbH melawan NV. Sumatra Tobacco Trading Company dan Direktorat Merek, di mana pertimbangan hukum Hakim Kasasi telah memberikan pedoman dasar dalam melakukan penilaian terhadap "NON USE", berdasarkan kaidah dan doktrin Hukum Merek sebagai berikut :

*"bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat antara lain bukti T-1 dan T-2 mengenai Penetapan Harga Jual Eceran dan mengenai keterangan Pita Cukai, sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti pada halaman 34 putusannya, tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat masih menggunakan merek Davidoff dalam perdagangan rokok di Indonesia, apalagi Davidoff adalah merek terkenal sehingga tidaklah wajar bila (seperti yang dinyatakan oleh Tergugat) hanya diperdagangkan di Pematang Siantar, Kisaran dan Tanjung Balai yang ditinjau dari kepentingan perdagangan kurang berarti"*

*"bahwa sebaliknya Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya dapat membuktikan bahwa rokok dengan merek Davidoff yang ditemukan dalam market survey adalah produksi Penggugat, dan begitupula dari hasil penelitian grosir (wholesaler survey) di 10 (sepuluh) toko/grosir di Jakarta dan 10 (sepuluh) toko grosir di Medan tidak ditemukan rokok merek Davidoff milik Tergugat melainkan produksi Penggugat".*

17. Bahwa dari berbagai Putusan Mahkamah Agung R.I. dan juga Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas,

*Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat jelas bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga tidak membenarkan hak atas suatu merek hanya bersifat “**reservasi**”, melainkan harus secara nyata dipergunakan dalam produksi dan perdagangan secara komersil. Tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dapat menyebabkan merek yang bersangkutan dapat dihapuskan melalui gugatan yang diputuskan oleh Pengadilan.

Sehingga, apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan gugatan dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk juga mengabulkan gugatan penghapusan yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan hapus secara hukum sebagian jenis barang “Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil”, dengan dasar merek “ **Vinnic** ” milik Tergugat tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran merek atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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

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

(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua

*Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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)



19. Bahwa, Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk melaksanakan penghapusan merek yang digugat penghapusannya dalam perkara ini dengan mencoret sebagian jenis barang terdaftar atas merek Tergugat dari Daftar Umum Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam perkara ini. Selain itu, hal ini juga untuk memenuhi ketentuan **Pasal 74 ayat (3) jo Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

**Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

*(1) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.*

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

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

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

- a) Apakah benar Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan a quo?
- b) Apakah benar sebagian jenis barang terdaftar atas merek “

**Vinnic** ” milik Tergugat tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran?

Jawaban beserta penjelasannya:

- a) Penggugat merupakan suatu Badan Hukum yang berasal dari Negara **Hong Kong** yang bergerak di bidang industri baterai namun tidak terbatas untuk melindungi jenis barang lainnya yang sejenis yang telah melekat dengan Penggugat, diantaranya untuk melindungi jenis barang





yang termasuk di kelas **9** dan **12** baik di negara asalnya maupun negara lainnya.

Penggugat adalah perusahaan yang didirikan oleh sekelompok orang ahli di bidang industri baterai pada tahun **1980** atau telah berjalan selama **43 (empat puluh tiga) tahun sampai dengan gugatan a quo diajukan.**

Untuk menjaga eksistensi produk dan bisnisnya, Penggugat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan cara berinvestasi secara signifikan pada basis produksi dengan mesin-mesin canggih dari Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Penggugat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk adalah dengan melakukan penelitian dan pengembangan produk secara berkelanjutan yang kemudian menjadikan Penggugat sebagai perusahaan manufaktur terpercaya di bidang industri baterai di seluruh dunia, termasuk tidak terbatas pada Negara China, Asia Tenggara, Uni Eropa dan Afrika. Bahkan beberapa produsen baterai kelas dunia juga telah menjadi pelanggan OEM (*Original Equipment Manufacturer*) Penggugat.

Sebagaimana diatur pada **Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, gugatan penghapusan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Perlu digarisbawahi Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan terhadap sebagian jenis barang terdaftar atas merek “**Vinnic**”, mengingat Penggugat merupakan perusahaan internasional yang memiliki iktikad baik untuk berinvestasi di Indonesia guna membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penggugat juga merupakan pemilik merek “**VINNIC**” yang telah berhasil mendapatkan perlindungan dan pendaftaran merek “**VINNIC**” di berbagai negara di dunia internasional yang memiliki keinginan besar untuk mempertahankan eksistensi mereknya melalui kepemilikan pendaftaran merek “**VINNIC**” di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya Penggugat dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek “**VINNIC**” Aplikasi No. **D002014020883** kepada Turut Tergugat pada tanggal **8 Mei 2014**, namun permohonan pendaftaran tersebut terhalang oleh pendaftaran merek “**Vinnic**” Daftar No. **IDM000186576** milik Tergugat, yang mana sebagian jenis barang



terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576** milik Tergugat merupakan jenis barang yang Penggugat mohonkan perlindungan dan pendaftarannya di Indonesia, **namun kenyataannya tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran merek “ Vinnic ”, yaitu 27 November 2008 atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan oleh Penggugat.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat **disimpulkan dan dibuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan penghapusan terhadap sebagian jenis barang**

**terdaftar atas merek “ Vinnic ”** dan mempunyai kualitas hak sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo.

**b)** Bahwa, fakta terkait tidak digunakannya sebagian jenis barang

terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftarannya atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan, diketahui oleh Penggugat melalui hasil survey pasar yang dilakukan oleh lembaga survey terpercaya, berpengalaman, netral dan independen di Indonesia, yaitu **PT. Integrity Indonesia** (<https://www.integrity-indonesia.com/>) terhadap **70 (tujuh puluh) toko** pengecer modern, tradisional dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia, yaitu **Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Denpasar.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari **70 (tujuh puluh) toko** pengecer modern, tradisional, dan khusus tersebut, ditemukan bahwa 1 toko pengecer memperjualbelikan produk dengan merek “**VINNIC**”, akan tetapi merek yang melekat pada produk tersebut memiliki tampilan yang jauh berbeda dengan merek yang diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat. Sedangkan pada 69 toko pengecer modern, tradisional, dan khusus lainnya tidak dapat ditemukan produk dengan merek “**VINNIC**”. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa toko-toko pengecer modern, tradisional, dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia tidak memperjualbelikan dan/atau mengedarkan produk dengan merek “ **Vinnic** ” dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia. Hasil wawancara dan temuan tersebut juga diperkuat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani secara sadar dan sukarela oleh perwakilan dari toko pengecer modern, tradisional dan khusus yang berisikan ketidaktahuan mereka atas produk-produk dengan merek “ Vinnic ” milik Tergugat.

Bahwa, selain melakukan survey pasar dengan teknik wawancara langsung dan eksklusif, **PT. Integrity Indonesia** selaku lembaga survey terpercaya, berpengalaman, netral dan independen juga melakukan survey pasar terhadap berbagai toko daring yang ada di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dimana dari survey pasar tersebut, dapat ditemukan penjualan produk dengan merek “VINNIC”, akan tetapi merek yang melekat pada produk tersebut memiliki tampilan yang jauh berbeda dengan merek yang diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat. Dapat disimpulkan bahwa produk yang tersebar pada pasar daring yang dilakukan survey bukanlah produk milik Tergugat. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa sebagian jenis barang terdaftar

atas merek “ Vinnic ” milik Tergugat tidak pernah diperjualbelikan dan/atau diedarkan dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan.

Berdasarkan hasil survey pasar yang dilakukan melalui wawancara langsung dan eksklusif terhadap **70 (tujuh puluh) toko** pengecer modern, tradisional, dan khusus di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia, serta penelusuran terhadap berbagai toko daring yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan dan ditemukan fakta bahwa dari seluruh

jenis barang terdaftar dan dilindungi oleh merek “ Vinnic ”, Tergugat hanya menggunakan, memproduksi, dan memperdagangkan jenis barang “*kalkulator/mesin hitung*”, sedangkan untuk jenis barang terdaftar lainnya, yaitu “*Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil*” tidak pernah digunakan, dan diperjualbelikan oleh Tergugat di

**Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia sejak tanggal pendaftaran merek “ **Vinnic** ”, yaitu **27 November 2008** atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan.

21. Bahwa, berdasarkan seluruh fakta tersebut diatas maka tidak terbantahkan sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No **IDM000186576** atas nama Tergugat, yaitu “**Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil**” tidak pernah digunakan dan diedarkan dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia, sehingga menurut **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan a quo ini berhak memohon agar sebagian jenis barang terdaftar atas merek “

**Vinnic** ” atas nama Tergugat dihapuskan dengan segala akibat hukumnya, oleh karena sebagian jenis barang tersebut tidak pernah digunakan dan/atau diedarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran merek “ **Vinnic** ” milik Tergugat yaitu **27 November 2008** atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang Penggugat akan ajukan, maka **Penggugat selaku pihak yang berkepentingan** berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan untuk sebagian

jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ”.

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

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576** atas nama Tergugat;
3. Menyatakan sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576**, yaitu “**Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil**”, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan;
4. Menyatakan penghapusan sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576**, yaitu “**Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil**” dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret sebagian jenis barang terdaftar atas merek “ **Vinnic** ” Daftar No. **IDM000186576**, yaitu “**Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil**” atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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

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

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Anisa Ambadar, S.H., LL.M., Nabil, S.H., Lisa Karismawatie, S.H., dan Reihan Faiz, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "AM BADAR & AM BADAR", beralamat di Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023 dan untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., M.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., dan Agung Harish Bastoro, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tanggal 26 Oktober 2023, Relas Panggilan tanggal 13 November 2023 dan Relas Panggilan tanggal 17 November 2023;

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

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

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

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

1. Bahwa sesuai dengan data Daftar Umum Merek telah terdaftar merek **VINNIC** atas nama Sibing Adi Susanto, dengan nomor IDM000186576 terdaftar 27 November 2008 dengan filling date 10 Desember 2004 untuk kelas barang 09, dengan jenis barang: *Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel*

**Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, kalkulator, mesin hitung, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil.*

2. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

3. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

4. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek **VINNIC** atas nama Sibing Adi Susanto, dengan nomor IDM000186576 terdaftar tanggal 27 November 2008 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakan atas kegiatan perdagangan barang, dan dapat diperpanjang masa perlindungan hak eksklusifnya.

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa :

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

6. Bahwa berdasarkan posita gugatan dari Penggugat pada angka 5 halaman 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi Penggugat merek **VINNIC** dengan Nomor IDM000186576 milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran yaitu 27 November 2008 atau sejak pemakaian terakhir atau setidaknya tidaknya sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan pengajuan gugatan.

7. Bahwa berdasarkan angka 6 jawaban Turut Tergugat diatas sudah seharusnya hasil investigasi Penggugat berupa hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal

**Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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)



pendaftaran atau pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan.

8. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 yang telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. 199301221 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang diajukan permohonan pendaftarannya pada 24 Mei 1990 dan didaftarkan pada 30 Maret 1992 dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Hong Kong, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Hong Kong, diberi tanda P-1A;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. 477646 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) diajukan permohonan pendaftarannya pada 3 Desember 1987 dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Australia, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Australia, diberi tanda P-2A;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. 1928 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang didaftarkan pada 16 Maret 1988 sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Saint Helena, diberi tanda P-3;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Saint Helena, diber tanda P-3A;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. 1547146 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang didaftarkan pada 11 Juli 1989 dan terus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Amerika Serikat, diberi tanda P-4;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Amerika Serikat, diberi tanda P-4A;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. T0902536A atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang didaftarkan pada 7 April 1990 dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Singapura, diberi tanda P-5;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Singapura, diberi tanda P-5A;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. 00338443 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang didaftar pada 3 Agustus 1995 dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Taiwan, diberi tanda P-6;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Taiwan, diberi tanda P-6A;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. 4976468 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang didaftar pada 4 Agustus 2006 dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Jepang, diberi tanda P-7;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Jepang, diberi tanda P-7A;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya Daftar No. 731384 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang didaftar pada 12 Oktober 2006 dan terus diperpanjang sehingga memiliki perlindungan hingga saat ini untuk negara Selandia Baru, diberi tanda P-8;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Sertifikat Pendaftaran Merek di negara Selandia Baru, diberi tanda P-8A;

17. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya (Notarisir), Surat Pernyataan dan Tabel Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) di berbagai negara di dunia internasional, diberi tanda P-9;

**Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.**

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Terjemahan Resmi Tersumpah atas Tabel Pendaftaran Merek "VINNIC" dan variasinya, diberi tanda P-9A;
19. Print Out dari mesin pencari GOOGLE.COM, kata "VINNIC" ditemukan pada mesin pencari GOOGLE.COM sebanyak 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu) hasil penelusuran atas merek dan produk milik Penggugat, diberi tanda P-10;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai seri Lithium Manganese Dioxide merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-11;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai seri Lithium Manganese Dioxide (High & Low Temperature) merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-12;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai seri USB Lithium-Ion Rechargeable merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-13;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai seri Lithium-Ion Rechargeable merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-14;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai seri 0% Mercury Alkaline merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-15;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai seri 0% Lead Zinc Chloride merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-16;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai 0% Mercury Primary Button Cell merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-17;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku promosi produk baterai Ni-MH Rechargeable merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-18;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, pamflet atas promosi produk baterai merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-19;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, produk baterai seri tipe LR54, LR43 merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-20;

**Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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. Fotokopi sesuai dengan aslinya, produk baterai seri tipe AA SUM3/R6 merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-21;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya, produk baterai seri tipe 23A L1028F merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-22;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya, produk baterai seri tipe 6LR61 merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-23;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya, produk baterai seri tipe CR2032 CR2025 merek "VINNIC" dan variasinya milik Chung Pak Investment Limited (Penggugat), diberi tanda P-24;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya, permohonan pendaftaran merek "VINNIC" Agenda No. D002014020883 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang diajukan permohonan pendaftarannya pada 8 Mei 2014, diberi tanda P-25;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan atas permohonan pendaftaran merek "VINNIC" Agenda No. D002014020883 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) tertanggal 13 Juli 2018, diberi tanda P-26;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap atas permohonan pendaftaran merek "VINNIC" Agenda No. D002014020883 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) tertanggal 28 November 2018, diberi tanda P-27;
37. Fotokopi sesuai Print Out, permohonan pendaftaran merek "VINNIC" Agenda No. DID2023093589 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang diajukan permohonan pendaftarannya pada 13 Oktober 2023, diberi tanda P-28;
38. Fotokopi sesuai Print Out, laporan survei pasar oleh PT. Integrity Indonesia atas merek "Vinnic" " atas nama SIBING AGI SUSANTO (Tergugat) terhadap 70 (tujuh puluh) toko pengecer modern, tradisional, dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Denpasar. Dimana berdasarkan hasil laporan survei pasar tersebut, tidak ditemukan sama sekali penggunaan atas merek SUSANTO (Tergugat). "Vinnic" atas nama SIBING AGI, diberi tanda P-29;

**Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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

39. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Cipta Sonia Jaya di Jakarta, diberi tanda P-30A;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek Vinnic- oleh Toko Mega Elektronik Sunter di Jakarta, diberi tanda P-30B;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Tri Jaya Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30C;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Destiny Magic di Jakarta, diberi tanda P-30D;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek „Vinnic" oleh Toko ACE di Depok, diberi tanda P-30E;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Kevin Listrik di Medan, diberi tanda P-30F;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Global Elektronik di Medan, diberi tanda P-30G;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek " Vinnic" oleh Toko Turbo Land di Surabaya, diberi tanda P-30H;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Era Baru di Surabaya, diberi tanda P-30I;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic oleh Toko Lili Elektronik di Surabaya, diberi tanda P-30J;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek Vinnic oleh Toko Besonic di Surabaya, diberi tanda P-30K;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan "Vinnic merek " oleh Toko Makmur Jaya di Jakarta, diberi tanda P-30L;

**Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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

51. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Cahaya Rizky di Jakarta, diberi tanda P-30M;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek " Vinnic" oleh Toko Intipratama Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30N;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Star Elektronik, diberi tanda P-30O;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Makmur Jaya Elektronik, diberi tanda P-30P;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Juanda di Bekasi, diberi tanda P-30Q;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Kana di Bekasi, diberi tanda P-30R;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Sinar Sakti di Jakarta, diberi tanda P-30S;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Berkah Abadi Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30T;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Station Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30U;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Mr. DIY di Depok, diberi tanda P-30V;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Informa di Depok, diberi tanda P-30W;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Kapten di Surabaya, diberi tanda P-30X;

**Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Eltra Abadi di Surabaya, diberi tanda P-30Y;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Universal di Surabaya, diberi tanda P-30Z;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek Electronic "Vinnic" oleh Toko Millenium di Medan, diberi tanda P-30AA;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Informa di Bali, diberi tanda P-30AB;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Nadih Jaya, diberi tanda P-30AC;
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Maxi Mini, diberi tanda P-30AD;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko UFO Denpasar di Bali., diberi tanda P-30AE;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidakdigunaannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Wahana Sinar di Medan, diberi tanda P-30AF;
71. Print Out pendaftaran merek "Vinnic" Daftar No. IDM000186576 atas nama SIBING ADI SUSANTO (Tergugat), diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secara cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda P-10, P-28, P-29, P-30 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan baik saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara online masing-masing tanggal 16 Januari 2024;

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

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

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

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

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap sebagian jenis barang terdaftar atas merek "Vinnic" daftar No. IDM000186576 atas nama Tergugat di kelas barang : 9 karena tidak digunakannya sebagian jenis barang terdaftar atas merek "Vinnic" oleh Tergugat dalam perdagangan barang di Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal pendaftaran 27 November 2008 atau setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo ini diajukan, yang sebagian jenis barang yaitu : Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat membantah dan menolaknya dengan alasan pada pokoknya dari data Daftar Umum Merek telah terdaftar merek VINNIC atas nama Sibing Adi Susanto, dengan nomor IDM000186576 terdaftar 27 November 2008 dengan filling date 10 Desember 2004 untuk kelas barang 09, dengan jenis barang : Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, kalkulator, mesin hitung, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio

**Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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

panggil, maka sesuai dengan pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek VINNIC atas nama Sibing Adi Susanto, dengan nomor IDM000186576 terdaftar tanggal 27 November 2008 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakan atas kegiatan perdagangan barang, dan dapat diperpanjang masa perlindungan hak eksklusifnya, dengan demikian posita gugatan dari Penggugat pada angka 5 halaman 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi Penggugat merek **VINNIC** dengan Nomor IDM000186576 milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran yaitu 27 November 2008 atau sejak pemakaian terakhir atau setidaknya sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan pengajuan gugatan sudah seharusnya hasil investigasi Penggugat berupa hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dilakukan dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan;

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

- Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang didirikan oleh sekelompok orang ahli di bidang industri baterai pada tahun 1980 atau telah berjalan selama 43 (empat puluh tiga) tahun sampai dengan gugatan a quo diajukan;
- Bahwa Penggugat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan cara berinvestasi secara signifikan pada basis produksi dengan mesin-mesin canggih dari Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Penggugat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk adalah dengan melakukan penelitian dan pengembangan produk secara berkelanjutan yang kemudian menjadikan Penggugat sebagai perusahaan manufaktur terpercaya di bidang industri baterai di seluruh dunia, termasuk tidak terbatas pada Negara China, Asia Tenggara, Uni Eropa dan Afrika. Bahkan beberapa produsen baterai kelas dunia juga telah menjadi pelanggan OEM (*Original Equipment Manufacturer*) Penggugat;

**Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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, selain melakukan inovasi dan penelitian yang berkelanjutan atas produk-produknya, Penggugat juga berusaha untuk melindungi merek “VINNIC” dan variasinya dengan mendapatkan perlindungan merek di negara asal Penggugat yakni Hong Kong dan berbagai negara lainnya di dunia internasional diantaranya:

- Hong Kong, Daftar No. 199301221, terdaftar sejak 24 Mei 1990;
- Australia, Daftar No. 477646, terdaftar sejak 3 Desember 1981;
- Saint Helena, Daftar No. 1928, terdaftar sejak 16 Maret 1988;
- Amerika Serikat, Daftar No. 1547146, terdaftar sejak 11 Juli 1989;
- Singapura, Daftar No. T0902536A, terdaftar sejak 7 April 1990;
- Taiwan, Daftar No. 00338443, terdaftar sejak 3 Agustus 1995;
- Jepang, Daftar No. 4976468, terdaftar sejak 4 Agustus 2006;
- Selandia Baru, Daftar No. 731384, terdaftar sejak 12 Oktober 2006;

Pendaftaran di atas hanyalah sebagian kecil pendaftaran merek “VINNIC” dan variasinya yang dimiliki oleh Penggugat. Selain delapan pendaftaran merek di atas, Penggugat juga memiliki perlindungan dan pendaftaran merek di berbagai negara lainnya, diantaranya :

- |                   |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| • Kanada          | • Korea Selatan         | • Liberia      |
| • Uni Eropa       | • Lebanon               | • Malawi       |
| • India           | • Uruguay               | • Mauritius    |
| • Kenya           | • Zanzibar              | • Maroko       |
| • Inggris         | • Tanzania              | • Mozambik     |
| • Myanmar         | • Sao Tome dan Príncipe | • Rwanda       |
| • Afrika          | • Kongo                 | • Seychelles   |
| • Peru            | • Angola                | • Sierra Leone |
| • Rusia           | • Fiji                  | • Meksiko      |
| • Afrika Selatan  | • Vietnam               | • Sudan        |
| • Chili           | • Filipina              | • Swaziland    |
| • Pakistan        | • Malaysia              | • Uganda       |
| • Ukraina         | • Makau                 | • Zimbabwe     |
| • Moldova         | • Algeria               | • Zambia       |
| • Libanon         | • Botswana              | • Turki        |
| • Argentina       | • Burundi               | • Israel       |
| • Bolivia         | • Djibouti              | • Norwegia     |
| • Uni Emirat Arab |                         | • Ekuador      |

**Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swiss
  - Ethiopia
  - Georgia
  - Sri Lanka
  - Gambia
- Bahwa, selain mengajukan pendaftaran merek di berbagai negara di dunia internasional, Penggugat juga secara konsisten menggunakan merek "VINNIC" dan variasinya pada pasar terbuka yang kemudian berhasil menjadikan Penggugat sebagai perusahaan manufaktur terpercaya di bidang industri baterai. Penggunaan tersebut juga berhasil membentuk pengetahuan masyarakat atas merek "VINNIC" dan variasinya, dimana apabila dilakukan penelusuran dengan kata kunci "VINNIC" akan ditemukan setidaknya 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu) hasil penelusuran, serta situs resmi Penggugat yaitu <https://vinnicpower.com/> menempati urutan pertama pada penelusuran mesin perambah google tersebut;
- Bahwa terdapat merek "VINNIC" yang identik dengan merek milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu oleh pihak lain yaitu Tergugat di Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Merek	:	<b>Vinnic</b>
Nama Pemilik	:	SIBING ADI SUSANTO
Alamat Pemilik	:	Jl. Stadion No. 505, Pandaan, Kab. Pasuruan, Indonesia
Nomor Permohonan	:	D002004036632
Nomor Pendaftaran	:	IDM000186576
Tanggal Pelindungan Dimulai	:	10 Desember 2004
Tanggal Pendaftaran	:	27 November 2008
Tanggal Berakhirnya Pelindungan	:	10 Desember 2024
Kelas Barang	:	9
Jenis Barang Terdaftar Secara Keseluruhan	:	Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekering, bel listrik, bel pintu, kas register,

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



	kalkulator, mesin hitung, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil
--	---

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "VINNIC" kepada Turut Tergugat pada tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban dari Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat maupun Turut Tergugat yaitu :

- Apakah benar Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek ?;
- Apakah benar merek "VINNIC" daftar No. IDM000186576 di kelas 9 atas nama SIBING ADI SUSANTO (Tergugat) tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk sebagian jenis barang : Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, kalkulator, mesin hitung, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sehingga harus dihapus dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-31, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal untuk dapat diajukan gugatan penghapusan merek sebagaimana ketentuan Pasal 73 dan 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar adalah :

1. Pemilik merek terdaftar yang bersangkutan kepada Menteri;



2. Atas Prakarsa Menteri; dan
3. Pihak Ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menegaskan : “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan penjelasan tentang siapakah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, namun dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, hal. 560-561, disebutkan bahwa “pengertian pihak ketiga dapat ditafsirkan siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga tanpa kecuali”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek, Mahkamah Agung dalam buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual Merek menyebutkan “Pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak yang benar-benar ingin menggunakan merek tersebut terhadap barang dan/atau jasa untuk kepentingan usahanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah berupaya mengajukan permohonan pendaftaran merek “VINNIC” kepada Turut Tergugat pada tanggal 8 Mei 2014 dan tanggal 13 Oktober 2023, namun permohonan pendaftaran merek tersebut terhalang oleh pendaftaran merek “VINNIC” Daftar No. IDM000186576 milik Tergugat, yang kemudian permohonan pendaftaran merek milik Penggugat tersebut diusul tolak dan kemudian ditolak secara tetap oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diantaranya yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, permohonan pendaftaran merek “VINNIC” Agenda No. D002014020883 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang diajukan permohonan pendaftarannya pada 8 Mei 2014, diberi tanda P-25;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan atas permohonan pendaftaran merek “VINNIC” Agenda No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D002014020883 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) tertanggal 13 Juli 2018, diberi tanda P-26;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap atas permohonan pendaftaran merek "VINNIC" Agenda No. D002014020883 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) tertanggal 28 November 2018, diberi tanda P-27;

4. Fotokopi sesuai Print Out, permohonan pendaftaran merek "VINNIC" Agenda No. DID2023093589 Kelas 9 atas nama Chung Pak Investment Limited (Penggugat) yang diajukan permohonan pendaftarannya pada 13 Oktober 2023, diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-25 sampai dengan P-28 tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan penghapusan merek, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar merek "VINNIC" daftar No. IDM000186576 di kelas 9 atas nama SIBING ADI SUSANTO (Tergugat) tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk sebagian jenis barang : Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, kalkulator, mesin hitung, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sehingga harus dihapus dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ?;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menginstruksikan suatu lembaga survey terpercaya, berpengalaman, netral dan independen di Indonesia, yaitu PT. Integrity Indonesia (<https://www.integrity-indonesia.com/>) terkait penggunaan merek dipasaran. Survey pasar tersebut dilakukan melalui wawancara langsung dan eksklusif terhadap 70 (tujuh puluh) toko pengecer modern, tradisional dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Denpasar dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari 70 (tujuh puluh) toko pengecer modern, tradisional, dan khusus tersebut, ditemukan bahwa 1 (satu) toko pengecer

**Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjualbelikan produk dengan merek "VINNIC", akan tetapi merek yang melekat pada produk tersebut memiliki tampilan yang jauh berbeda dengan merek yang diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat, sedangkan pada 69 (enam puluh Sembilan) toko pengecer modern, tradisional, dan khusus lainnya tidak dapat ditemukan produk dengan merek "VINNIC" karenanya, dapat disimpulkan bahwa toko-toko pengecer modern, tradisional, dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia tidak memperjualbelikan dan/atau mengedarkan produk dengan merek "VINNIC" dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan Penggugat diantaranya yaitu bukti surat bertanda P-29 berupa Fotokopi sesuai Print Out, laporan survei pasar oleh PT. Integrity Indonesia atas merek "Vinnic" " atas nama SIBING AGI SUSANTO (Tergugat) terhadap 70 (tujuh puluh) toko pengecer modern, tradisional, dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Denpasar. Dimana berdasarkan hasil laporan survei pasar tersebut, tidak ditemukan sama sekali penggunaan atas merek SUSANTO (Tergugat). "Vinnic" atas nama SIBING AGI;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-29 tersebut, PT. Integrity Indonesia melakukan survey pasar fisik di berbagai toko di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Denpasar, selain itu juga telah dilakukan pasar terhadap berbagai toko daring yang ada di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dimana dari survey pasar tersebut, dapat ditemukan penjualan produk dengan merek "VINNIC", akan tetapi merek yang melekat pada produk tersebut memiliki tampilan yang jauh berbeda dengan merek yang diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-29 tersebut, didukung pula oleh bukti surat lain diantaranya yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Cipta Sonia Jaya di Jakarta, diberi tanda P-30A;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek Vinnic- oleh Toko Mega Elektronik Sunter di Jakarta, diberi tanda P-30B;

**Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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)



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Tri Jaya Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30C;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Destiny Magic di Jakarta, diberi tanda P-30D;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek „Vinnic" oleh Toko ACE di Depok, diberi tanda P-30E;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Kevin Listrik di Medan, diberi tanda P-30F;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Global Elektronik di Medan, diberi tanda P-30G;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek " Vinnic" oleh Toko Turbo Land di Surabaya, diberi tanda P-30H;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Era Baru di Surabaya, diberi tanda P-30I;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic oleh Toko Lili Elektronik di Surabaya, diberi tanda P-30J;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek Vinnic oleh Toko Besonic di Surabaya, diberi tanda P-30K;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan "Vinnic merek " oleh Toko Makmur Jaya di Jakarta, diberi tanda P-30L;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Cahaya Rizky di Jakarta, diberi tanda P-30M;



14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Intipratama Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30N;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Star Elektronik, diberi tanda P-30O;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Makmur Jaya Elektronik, diberi tanda P-30P;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Juanda di Bekasi, diberi tanda P-30Q;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Kana di Bekasi, diberi tanda P-30R;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Sinar Sakti di Jakarta, diberi tanda P-30S;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Berkah Abadi Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30T;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Station Elektronik di Jakarta, diberi tanda P-30U;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Mr. DIY di Depok, diberi tanda P-30V;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Informa di Depok, diberi tanda P-30W;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Kapten di Surabaya, diberi tanda P-30X;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Eltra Abadi di Surabaya, diberi tanda P-30Y;



26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Universal di Surabaya, diberi tanda P-30Z;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek Electronic "Vinnic" oleh Toko Millenium di Medan, diberi tanda P-30AA;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Informa di Bali, diberi tanda P-30AB;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Nadih Jaya, diberi tanda P-30AC;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek Vinnic" oleh Toko Maxi Mini, diberi tanda P-30AD;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko UFO Denpasar di Bali., diberi tanda P-30AE;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan terkait ketidak digunakannya produk dengan merek "Vinnic" oleh Toko Wahana Sinar di Medan, diberi tanda P-30AF;

dimana bukti surat bertanda P-30A sampai P-30AF dapat menunjukkan ketidak digunakannya produk merek "VINNIC" milik Tergugat untuk sebagian jenis barang Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil;

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menentukan sebagai berikut :  
(a). Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran dan (b). Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak pemakaian terakhir;

Menimbang, bahwa maksud dari "merek tidak digunakan" adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merek yang telah terdaftar, secara nyata tidak dibubuhkan/ditempelkan pada barang dan/ atau jasa sebagaimana peruntukkan merek yang tercantum dalam sertifikat merek;
- b. Merek yang dibubuhkan/ditempelkan pada barang dan/ atau jasa tidak sama dengan merek yang telah didaftar dalam sertifikat;
- c. Barang dan/ atau jasa yang dibubuhkan/ditempelkan merek terdaftar tidak pernah dijual atau diedarkan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini mengenai perhitungan tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dihitung sejak :

- Tanggal terdaftar atau tanggal sertifikat ditandatangani oleh Menteri, atau
- Pemakaian terakhir :
  - a. Yang dimaksud pemakaian terakhir sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang menentukan : “yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat”;
  - b. Tergugat dapat membuktikan kapan terakhir menggunakan merek tersebut (Pasal 19 TRIPs Agreement, Pasal 163 HIR/283 Rbg);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dari bukti surat bertanda P-29 lembaga survey terpercaya, berpengalaman, netral dan independen di Indonesia, yaitu PT. Integrity Indonesia (<https://www.integrity-indonesia.com/>) terkait penggunaan merek dipasaran. Survey pasar tersebut dilakukan melalui wawancara langsung dan eksklusif terhadap 70 (tujuh puluh) toko pengecer modern, tradisional dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Denpasar dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari 70 (tujuh puluh) toko pengecer modern, tradisional, dan khusus tersebut, ditemukan bahwa 1 (satu) toko pengecer memperjualbelikan produk dengan merek “VINNIC”, akan tetapi merek yang melekat pada produk tersebut memiliki tampilan yang jauh berbeda dengan merek yang diajukan dan didaftarkan oleh Tergugat, sedangkan pada 69 (enam puluh Sembilan) toko pengecer modern, tradisional, dan khusus lainnya tidak dapat ditemukan produk dengan merek

**Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“VINNIC” karenanya, dapat disimpulkan bahwa toko-toko pengecer modern, tradisional, dan khusus yang tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia tidak memperjualbelikan dan/atau mengedarkan produk dengan merek “VINNIC” dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian terbukti bahwa sebagian jenis barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan /ditempelkan merek terdaftar “VINNIC” Daftar No. IDM000186576 milik Tergugat yaitu “Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil”, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang berkaitan turut pula dikabulkan;

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

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

Memperhatikan Pasal 73 dan 74 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap sebagian jenis barang terdaftar atas merek “Vinnic” Daftar No. IDM000186576 atas nama Tergugat;
3. Menyatakan sebagian jenis barang terdaftar atas merek “Vinnic” Daftar No. IDM000186576, yaitu “Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik,

**Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.**



trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil", tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya atau setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan;

4. Menyatakan penghapusan sebagian jenis barang terdaftar atas merek "Vinnic" Daftar No. IDM000186576, yaitu "Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil" dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret sebagian jenis barang terdaftar atas merek "Vinnic" Daftar No. IDM000186576, yaitu "Televisi, radio, tape, recorder, VCD/ CD/ DVD/ LD player, pesawat video, receiver/ penerima, parabola, setrika listrik, fitting untuk listrik, step up dan step down untuk listrik, trafo, ampere meter, stabilizer, speaker (pengeras suara), speaker active (pengeras suara), baterai, alarm, antena, alat pengisi baterai listrik, kabel listrik, kabel telpon, kawat sekring, bel listrik, bel pintu, kas register, mesin fotocopy, pesawat telpon, hand phone, radio panggil" atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. dan Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2023 jo. Nomor 100/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Suroyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

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

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

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

Panitera Pengganti,

Suroyo, S.H., M.H.

1. Perincian biaya : Rp. 40.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 500.000,-
  3. Panggilan sidang : Rp. 1.250.000,-
  4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
  5. Meterai : Rp. 10.000,-
  6. Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Jumlah ..... : Rp. 1.830.000,-
- (Satu juta delapanratus tigapuluh ribu rupiah).