



P U T U S A N

Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama - menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

LIMAN SANTOSO, Pekerjaan Swasta, NIK: 357820050581000, Alamat di Jl Graha Famili B/49, RT. 004, RW. 008, Wiyung, Surabaya, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Hendra Prawiro, S.H., Ariyanto Hermawan, S.H., M.H., Ferry Vincentius Budi Kurniawan, S.E., S.H., M.M., M.H., Marvin Mahendra, S.H., Kimhan Pentakosta, S.H., M.H.** dan **Owen Henadi Hendra Dihardja, S.H.** - Para Advokat dari Kantor Hukum "**Vincentius Prawiro Hermawan**", berkantor di Ruko Puncak Dharmahusada 7L, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 30-32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N :

1. OTJE SUWANDITO, beralamat di Jl. KH. Achmad Dahlan No. 23, Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Mulyono, S.Kom., S.H., M.H.** dan **Vania Amanda Lirungan, S.E., S.H., M.H.** - Para Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**Mulyono Vania Law Firm**", yang beralamat di Jl. Buring No. 3, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** cq. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, yang memberikan kuasa kepada **Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rahma Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Agustiawan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtiast K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo,**

Halaman 1 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H. dan Agung Harish Bastoro, S.H. Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Agustus 2023 di bawah Register Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Terkait dengan suatu Merek terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bernama "AQUCUI" dengan nomor pendaftaran: IDM000107966 terdaftar atas nama pemilik merek Otje Suwandito (Tergugat), beralamat di Jl. K.H. Achmad Dahlan No 23, Malang, terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang: "Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant".

Adapun Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN KEHAKIMAN / KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA SURABAYA UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO;

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan **Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar** sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Untuk selanjutnya disebut "**UU Merek**");

Halaman 2 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



2. Bahwa Pasal 74 ayat (1) UU Merek pada intinya mengatur: *"Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga ..."*

3. Bahwa pada Gugatan *a quo*, PENGGUGAT, orang perorangan yang memiliki domisili di **Jl Graha Famili B/49, RT 004, RW 008, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur**, mengajukan gugatan kepada OTJE SUWANDITO (TERGUGAT) orang perorangan yang berdomisili pada **Jl. K.H. Achmad Dahlan No 23, Malang, Jawa Timur**;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang Presiden Republik Indonesia, diatur:

(3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

5. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Niaga Surabaya memiliki kewenangan mengadili dan/atau kompetensi, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa dan memutus Perkara *a quo* antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

B. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO) SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN PENGHAPUSAN;

(4) Bahwa PENGGUGAT merupakan seorang pengusaha swasta yang memiliki investasi berupa kepemilikan saham di beberapa perusahaan, salah satunya pada suatu perseroan terbatas bernama PT ANEKA TIRTA SUKOINDO, yang melakukan produksi dan distribusi di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dijual secara masif pada masyarakat konsumen, khususnya di kawasan Jawa Timur;

(5) Bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki PENGGUGAT, yaitu PT ANEKA TIRTA SUKOINDO, sejak awal tahun 2005 memiliki suatu produk kreasi AMDK dengan merek "AQUCUI" yang produksi dan pemasarannya dilakukan oleh PT ANEKA TIRTA SUKOINDO baik secara retail maupun melakukan distribusi kepada distributor-distributor di seluruh Jawa Timur.

Untuk melindungi penggunaan merek "AQUCUI" dan variasi-variasi lainnya, pada tanggal 15 Juli 2023, PENGGUGAT, melalui perseroan terbatas dimana

Halaman 3 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT memiliki saham-saham, yaitu PT ANEKA TIRTA SUKOINDO, telah mengajukan Permohonan pendaftaran merek kepada TURUT TERGUGAT, terhadap merek "AQUCUI" dengan etiket-etiket di bawah ini:

- i. Merek "Air Mineral AQUCUI" dengan Nomor Permohonan DID2023057904 dengan Pemohon atas nama PT ANEKA TIRTA SUKOINDO,



pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang :

"Air mineral; Air mineral dan aerasi; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; minuman isotonik; minuman rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman tanpa-alkohol."

- ii. Merek "AQUCUI INFINITE" dengan Nomor Permohonan DID2023057938 dengan Pemohon atas nama PT ANEKA TIRTA SUKOINDO,



pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang :

"Air botol; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air mineral; Air mineral dengan ozon; Air rasa; air berperisa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum suling; air yang dimurnikan; minuman rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh;

Halaman 4 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman tanpa-alkohol; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga”

- iii. Merek “AQUCUI WATER” dengan Nomor Permohonan DID2023057939 dengan Pemohon atas nama PT ANEKA TIRTA SUKOINDO,



pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang :

“air [minuman], Air botolan, air dalam kemasan, Air dan minuman lain yang tidak beralkohol, air mineral, air mineral [minuman], air mineral berperisa, air mineral bersoda, air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya, air mineral dari mata air, non obat, Air mineral dengan ozon, air mineral dengan rasa, air minum, Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral), air minum dalam kemasan, air minum dengan kandungan mineral, air minum dengan rasa, air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol, Air minuman mengandung oksigen, Air oksigen, Air rasa, minuman air perasan buah dan jus buah, minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh, minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga”

- (6) Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada situs pdki-indonesia.dgip.go.id, pada tanggal 23 Mei 2005, TERGUGAT telah melakukan pendaftaran merek “AQUCUI” dengan nomor pendaftaran **IDM000107966** pada TURUT TERGUGAT atas nama OTJE SUWANDITO, dengan etiket sebagai berikut:



terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang:

“Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirup-sirup dan sediaan-

Halaman 5 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant”.

(7) Bahwa apabila diperbandingkan, maka merek yang dimohonkan oleh PENGGUGAT melalui perseroan terbatas dimana PENGGUGAT memiliki saham-saham, yaitu PT ANEKA TIRTA SUKOINDO dan merek milik TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya sebagaimana ternyata di bawah ini :

Merek Perusahaan milik PENGGUGAT	Merek TERGUGAT
 DID2023057904 Kelas 32 (AMDK)	 IDM000107966 Kelas 32 (AMDK)
 DID2023057938 Kelas 32 (AMDK)	
 DID2023057939 Kelas 32 (AMDK)	

(8) Bahwa diketahui oleh PENGGUGAT, bahwa ternyata Merek “AQUUCUI” yang telah terdaftar pada TURUT TERGUGAT sejak tanggal pendaftaran 23 Mei 2005, tidak pernah digunakan oleh TERGUGAT dalam perdagangan barang dan/atau jasa, setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya tersebut, bahkan hingga sekarang Merek “AQUUCUI” nomor pendaftaran: IDM000107966 tidak pernah digunakan oleh TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT bukan hanya tidak menggunakan merek “AQUUCUI” sesuai dengan etiket terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000107966, akan tetapi TERGUGAT **SAMA SEKALI TIDAK MENGGUNAKAN MEREK DALAM SUATU KEGIATAN PERDAGANGAN;**

(9) Bahwa Pasal 74 UU Merek dengan tegas mengatur:



(1) 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.

(2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. larangan impor;
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan

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

(10) Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT sebagai pemegang dan/atau pemilik saham-saham dalam suatu perseroan terbatas yang menggunakan merek dagang "AQUCUI" pada kelas 32 (AMDK), merupakan **PIHAK YANG BERKEPENTINGAN** untuk mengajukan gugatan penghapusan *a quo*, agar perusahaannya dapat menerima hak eksklusif yang diberikan sesuai dengan UU Merek;

Oleh karenanya, berdasarkan uraian uraian di atas, PENGGUGAT benar merupakan pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan Merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966 atas nama OTJE SUWANDITO (TERGUGAT);

C. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, Gugatan *a quo* merupakan gugatan Penghapusan Merek Terdaftar yang didasarkan pada pengaturan Pasal 74 UU Merek;

2. Bahwa UU Merek tidak mengatur adanya tenggang waktu seorang pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan suatu gugatan penghapusan merek terdaftar kepada Pengadilan Niaga;

Sehingga, oleh karenanya Gugatan *a quo* telah diajukan secara tepat dan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Halaman 7 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



D. TENTANG TIDAK DIGUNAKANNYA (*NON-USE PRINCIPAL*) MEREK
"AQUCUI" No. IDM000107966 OLEH TERGUGAT

1. Bahwa UU Merek pada prinsipnya mewajibkan setiap pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya dalam kegiatan perdagangan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) *Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian TRIPs**"), diatur dengan tegas:

Article 19

Requirement of Use

*"(1) If use is required to maintain a registration, the registration **may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use**, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use **are shown by the trademark owner**. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use"*

Terjemahan Bebas:

Pasal 19

Kewajiban Penggunaan

*"(1) Apabila penggunaan diwajibkan untuk mempertahankan suatu pendaftaran merek, **pendaftaran dapat dimintakan penghapusan hanya setelah adanya periode tanpa penggunaan secara tiga tahun berturut-turut**, kecuali terdapat alasan-alasan sah berdasarkan ditemukan hindaran dalam penggunaan **yang ditunjukkan oleh pemilik merek**. Keadaan yang menimbulkan hambatan bagi penggunaan merek yang terlepas dari kehendak pemilik merek, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek, harus diakui sebagai alasan yang sah untuk tidak menggunakan"*

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Perjanjian TRIPs dan Pasal 74 UU Merek yang telah dijabarkan diatas, maka setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan suatu gugatan penghapusan dengan dasar tidak adanya penggunaan dari si Pemilik Merek (*non-use principal*) **dengan memberikan**

Halaman 8 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



beban pembuktian kepada si Pemilik Merek (*in casu* TERGUGAT) untuk membuktikan bahwa terdapat penggunaan merek terdaftar (*in casu* merek "AQUCUI") pada masyarakat konsumen dalam rentang waktu kurang dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran maupun sejak tanggal pemakaian terakhir.

3. Bahwa TERGUGAT mengajukan pendaftaran IDM000107966 dengan etiket di bawah ini:



Untuk spesifikasi jenis barang :

"Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant"

Berdasarkan hal-hal di atas, PENGGUGAT menyatakan bahwa pada pangsa pasar/masyarakat konsumen, sejak awal tanggal pendaftarannya atau setidaknya sejak 3 (tiga) tahun berturut-turut sebelum tanggal Gugatan *a quo*, **TIDAK DITEMUKAN ADANYA PENGGUNAAN MEREK "AQUCUI" NOMOR PENDAFTARAN IDM000107966 DENGAN ETIKET**

 **YANG DILAKUKAN OLEH OTJE SUWANDITO (TERGUGAT PERKARA A QUO) BAIK BERUPA PRODUK AMDK, MAUPUN PRODUK-PRODUK BIR DAN JENIS-JENIS BIR, AIR SODA, DAN MINUMAN LAIN YANG TIDAK BERAKOHOL, MINUMAN-MINUMAN DARI SARI DAN BUAH-BUAHAN, LIMUN, MINUMAN KENCUR, MINUMAN KUNYIT ASAM, SIROP-SIROP DAN SEDIAAN-SEDIAAN LAIN UNTUK MEMBUAT MINUMAN-MINUMAN, ESSENCE UNTUK MEMBUAT MINUMAN, MINUMAN KERING BERBENTUK SERBUK ATAU INSTANT**

4. Bahwa justru PENGGUGAT akan menunjukkan pada proses pembuktian dan dihadapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwa pada pasar / masyarakat konsumen, perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh PENGGUGAT, yakni PT ANEKA TIRTA SUKOINDO telah menggunakan merek "AQUCUI" sejak awal tahun 2005 pada produk AMDK, bahkan sebelum TERGUGAT menerima status

Halaman 9 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



pendaftaran merek "AQUCUI" dengan nomor pendaftaran IDM000107966 dari TURUT TERGUGAT;

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, Penghapusan suatu merek yang tidak digunakan dan perlindungan hukum kepada Pemakai Pertama yang tidak terdaftar terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05/PK/N/HaKI/2003 tertanggal 21 Juli 2003 (perkara penghapusan merek HOLLAND BAKERY) pada pokoknya memberikan kaidah hukum :

"Bahwa sesuai dengan pasal 61 ayat (2) b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 gugatan penghapusan merek tergugat yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan (dengan alasan adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan), dan menurut pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Panitera Pengadilan harus segera menyampaikan isi putusan ini kepada Dirjen HaKI yang selanjutnya melaksanakan penghapusan merek tergugat dan daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 150 K/Pdt/1984 tertanggal 11 Mei 1985 (perkara sengketa merek EMOON) pada pokoknya memberikan kaidah hukum :

"Meskipun tergugat asal yang pertama mendaftarkan merknya di Kantor Milik Perindustrian, tetapi pemohon kasasi/penggugat asal dapat membuktikan bahwa IA TELAH MENGGUNAKAN MERKNYA SEBELUM PENDAFTARAN OLEH TERGUGAT ASAL; oleh karena itu pemakaian merek oleh PENGGUGAT ASAL HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM"

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1269 L/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1986 (perkara sengketa merek HITACHI) pada pokoknya memberikan kaidah hukum :

"Undang-Undang No 21 Tahun 1961 (Red :Peraturan perundang-undangan mengenai Merek pada saat itu) MEMPUNYAI TUJUAN UNTUK MELINDUNGI BAIK KONSUMEN (KHALAYAK RAMAI) maupun PEMAKAI PERTAMA di Indonesia (merek terdaftar MAUPUN MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR) terhadap tiruan merek."

Halaman 10 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Oleh karenanya, berdasarkan uraian uraian di atas, maka patutlah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghapus Merek Terdaftar "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966 atas nama OTJE SUWANDITO (TERGUGAT) DENGAN DASAR TIDAK ADANYA PENGGUNAAN YANG SESUAI DENGAN PENDAFTARAN (*non-use principal*);

E. TENTANG DIKUTSERTAKAN TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa tujuan TURUT TERGUGAT diikutsertakan dalam gugatan *a quo* adalah untuk menaati dan tunduk pada putusan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT dengan segala hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini, agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan, dengan amar:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan pendaftaran Merek "AQUCUI" dengan nomor pendaftaran: IDM000107966 terdaftar atas nama pemilik merek OTJE SUWANDITO (TERGUGAT), terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang: "Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant", tidak pernah digunakan dalam perdagangan barang atau jasa setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau sejak tanggal pemakaian terakhir;
3. Menyatakan hapus pendaftaran merek "AQUCUI" dengan nomor pendaftaran: IDM000107966 terdaftar atas nama pemilik merek OTJE SUWANDITO (TERGUGAT), terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang: "Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant", dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menaati putusan ini dengan menghapuskan Merek-merek TERGUGAT tersebut dari Daftar Umum Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya Hendra Prawiro, S.H., Ariyanto Hermawan, S.H., M.H., Ferry Vincentius Budi Kurniawan, S.E., S.H., M.M., M.H., Marvin Mahendra, S.H., Kimhan Pentakosta, S.H., M.H. dan Owen Henadi Hendra Dihadja, S.H. - Para Advokat pada Kantor Hukum "Vincentius Prawiro Hermawan" - sebagaimana tersebut di atas, **Tergugat** datang Kuasa Hukumnya Mulyono, S.Kom., SH., MH. dan Vania Amanda Lirungan, SE., SH., MH. Para Advokat pada Kantor Hukum "Mulyono Vania Law Firm" - sebagaimana tersebut di atas, **Turut Tergugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rahma Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Agustiawan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtias 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. - Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana tersebut di atas;

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

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.

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

1. Bahwa pada Uraian Gugatan PENGGUGAT poin A Nomor 3 yang menyebutkan “pada Gugatan a quo, PENGGUGAT, **orang perorangan** yang memiliki domisili di Jl. Graha Famili B/49, RT 004, RW 008, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur” adalah *DISQUALIFICATION EXCEPTIE* dimana yang menggunakan merek “AQUCUI” adalah PT. ANEKA TIRTA SUKOINDO yang merupakan badan usaha **bukan** perorangan (*personal*);

2. Bahwa berdasarkan terminologi hukum yang dimaksud dengan pihak ketiga ialah pihak-pihak lain selain daripada pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian, dalam suatu transaksi, bukan pihak dalam suatu tindakan hukum, melainkan pihak yang memiliki hak untuk itu dimana PENGGUGAT sebagai PIHAK BERKEPENTINGAN namun bukan sebagai PIHAK KETIGA yang berhak dalam gugatan sebagaimana *legal standing* yang digunakan dalam gugatan tersebut;

3. Bahwa pada poin B nomor (5) yang mengatakan “Untuk melindungi penggunaan merek “AQUCUI” dan variasi-variasi lainnya, pada tanggal **15 Juli 2023....**” adalah **TIDAK RELEVAN** karena sudah jelas merek “AQUCUI” dengan Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000107966 **TELAH TERDAFTAR** sejak tanggal **23 Mei 2005** adalah milik TERGUGAT secara resmi;

4. Bahwa pada poin B nomor (7) yang mengatakan “apabila diperbandingkan, maka merek yang dimohonkan oleh PENGGUGAT melalui perseroan terbatas dimana PENGGUGAT memiliki saham-saham, yaitu PT ANEKA TIRTA SUKOINDO dan merek milik TERGUGAT **memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya**” adalah PENGGUGAT **MENGAKUI** bahwa permohonan merek yang diajukan oleh PT. ANEKA TIRTA SUKOINDO pada tanggal 15 Juli 2023 memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik TERGUGAT;

5. Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam gugatan PENGGUGAT **tidak jelas dan mengalami kekaburan (*Obscur Libel*)**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT adalah **pemilik yang sah** dan satu-satunya yang berhak atas Merek Dagang "**AQUCUI**" dengan Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000107966;
3. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan data Daftar Umum Merek telah terdaftar merek **AQUCUI** atas nama Otje Suwandito, dengan nomor IDM000511918 terdaftar 30 Januari 2007 dengan filing date 23 Mei 2005 dan telah melakukan perpanjangan perlindungan hukum sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 untuk kelas barang 32, dengan jenis barang: *Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant.*
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 **AQUCUI** atas nama Otje Suwandito, dengan nomor

Halaman 14 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000511918 terdaftar tanggal 30 Januari 2007 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 3 halaman 8 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi Penggugat merek **AQUCUI** dengan Nomor IDM000511918 milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran yaitu 30 Januari 2007 atau sejak pemakaian terakhir atau setidaknya 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 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 atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 05 September 2023, selengkapnya Replik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 12 September 2023,

Halaman 15 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.

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

selengkapnya Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-48, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT ANEKA TIRTA SUKOINDO" Nomor 19 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Endang Merduwati, S.H., Notaris di Kota Malang;
2. Bukti P-2 : Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANEKA TIRTA SUKOINDO Nomor AHU-AH.01.03.0321914 tertanggal 28 Agustus 2019;
3. Bukti P-3 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059767.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ANEKA TIRTA SUKOINDO;
4. Bukti P-4 : Foto copy Tanda Terima Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia merek "Air Mineral AQUUCUI" dengan Nomor Permohonan DID2023057904;
5. Bukti P-5 : Foto copy Tanda Terima Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia merek "AQUUCUI INFINITE" dengan Nomor Permohonan DID2023057938;
6. Bukti P-6 : Foto copy Tanda Terima Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia merek "AQUUCUI WATER" dengan Nomor Permohonan DID2023057939;
7. Bukti P-7 : Foto copy Printout pendaftaran merek "AQUUCUI" dengan nomor pendaftaran IDM000107966 atas nama OTJE SUWANDITO dari *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual* pada situs pdki-indonesia.dgip.go.id;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat PENGGUGAT kepada PT. ANEKA TIRTA SUKOINDO tertanggal 27 Juli 2023 perihal Surat Permohonan Klarifikasi Tentang Merek "Aqucui";

Halaman 16 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.

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)



9. Bukti P-9 : Foto copy Surat dari PT. ANEKA TIRTA SUKOINDO tertanggal 29 Juli 2023 perihal Klarifikasi Atas Penggunaan Merek "Aqucui";
10. Bukti P-10 : Foto copy Hasil Survey/Investigasi non-pemakaian (*Non-use Investigation*) No Ref INT/INA/NU/23/6248 yang dilakukan oleh PT Integrity Indonesia;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Srikandi", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "ELANG WATER", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "ANUGRAH MART", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Indomaret Hamid Rusdi", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Bunulrejo Alfamaret", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Posok Bani", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
17. Bukti P-17 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Koperasi Mulya Agung", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Sulastri", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
19. Bukti P-19 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Dirgantara", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;

Halaman 17 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



20. Bukti P-20 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "82", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
21. Bukti P-21 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Kopen Mart", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
22. Bukti P-22 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Rino", Malang, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
23. Bukti P-23 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Duwardari Mart", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
24. Bukti P-24 : Foto copy Bukti P.24 – Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Indomaret Pandaan", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
25. Bukti P-25 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "BARUKAH", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
26. Bukti P-26 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "MM SUKSES", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
27. Bukti P-27 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Snack Kencono Wungu", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
28. Bukti P-28 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Tunggul Jaya", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
29. Bukti P-29 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Berkah", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
30. Bukti P-30 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Dinda", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;

Halaman 18 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



31. Bukti P-31 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Arifin Jaya Plastik", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
32. Bukti P-32 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Basmalah", Pasuruan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
33. Bukti P-33 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Lie Winarto, pengusaha toko di Surabaya, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
34. Bukti P-34 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Warung Mus Madura", di Pemelik, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
35. Bukti P-35 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Alfamart Pakis Tirtosari", Surabaya, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
36. Bukti P-36 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Sumber Anugerah", Surabaya, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
37. Bukti P-37 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "TSNZ (SIMOKILIR)", Surabaya, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
38. Bukti P-38 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Serdadu Mart", Surabaya, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
39. Bukti P-39 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Isti Barokah", Surabaya, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
40. Bukti P-40 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Karomah", Surabaya, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;

Halaman 19 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



41. Bukti P-41 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "TAQI JAYA", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
42. Bukti P-42 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "JAYA MAKMUR", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
43. Bukti P-43 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Alfamart Veteran", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
44. Bukti P-44 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Andansari Indomaret", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
45. Bukti P-45 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Prima Fresmart Ahmad Yani", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
46. Bukti P-46 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Alfamidi Veteran", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
47. Bukti P-47 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Dinda", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;
48. Bukti P-48 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Toko "Berkah Restu", Lamongan, pada saat Survey/Investigasi dilakukan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli atau pembanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Loementa Franata Gultom:

Halaman 20 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Integrity Indonesia yang bergerak di bidang Konsultasi Manajemen, dimana salah satu jasa yang ditawarkan adalah Survey Pasar/Market Survey;
- Bahwa Saksi merupakan anggota tim dari PT Integrity Indonesia yang melakukan Survey Pasar terhadap penggunaan merek AQUCUI di bidang AMDK di Indonesia;
- Bahwa PT Integrity Indonesia merupakan surveyor yang bersifat swasta independen;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari tim pelaksana survey dan penyusun Hasil Survey/Investigasi Non-pemakaian (*non-use investigation*) No Ref INT/INA/NU/23/6248 yang diajukan Penggugat sebagai Bukti P.10;
- Bahwa Saksi Loementa Franata Gultom merupakan *Field Research Supervisor*, sehingga melakukan pengawasan/supervisi terhadap tim lapangan yang melakukan pengoleksian data;
- Bahwa tujuan dilakukannya Survey Pasar adalah melakukan pengecekan apakah merek AQUCUI atas nama Otje Suwandito benar digunakan pada pasaran sesuai peruntukannya di kelas 32;
- Bahwa Metode Penelitian yang digunakan adalah *market sampling*, yaitu mengambil *sample* dari Pasar yang diklasifikasikan pada 3 (tiga) jenis, yaitu Toko Tradisional (Pasar, toko kelontong, penjual asongan/pengecer), Toko Spesifik (Agen/Distributor khusus minuman), *modern retail* (contohnya: Trans Mart, Indomart, dll);
- Bahwa ketika melakukan penelitian, Saksi sama sekali tidak menemukan adanya merek AQUCUI yang dimiliki oleh Tergugat di bidang jasa Air Minum dalam Kemasan;
- Bahwa setelah melakukan Survey Pasar pada 4 (empat) kota di Jawa Timur, kesimpulan/hasil dari penelitian tersebut adalah tidak ditemukannya penjualan ataupun penggunaan di pasar merek AQUCUI milik Tergugat, seluruh sumber/responden yang didatangi oleh Saksi juga menyatakan tidak mengetahui adanya merek tersebut;
- Bahwa sebagian besar narasumber/toko-toko retail yang didatangi oleh Saksi bersedia untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa di toko-toko tersebut tidak pernah mengetahui adanya merek AQUCUI yang digunakan setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun ke belakang, sebagaimana bukti P.11 hingga P.48;
- Bahwa di dalam penelitian yang dilakukan, Saksi juga melakukan *profiling* dari Tergugat (Otje Suwandito), dengan cara melacak Alamat yang tercantum pada Sertifikat Merek AQUCUI. Saksi justru mendapatkan informasi bahwa

Halaman 21 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.

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)



bisnis utama Tergugat adalah Bengkel Bernama "HOK", bukan bisnis di bidang Air Minum Dalam Kemasan;

2. Saksi Rita Hadianto:

-Bahwa Saksi Rita Hadianto adalah seorang pekerja swasta/freelancer, penjual Air Minum Dalam Kemasan di Malang Raya;

-Bahwa Saksi mengambil barang-barang AMDK dari pabrik-pabrik dan dijual kembali ke *retailer*;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat merek AQUCUI milik Tergugat selama 3 tahun bekerja sebagai *freelancer*;

-Bahwa Saksi tidak mengenal ada seorang pengusaha di bidang AMDK bernama Otje Suwandito (Tergugat);

-Bahwa Saksi justru mengetahui ada merek "AQUCUI" versi milik PT Aneka Tirta Sukoindo sebagaimana diajukan sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Ahli Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.:

-Bahwa terminologi "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" sebagaimana diatur pada Pasal 74 UU Merek tidak dijelaskan secara normatif di peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara doktrinal, "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" adalah mereka yang bukan pihak dalam suatu perjanjian atau suatu transaksi, akan tetapi mereka ini adalah pihak yang berhak atau terdampak (*one who somehow implicated*);

-Bahwa M. Yahya Harahap memberikan pedoman bahwa "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" adalah siapa saja tanpa terkecuali;

-Bahwa beberapa putusan pengadilan memberikan pedoman, bahwa "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" adalah mereka yang beriktikad baik yang terhalangi haknya untuk mendaftarkan merek, karena ada suatu merek yang tidak digunakan;

-Bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 1 angka 5 UU Merek, diatur pada pokoknya bahwa Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif untuk menggunakan Merek pada perdagangan barang dan/atau jasa. Artinya merek itu harus digunakan dengan nyata, dalam proses produksi dan pada aktivitas perdagangan pasar Masyarakat konsumen.

Halaman 22 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses pendaftaran merek, dipersyaratkan dilengkapi dengan Etiket/Label Merek, yang kemudian akan secara formal dilekatkan pada Sertifikat dan memperoleh perlindungan hukum;
- Bahwa penggunaan Merek harus sesuai dengan Etiket/Label Merek yang terdapat pada Sertifikat Merek. Apabila merek yang ternyata digunakan pada produk tidak sesuai dengan label/etiket yang ada pada sertifikat, maka Ahli berpendapat bahwa merek tersebut bersifat "non-use";
- Bahwa cara paling lazim dalam membuktikan adanya merek yang tidak digunakan adalah dengan melakukan Survey Pasar, surat-surat keterangan dari toko-toko, dan penelusuran di Lembaga-lembaga terkait;
- Bahwa Survey Pasar juga diwajibkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;
- Bahwa konsekuensi hukum dari merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka berdasarkan Pasal 74 UU Merek dan *article 19* TRIPS, harus dinyatakan hapus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek "AQUCUI" yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual;
2. Bukti T-2 : Foto copy Printout pengajuan keberatan atas permohonan merek "Air Mineral AQUCUI";
3. Bukti T-3 : Foto copy Printout pengajuan keberatan atas permohonan merek "AQUCUI Water";
4. Bukti T-4 : Foto copy Printout pengajuan keberatan atas permohonan merek "AQUCUI Infinite"

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli atau pembandingan lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Santoso:

Halaman 23 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan PT. Aneka Tirta Sukoindo (ATS) dari tahun 2003 sampai tahun 2006 dan menduduki posisi *factory manager* yang mempunyai tanggung jawab dari bahan baku sampai menjadi *finish goods* (barang siap jual);
- Bahwa saksi mengatakan PT. ATS merupakan pabrik yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "AQUCUI" dan "OCU";
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat merupakan pemilik sekaligus direktur dari PT. ATS;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum bekerja di PT. ATS;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah melihat perjanjian lisensi;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak merek atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu adanya logo baru;
- Bahwa selama saksi bekerja, PT. ATS memproduksi kemasan galon, 220 ml, kemasan 600ml;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. ATS mempunyai manager keuangan bernama Nata, manager marketing bernama Happy, dan yang menjalankan pemasaran adalah Liman yang merupakan anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan PT. ATS pada saat itu mempunyai sekitar kurang lebih 100 orang karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. ATS masih memproduksi AMDK dengan merek dagang "AQUCUI";
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT. ATS sejak tahun 2006 dikarenakan mendapat tawaran bekerja di tempat kerja yang lama.

2. Saksi Dedi Irawan:

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan PT. Aneka Tirta Sukoindo dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 sebagai bagian operasional dengan tanggung jawab produksi sampai dengan omzet yang terletak di pandaan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak Merek "AQUCUI" atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sertifikat hak merek tersebut pada saat hendak memperpanjang SNI karena sertifikat hak merek merupakan salah satu syarat nya;
- Bahwa saksi menerangkan PT. ATS memproduksi AMDK dalam berbagai kemasan;

Halaman 24 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan pemilik sekaligus Direktur pada PT. ATS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saksi *resign* Tergugat masih menjadi pemilik dan Penggugat yang merupakan anak kandung Tergugat bekerja di bagian *marketing*;
- Bahwa selama ini PT Aneka Tirta Sukoindo menggunakan Sertifikat Merek *aqucui* atas seizin Direktur pada saat itu, Bapak Otje Suwandito (Tergugat);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bekerja disana, "AQUCUI" mengganti beberapa kali design kemasan;
 - Bahwa saksi menerangkan label pertama "AQUCUI" adalah seperti yang terdapat pada sertifikat merek milik Tergugat;
 - Bahwa saksi mengatakan merek AQUCUI masih beredar dan produksi sampai dengan tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengatakan selama saksi bekerja Liman Santoso (Penggugat) merupakan *manager marketing* sekaligus putra dari Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2004-2019, pemimpin PT Aneka Tirta Sukoindo adalah Bapak Otje Suwandito. Dimana Bapak Otje Suwandito tidak pernah ada permintaan untuk PT ATS menghentikan produksi merek AQUCUI;
 - Bahwa produksi merek AQUCUI dilakukan oleh PT Aneka Tirta Sukoindo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat, Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Halaman 25 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat selain menyangkal materi pokok perkara gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang materinya bukan mengenai kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR terhadap materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam materi jawabannya, Tergugat pada pokok mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat *Disqualification* dan tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*), dengan alasan

- Bahwa pada uraian gugatan Penggugat yang menyebutkan “pada gugatan a quo, Penggugat, orang perorangan yang memiliki domisili di Jl. Graha Famili B/49, RT 004, RW 008, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur”, adalah *Disqualification exceptie*, dimana yang menggunakan merek “AQUCUI” adalah PT. Aneka Tirta Sukoindo, yang merupakan Badan Usaha bukan perorangan;
- Bahwa berdasarkan terminologi hukum - yang dimaksud dengan pihak ketiga ialah pihak-pihak lain selain daripada yang ada dalam suatu perjanjian, dalam suatu transaksi, bukan pihak dalam suatu tindakan hukum, melainkan pihak yang memiliki hak untuk itu dimana Penggugat sebagai Pihak Berkepentingan namun bukan sebagai Pihak Ketiga yang berhak dalam gugatan sebagaimana *legal standing* yang digunakan dalam gugatan;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan “Untuk melindungi penggunaan merek “AQUCUI” dan variasi-variasinya, pada tanggal 15 Juli 2023...” adalah Tidak Relevan karena sudah jelas merek “AQUCUI” dengan Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000107966 Telah Terdaftar sejak tanggal 23 Mei 2005 adalah milik Tergugat secara resmi;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan “apabila dibandingkan, maka merek yang dimohonkan oleh Penggugat melalui perseroan terbatas dimana Penggugat memiliki saham-saham, yaitu PT. Aneka Tirta Sukoindo dan merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya”, adalah Penggugat mengakui bahwa permohonan merek yang diajukan oleh PT. Aneka Tirta Sukoindo pada tanggal 15 Juli 2023 memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan mengalami kekaburan (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki

Halaman 26 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum, sehingga Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya memberikan sanggahan:

- Bahwa dari jawaban Tergugat, pihak Tergugat menyatakan dengan mengakui bahwa Penggugat sebagai Pihak Berkepentingan, sehingga tidak terbantahkan bahwa Penggugat merupakan Pihak Yang Berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan Merek Terdaftar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat "bukan pihak ketiga" merupakan dalil yang tidak berdasar, oleh karena Penggugat bukanlah suatu pihak dalam perjanjian, baik perjanjian lisensi, keagenan, maupun distribusi dengan Tergugat;
- Bahwa ada permohonan-permohonan hak atas merek dari Perusahaan milik Penggugat, PT. Aneka Tirta Sukoindo, terhadap penggunaan merek "AQUCUI", dan variasi-variasinya, yaitu "Air Mineral AQUCUI" Nomor Permohonan DID2023057904, "AQUCUI INFINITE" Nomor Permohonan DID2023057938 dan "AQUCUI WATER" Nomor Permohonan DID2023057939, yang semakin membuktikan adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966;
- Bahwa dengan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang dimohonkan oleh Perusahaan Penggugat dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat, semakin membuktikan adanya Kepentingan Penggugat dalam mengajukan penghapusan pendaftaran merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam Replik Penggugat tersebut di atas, Penggugat tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatannya, yang pada memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan dalam judul gugatannya adalah Perihal : Gugatan Penghapusan Merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966, yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan penghapusan merek, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Halaman 27 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geografis menyebutkan "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 sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan mengalami kekaburan (*Obscur Libel*), dengan alasan:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pihak yang Berkepentingan namun bukan sebagai Pihak Ketiga yang berhak dalam gugatan sebagaimana *legal standing* yang digunakan dalam gugatan; dan,
- Bahwa Penggugat mengakui permohonan merek yang diajukan oleh PT. Aneka Tirta Sukoindo pada tanggal 15 Juli 2023 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat;

Menimbang, bahwa membaca judul gugatan Penggugat dalam perkara ini, disebutkan bahwa perihal gugatan Penggugat adalah tentang Gugatan Penghapusan Merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966, yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, yang memohon agar Merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966, dihapus, dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk memohon penghapusan Merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966 milik Tergugat, namun dalam posita gugatan dan Repliknya Penggugat mendalilkan:

- Bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki Penggugat, yaitu PT Aneka Tirta Sukoindo, sejak awal tahun 2005 memiliki suatu produk kreasi AMDK dengan Merek "AQUCUI" yang produksi dan pemasarannya dilakukan oleh PT. Aneka Tirta Sukoindo baik secara retail maupun melakukan distribusi kepada distributor-distributor di seluruh Jawa Timur;
- Bahwa untuk melindungi penggunaan merek "AQUCUI" dan variasi-variasi lainnya, pada tanggal 15 Juli 2023, Penggugat, melalui perseroan terbatas dimana Penggugat memiliki saham-saham, yaitu PT Aneka Tirta Sukoindo, telah mengajukan Permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat,

Halaman 28 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap merek "AQUCUI" dengan etiket-etiket - yaitu "Air Mineral AQUCUI" Nomor Permohonan DID2023057904, "AQUCUI INFINITE" Nomor Permohonan DID2023057938 dan "AQUCUI WATER" Nomor Permohonan DID2023057939;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan materi replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, meskipun Penggugat memohon agar Merek "AQUCUI" Nomor Pendaftaran IDM000107966 - milik Tergugat dinyatakan dihapus, namun dalam uraian gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Merek "AQUCUI" telah digunakan oleh PT Aneka Tirta Sukoindo sejak awal tahun 2005 dengan produk kreasi AMDK dari Merek "AQUCUI", dimana Penggugat memiliki saham pada PT. Aneka Tirta Sukoindo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat Dedi Irawan, Tergugat (Otje Suwandito) adalah Pimpinan/Direktur dari PT. Aneka Tirta Sukoindo, dan Penggugat (Liman Santoso) adalah merupakan anak kandung dari Tergugat (Otje Suwandito), yang bekerja pada bagian marketing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa **Penggugat bukanlah merupakan pihak ketiga**, dengan alasan:

- Bahwa Merek "AQUCUI" telah digunakan oleh PT Aneka Tirta Sukoindo sejak awal tahun 2005 dengan produk kreasi AMDK dari Merek "AQUCUI", dimana Penggugat memiliki saham pada PT. Aneka Tirta Sukoindo tersebut;
- Bahwa meskipun Merek "AQUCUI" tidak dipakai secara pribadi oleh Tergugat (Otje Suwandito), namun merek tersebut digunakan oleh PT. Aneka Tirta Sukoindo, dimana Penggugat sebagai pemilik saham yang bekerja pada bagian marketing, sedangkan Tergugat (Otje Suwandito) adalah Pimpinan dari PT. Aneka Tirta Sukoindo;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Tergugat Dedi Irawan, Penggugat (Liman Santoso) adalah merupakan anak kandung dari Tergugat (Otje Suwandito);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Penggugat bukan merupakan pihak ketiga dari Tergugat (Otje Suwandito) yang berkedudukan sebagai pemilik Merek "AQUCUI", yang juga merupakan orang tua dari Penggugat, dan Penggugat juga bukan merupakan pihak ketiga dari PT. Aneka Tirta Sukoindo yang menggunakan Merek "AQUCUI", dan dimana Penggugat sebagai pemilik saham yang bekerja pada bagian marketing, maka dasar gugatan Penggugat untuk memohon agar Merek "AQUCUI" dihapus menjadi tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*);

Halaman 29 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan suatu gugatan, Majelis mengemukakan pendapat Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama 2017 - pada halaman 60-61 yang menyebutkan bahwa posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*):

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*):

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan mengacu pada dasar hukum dan dasar fakta yang telah diuraikan dalam posita gugatan, kemudian dirumuskan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat, petitum mana harus sejalan dengan posita gugatan, bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka materi eksepsi Tergugat yang berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak Jelas/kabur (*Obscuur Libel*), menurut Majelis beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan, sehingga oleh karenanya Majelis menolak seluruh sanggahan Penggugat atas eksepsi gugatan tidak Jelas/kabur (*Obscuur Libel*) - yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai materi eksepsi Tergugat yang selain dan selebihnya, oleh karena materi eksepsi gugatan tidak Jelas/kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan oleh Majelis beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selain dan selebihnya tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 30 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan tentang eksepsi, gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dan gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) adalah termasuk gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH. - dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2017, halaman 515, dan kaedah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI - No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang tidak jelas dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) - dan tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sehingga dengan demikian mengenai materi dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sudah sepantasnya apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan ketentuan-ketentuan dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 31 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023**, oleh kami : Saifudin Zuhri, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie, SH., MH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A. Fajarisman, S.Kom., SH., MH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie SH., MH.

Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

A. Fajarisman, S.Kom., SH., MH.

Halaman 32 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby.



Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran -----	= Rp.	40.000,-
-	Biaya Pemberkasan/ATK. --	= Rp.	169.000,-
-	Biaya Panggilan -----	= Rp.	1.000.000,-
-	PNBP Panggilan -----	= Rp.	30.000,-
-----	Meterai -----	= Rp.	10.000,-
-	Redaksi -----	= Rp.	10.000,-
		----- +	
	Jumlah	= Rp.1.259.000,-	
	(satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)		