



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

RUDY CHRISTIAN FESTRAETS, Tempat /Tanggal lahir Lille, 19 Desember 1963, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Perancis, Nomor Passport 18FA85032, Tempat tinggal sesuai Paspor dan ITAS Jl. Made Bulet Uma Village, Blok B No.07, Dalung, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, S.H., M.H. dkk.** Advokat – Konsultan Hukum Berkantor di **WAHYU PRIYANKA NP & PARTNERS** Jl. Wates Km. 3.5, No. 179, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta. 55182;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 15 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

I.EMA SUSMIYARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, Alamat Dk. Saman, RT. 002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK;

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I. Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

III. BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD, Tempat/Tanggal lahir Honfleur, 8 Juni 1956, Swasta, Kewarganegaraan Perancis, Nomor Paspor 11CH34046, Domisili sesuai Paspor Sekarpetak DK.XVI Gedongan, RT 002, RW, Desa

Halaman 1 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



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

Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
Provinsi D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;**

IV. PT. TEMPO GELATO INDONESIA, Berkedudukan di Jalan
Bantul Km 6,5 Dusun Nyemengan, RT 005, Kelurahan
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT BERKEPENTINGAN II;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2
September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 2 September 2020 dalam
Register Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar ini adalah untuk membatalkan
merek terdaftar atas nama TERGUGAT di daftar umum Merek TURUT
TERGUGAT, sebagai berikut :

Nama Merek	TEMPO GELATO	
Nomor Pendaftaran	IDM000608304	
KELAS	43	
JENIS	Restoran, café,	
BARANG/JASA	catering, kantin, hotel	
Tanggal pendaftaran	25 September 2017	

Nama Merek	TEMPO GELATO	
Nomor Pendaftaran	IDM000668163	
KELAS	30	
JENIS	Es krim	
BARANG/JASA		
Tanggal pendaftaran	29 Januari 2020	

Untuk selanjutnya disebut : **“TEMPO GELATO + Logo Kelas 43 dan Merek
TEMPO GELATO Kelas 30”;**

2. Bahwa karena PENGGUGAT sesuai dengan paspor dan izin tinggal saat ini
bertempat tinggal di Indonesia, dan TERGUGAT bertempat tinggal di
wilayah hukum Yogyakarta, serta gugatan ini merupakan gugatan

Halaman 2 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



pembatalan merek terdaftar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** (Selanjutnya dalam gugatan ini disebut “**UU Merek**”), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan untuk membatalkan Merek “**TEMPO GELATO + LOGO kelas 43 dan TEMPO GELATO KELAS 30**”, karena PENGGUGAT adalah **PEMILIK PERTAMA** dan **PEMAKAI PERTAMA** yang sah atas Merek TEMPO GELATO, untuk Usaha Gerai *Ice Cream/Gelato* di Yogyakarta sejak 7 April 2015 yang beralamat di Jalan Prawirotaman No 43, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, yang saat itu didirikan oleh PENGGUGAT bersama TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, oleh karenanya PENGGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ini, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek, yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan Merk terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Pembatalan Merek “**TEMPO GELATO + LOGO Kelas 43 dan TEMPO GELATO Kelas 30**”, dengan alasan adanya **Itikad Tidak Baik yang dilakukan oleh TERGUGAT** dalam mendaftarkan Merek TEMPO GELATO + LOGO kelas 43 dan TEMPO GELATO Kelas 30 kepada TURUT TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Merek, sebagai berikut :

Pasal 21

1. *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*
 - a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
 - d. *Indikasi Geografis terdaftar.*
2. *Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*



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

3. **Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.**

5. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek, PENGUGAT untuk kepentingannya dalam mengajukan Pembatalan Merek "TEMPO GELATO+Logo Kelas 43 dan TEMPO GELATO kelas 30", telah mendaftarkan kembali Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas 43 dan Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas 30 tanggal 28 April 2020 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (TURUT TERGUGAT);
6. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek, gugatan Pembatalan terhadap Merek Terdaftar yang diajukan berdasarkan atas **itikad tidak baik (bad faith) tidak memiliki batas waktu** untuk mengajukan gugatan Pembatalan, sehingga gugatan ini dapat diajukan menurut hukum, kami kutip sebagai berikut :

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

TENTANG AWAL MULA BERDIRINYA USAHA ICE CREAM TEMPO GELATO

7. Bahwa sekira pada tahun 2014, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I yang kala itu berdomisili di Yogyakarta menghubungi PENGUGAT dan selanjutnya mendatangi serta meminta tolong kepada PENGUGAT yang pada saat itu sedang berada dan bertempat tinggal di Bali. Adapun maksud dan tujuan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menemui PENGUGAT saat itu adalah untuk membuat bisnis bersama karena bisnis



meubel tempat TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bekerja sudah tidak dapat diharapkan. Termasuk saat itu TERGUGAT BERKEPENTINGAN I juga menyampaikan kepada PENGGUGAT kalau dirinya tidak memiliki (kemampuan secara *finansial*) untuk membuat usaha sendiri, maka dari itu TERGUGAT BERKEPENTINGAN I saat itu sangat berharap kepada PENGGUGAT yang memiliki kemampuan secara keuangan untuk mau bersama-sama dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mendirikan suatu usaha bersama;

8. Bahwa setelah TERGUGAT BERKEPENTINGAN I berkali-kali mendatangi serta meyakinkan PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT juga melihat kesungguhan maupun keseriusan dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk membangun usaha bersama dengan PENGGUGAT, terlebih lagi PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I merupakan **sesama Warga Negara Perancis** yang sudah lama bekerja, hidup dan tinggal di Indonesia, oleh karenanya sesama Warga Negara Perancis yang memiliki filosofi "***Liberte (Kebebasan), Egalite (Keadilan), dan FRATERNITE (Persaudaraan)***", pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan bersedia untuk bersama-sama dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mendirikan usaha bersama di Indonesia;

9. Bahwa ketika PENGGUGAT bersedia mendirikan usaha bersama dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk menyampaikan ide usaha bisnis apa yang bisa didirikan dan dikembangkan bersama di Indonesia serta potensi keuntungan jangka panjangnya bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.

Pada awalnya, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengusulkan ide usaha bersama untuk membuat sebuah *Restaurant Sandwich*, namun PENGGUGAT melihat bahwa bisnis *Restaurant Sandwich* tersebut kurang menguntungkan apabila didirikan di Indonesia. Tentunya bagi PENGGUGAT yang nantinya akan mengeluarkan modal untuk diinvestasikan dalam usaha bersama tersebut selalu memperhitungkan potensi keuntungan dan perkembangan usaha untuk jangka panjang sehingga jangan sampai nanti usaha bersama tersebut justru akan mengalami kerugian;

10. Bahwa setelah TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan ide usaha tersebut diatas yang menurut PENGGUGAT cenderung kurang menguntungkan. Maka, selanjutnya PENGGUGAT meminta TERGUGAT BERKEPENTINGAN I ke Bali dan ke Kantor PENGGUGAT yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Mertanadi No 46 B, Seminyak, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dengan maksud ingin menunjukkan kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, ada usaha bisnis *Ice Cream /Gelato* bernama **GUSTO GELATO**, yang mana Usaha *Gusto Gelato* tersebut berada di sebelah tempat usaha PENGGUGAT di Bali. PENGGUGAT menginformasikan juga Foto dan Lokasi **GUSTO GELATO** kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I melalui Email PENGGUGAT rudy_festraets@yahoo.com kepada email TERGUGAT BERKEPENTINGAN I pada hari Sabtu, 13 Desember 2014 dengan alamat email : plebosco@hotmail.com.

Adapun maksud tujuan PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I agar TERGUGAT BERKEPENTINGAN I juga bisa menilai, mempertimbangkan serta memperhitungkan dengan matang berbagai potensi keuntungan jangka panjang apabila memulai usaha bersama di bidang *Ice Cream/Gelato* di Kota Yogyakarta, karena pertimbangan PENGGUGAT saat itu berbisnis *Ice Cream/Gelato* memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan usaha *Restaurant Sandwich*, termasuk pertimbangan PENGGUGAT ketika itu di Indonesia yang merupakan Negara tropis, dimana masyarakatnya kebanyakan menyukai *Ice Cream/Gelato* dan *Ice Cream/Gelato* dapat dinikmati oleh semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Bahwa PENGGUGAT juga meminta pertimbangan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, bagaimana sekiranya potensi keuntungan dan resiko secara bisnis bilamana usaha bersama *Ice Cream* tersebut didirikan di Kota Yogyakarta, karena TERGUGAT BERKEPENTINGAN I juga ingin usaha bersama *Ice Cream / Gelato* tersebut didirikan di Kota Yogyakarta. Selanjutnya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan pertimbangan dan penilaiannya tentang Potensi dan resiko Bisnis *Ice Cream / Gelato* di Yogyakarta yang menurut TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sangat prospek secara bisnis apabila usaha *Ice Cream / Gelato* didirikan di Kota Yogyakarta dan resiko / kerugian yang cenderung kecil, mengingat usaha *Ice Cream / Gelato* di Yogyakarta masih sedikit.

Bahwa atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyetujui untuk memulai usaha bersama di bidang *Ice Cream / Gelato*, karena PENGGUGAT dan

Halaman 6 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sudah memiliki kesamaan Visi, Misi dan Tujuan yang jelas serta mempunyai mimpi yang besar akan berkembangnya usaha *Ice Cream / Gelato* tersebut.

11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, mulai melakukan pemetaan terhadap hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan bersama dalam memulai usaha bersama di bidang *Ice Cream/Gelato* tersebut, diantaranya:
- a. Nama / Merek Usaha
 - b. Lokasi Usaha Tempo Gelato Pertama
 - c. Permodalan, namun tidak terbatas untuk Biaya sewa tempat, pembelian mesin pembuat eskrim, kulkas, *showcase*, biaya renovasi tempat usaha, pemasangan listrik, *Furniture*, promosi dan lain sebagainya;
 - d. Cara Membuat *Ice Cream / Gelato*, Variasi dan Citarasa *Ice Cream / Gelato*;
 - e. Badan Usaha dan Pembagian Keuntungan.

TENTANG NAMA/MEREK USAHA

12. Bahwa kemudian, PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tersebut memulai rencana bisnis mereka dengan mencari nama yang tepat untuk usaha *Ice Cream / Gelato* tersebut. Awalnya, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengusulkan nama untuk usaha *Ice Cream / Gelato* tersebut dengan nama “WAKTU”. Namun, sebelum memutuskan nama apa yang cocok untuk Usaha *Ice Cream / Gelato* tersebut, PENGGUGAT terlebih dahulu berdiskusi dan meminta pendapat dengan Istri PENGGUGAT yang berkewarganegaraan Spanyol yang juga merupakan seorang pengusaha dan konsultan bisnis mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa nama “Waktu” tidak cocok dan cenderung tidak bernilai komersil untuk usaha *Ice Cream / Gelato*.

Sehingga Istri PENGGUGAT menyarankan kepada PENGGUGAT agar bisnis *Ice Cream / Gelato* tersebut diberi nama “Il Tempo del Gelato” atau “Tempo del Gelato” atau secara singkat “Tempo Gelato”. Ide ini muncul karena kata “*Gelato*” berasal dari Bahasa Italia, dan menurut Istri PENGGUGAT, lebih baik disandingkan dengan kata “*Tempo*” yang juga dari Bahasa Italia yang mana artinya adalah “Waktu”. Kata “*Tempo*” dalam Bahasa Spanyol juga berarti waktu. Di samping itu, Istri PENGGUGAT mengatakan bahwa “*Tempo*” dalam Bahasa Indonesia juga bermakna “Waktu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah mempertimbangkan Pendapat dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN I maupun Istri PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT mulai membuat berbagai Design seperti : design Logo untuk dipasang ditempat Gerai / Outlet Usaha *Ice Cream / Gelato* tersebut, Design Kartu Nama, Design *Member Card*, Design V.I.P Card, Design Sticker, Design Display untuk Pintu, dengan dibantu oleh Rekan PENGGUGAT di Bali bernama FERRY yang memberikan design-design TEMPO GELATO tersebut melalui Emailnya ferrytrijata@yahoo.com, pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015 kepada email PENGGUGAT : rudy_festraets@yahoo.com.

Bahwa semua proses desain tersebut selalu diinformasikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I melalui email TERGUGAT BERKEPENTINGAN I : plebosco@hotmail.com pada Hari Selasa, 13 Januari 2015 dan hari Senin, 16 Februari 2015, **demikian kian pula sebaliknya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I pun juga memberikan masukan terkait design nama dan logo yang pada akhirnya diputuskan bersama logo manakah yang akan dipakai oleh mereka sebagai logo resmi dari usaha bersama Ice Cream / Gelato tersebut yakni "Tempo Gelato" atau "Il Tempo del Gelato".**

Bahwa setelah mempertimbangkan pendapat baik dari Istri PENGGUGAT maupun dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan Nama atau Merek Usaha yang digunakan untuk Usaha *Ice Cream* tersebut adalah "TEMPO GELATO". Setelah PENGGUGAT memutuskan penggunaan Merek TEMPO GELATO PENGGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk menggunakan nama TEMPO GELATO dan memperbolehkan untuk digunakan dalam usaha bersama *Ice Cream / Gelato* PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;

14. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan dan tegaskan kalau fakta sesungguhnya / senyatanya TERGUGAT sama sekali tidak terlibat, tidak andil, dan bukan sebagai pihak yang memutuskan penggunaan nama "TEMPO GELATO" dalam penamaan Usaha *Ice Cream / Gelato* tersebut. Bahwa TERGUGAT juga sama sekali tidak tahu menahu (tidak mengetahui) terkait asal-usul penamaan usaha bersama TEMPO GELATO yang dirintis oleh PENGGUGAT bersama TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.

Bahwa penegasan PENGGUGAT tentang TERGUGAT yang tidak andil dan tidak mengetahui asal usul penamaan TEMPO GELATO juga pernah ditanyakan juga oleh Anak PENGGUGAT yang bernama **NINA REGINA**

Halaman 8 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



MONIQUE pada tanggal 14 Maret 2018 melalui pesan singkat yang menyatakan bahwa TERGUGAT memang tidak mengetahui terkait penamaan usaha TEMPO GELATO yang digunakan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk usaha bersama ICE CREAM / GELATO.

**TENTANG LOKASI USAHA TEMPO GELATO PERTAMA
(TEMPO GELATO I)**

15. Bahwa disamping menyiapkan nama dan design logo, PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I juga mencari lokasi usaha yang dirasa strategis untuk usaha bersama Ice Cream/Gelato PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.

Pada akhirnya PENGUGAT menemukan dan memutuskan lokasi yang cocok untuk usaha bersama Ice Cream/Gelato Merek TEMPO GELATO yakni di Jalan Prawirotaman, Nomor 43, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta (Gerai/Outlet TEMPO GELATO I), Tempat Usaha Ice Cream/Gelato Merek TEMPO GELATO tersebut disewa oleh PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dari pemiliknya yang bernama NOVI ASTUTI, ST.

Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 8 November 2014 yang di Legalisasi oleh IRMA FAUZIAH, S.H, Notaris di Kabupaten Bantul No : 2638/LEG/XI/2014, tertanggal 08 November 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa (tambahan) tertanggal 22 Agustus 2015, antara PENGUGAT, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I selaku Pihak Yang Menyewa dan NOVI ASTUTI, ST. selaku Pihak yang Menyewakan;

TENTANG PERMODALAN (FIRST TO USE)

16. Bahwa meskipun di dalam Perjanjian Pihak Yang Menyewa adalah PENGUGAT bersama dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tetapi segala bentuk kewajiban Pihak Penyewa atau Biaya sewa saat itu dibayarkan oleh PENGUGAT kepada PIHAK yang Menyewakan melalui TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.

Termasuk PENGUGAT juga mengeluarkan biaya-biaya lain untuk melakukan renovasi/perbaikan Tempat Usaha TEMPO GELATO di Jalan Prawirotaman No 43, Brotokusuman, Mergangsan, sebelum dilakukan Pembukaan Resmi (*Grand Opening*). Adapun Pengeluaran yang dikeluarkan PENGUGAT untuk Usaha Bersama Ice Cream/Gelato Merek TEMPO GELATO sebagai bentuk Investasi / Modal Usaha Bersama, seperti di bawah ini, namun tidak terbatas pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 November 2014 Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), peruntukan biaya sewa tempat usaha;
- Tanggal 25 November 2014 Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), peruntukan biaya renovasi tempat usaha;
- Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), peruntukan biaya sisa sewa tempat usaha dan biaya renovasi tambahan;
- Tanggal 10 Maret 2015, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), peruntukan untuk biaya perlengkapan membuat Ice Cream maupun Freezer (Kulkas / Tempat Pendingin Ice Cream);

Termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT untuk Investasi/Modal usaha Bersama Ice Cream/Gelato Merek TEMPO GELATO setelah dilakukannya Pembukaan Tempo Gelato Jl. Prawirotaman No, 43, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, baik untuk pengembangan usaha dan operasional usaha bersama tersebut, namun tidak terbatas pada :

- Tanggal 15 April 2015, Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), peruntukan pembelian mesin cone;
- Tanggal 04 Agustus 2015, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), peruntukan pembelian show case atau tempat display es krim;
- Tanggal 03 Januari 2016, Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), peruntukan pembelian mesin es krim;
- Tanggal 03 Maret 2016, Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), peruntukan untuk pengembangan usaha dan renovasi tempat usaha Tempo Gelato II Jl. Kaliurang Km. 5,2, No 28, Karangwuni, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta);
- Tanggal 19 Mei 2016, Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), peruntukan biaya perbaikan Trafo Listrik dan Renovasi;
- Tanggal 31 Oktober 2016, Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), peruntukan pembelian mesin es krim.

17. Bahwa segala bentuk pengeluaran PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, sebagai bentuk modal usaha untuk memulai usaha bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dalam usaha dibidang Ice Cream/Gelato dengan merek TEMPO GELATO, termasuk kepercayaan PENGUGAT kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dalam menjalankan Usaha Bersama tersebut, dikarenakan sudah memiliki

Halaman 10 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



kesamaan Visi, Misi dan Tujuan yang jelas serta mempunyai mimpi yang besar akan berkembangnya usaha *Ice Cream/Gelato* tersebut;

18. Bahwa PENGGUGAT bersama TERGUGAT BERKEPENTINGAN I selanjutnya melakukan persiapan pembukaan Gerai/Outlet Tempo Gelato I di Jl. Prawirotaman No 43, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, termasuk melakukan renovasi sedemikian rupa oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dengan harapan usaha mereka nantinya memiliki ciri khas (*iconic*) dan mendatangkan banyak keuntungan;

**TENTANG CARA MEMBUAT ICE CREAM/GELATO, VARIASI
DAN CITARASA ICE CREAM/GELATO (TO USE)**

19. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mulai untuk belajar bersama cara membuat *Ice Cream / Gelato* baik melalui *Internet, Youtube*, maupun dari berbagai *referensi/literature* buku-buku yang membahas khusus tentang *Ice Cream / Gelato*, termasuk juga PENGGUGAT meminta tolong kepada teman-temannya yang mengerti dan sudah berpengalaman dalam membuat *Ice Cream / Gelato* untuk mengajari PENGGUGAT cara membuat *Ice Cream / Gelato*. Yang mana, informasi tersebut juga disampaikan kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;
20. Bahwa dari usaha dan belajar bersama yang dilakukan PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tersebut, terciptalah berbagai variasi, dan citarasa *Ice Cream / Gelato* yang nantinya menjadi *Menu Ice Cream / Gelato* andalan dari Usaha Bersama *Ice Cream / Gelato* Merek TEMPO GELATO;

**TENTANG PEMBUKAAN RESMI GERAJ ICE CREAM/GELATO
MEREK TEMPO GELATO UNTUK PERTAMA KALI (FIRST TO USE)**

21. Bahwa setelah persiapan Tempat Usaha, Design, Furniture selesai untuk Gerai / Outlet Tempo Gelato yang di Jl. Prawirotaman No 43, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, PENGGUGAT selanjutnya mempersiapkan media promosi usaha melalui Media Sosial, maka PENGGUGAT selanjutnya membuat Akun di *Facebook* dengan nama "Tempo Gelato Yogyakarta" dan Akun di *Instagram* dengan nama "tempogelato" sebagai media promosi Usaha PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I *Ice Cream / Gelato* dengan Merek TEMPO GELATO. Dimana kedua Sosial Media tersebut Facebook dan Instagram didaftar dengan menggunakan Email Penggugat dengan Password hanya Penggugat yang mengetahuinya;
- Hal ini terlihat dari unggahan awal-awal dalam Akun tersebut, namun tidak terbatas, seperti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Maret 2015, Pukul 16.46 WIB, dengan menuliskan kata-kata “On the way” dengan menyertakan foto-foto tempat usaha dibagian dalam, serta foto display jendela dengan tulisan IL Tempo Del Gelato dan neonbox didepan pintu masuk yang bertuliskan Logo dan Merek TEMPO GELATO;
 - Pada tanggal 7 April 2015, 12.28 WIB, menuliskan kata-kata “First day... first Cappuccino & Latte. and Ice Cream..” dengan menyertakan foto-foto berbagai varian rasa Ice Cream yang dijual;
 - Pada tanggal 8, 9, 10 April 2015, PENGGUGAT juga mengunggah Foto-Foto Para Konsumen yang datang dan membeli Ice Cream Tempo Gelato, termasuk memposting Tampak Luar Lokasi Usaha Tempo Gelato saat itu;
 - Pada tanggal 11 April 2015, PENGGUGAT juga memposting Foto-Foto PENGGUGAT bersama rekan-rekan PENGGUGAT saat di Tempo Gelato pada malam hari;
22. Bahwa dari berbagai Unggahan Foto maupun Postingan oleh PENGGUGAT dalam Akun Media Sosial TEMPO GELATO, terlihat bahwa pada tanggal 7 April 2015 Gerai / Outlet TEMPO GELATO yang terletak di Jl. Prawirotaman No 43, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, resmi dibuka. **Bahwa ternyatalah kalau Merek “TEMPO GELATO” untuk pertama kali nya dipakai dan digunakan oleh PENGGUGAT untuk Usaha Bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;** Dengan demikian jauh hari sebelum Tergugat mendaftarkan Merek “TEMPO GELATO + Logo Kelas 43 dan Merek TEMPO GELATO Kelas 30”, Penggugat sudah menggunakan, memakai lebih dahulu Merek Tempo Gelato untuk mempromosikan usaha Tempo Gelato dan Media Komunikasi antara Konsumen Penikmat Ice Cream Tempo Gelato;
23. Bahwa melihat antusias yang sangat tinggi dari Para Konsumen sebagai Penikmat Ice Cream / Gelato di Yogyakarta yang sejalan dengan prediksi PENGGUGAT saat memulai Bisnis Ice Cream dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, maka dirasakan saat perlu untuk mengamankan Merek TEMPO GELATO tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum atas Merek TEMPO GELATO sesuai UU Merek, kepada atas nama PENGGUGAT atau setidaknya sebagai Kepemilikan Bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;
24. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Merek TEMPO GELATO tersebut, PENGGUGAT meminta bantuan sekaligus

Halaman 12 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



menanyakan kepada TERGUGAT terkait bagaimana untuk mendaftarkan Merek “TEMPO GELATO” tersebut di Indonesia, sehingga Merek TEMPO GELATO tersebut terlindungi secara hukum atas nama PENGGUGAT atau setidaknya sebagai Kepemilikan Bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;

25. **Bahwa atas hal tersebut saat itu TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa “Orang Asing / Warga Negara Asing tidak dapat mendaftarkan merek di Indonesia”.** Atas Jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut, saat itu PENGGUGAT sangat mempercayai Jawaban dari TERGUGAT tersebut, seolah-olah bahwa benar kalau Warga Negara Asing tidak dapat mendaftarkan Merek di Indonesia, padahal yang baru diketahui dikemudian hari ternyata sesungguhnya Warga Negara Asing bisa juga mendaftarkan Merek di Indonesia;
26. Bahwa karena PENGGUGAT masih percaya dengan perkataan dari TERGUGAT perihal kalau Warga Negara Asing tidak dapat mendaftarkan Mereknya di Indonesia, maka PENGGUGAT pernah menyampaikan kepada TERGUGAT kalau begitu untuk Merek TEMPO GELATO nantinya diatas namakan ke Perusahaan Modal Asing atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia agar bisa mendaftarkan Merek “Tempo Gelato” tersebut, yakni ke atas nama PT TEMPO GELATO INDONESIA atau TERGUGAT BERKEPENTINGAN II;
27. Bahwa ternyata saat proses pendirian PT TEMPO GELATO INDONESIA sedang berjalan untuk pendiriannya, **TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin dari PENGGUGAT telah mendaftarkan Merek “TEMPO GELATO” secara sepihak dengan itikad tidak baik ke atas nama TERGUGAT pribadi;**

**TENTANG PENGELOLAAN DAN OPERASIONALISASI USAHA BERSAMA
ICE CREAM/GELATO MEREK TEMPO GELATO (FIRST TO USE)**

28. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT bersama TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyiapkan pendirian Perusahaan Modal Asing (PMA) karena PENGGUGAT menyadari keberadaannya sebagai warga negara asing yang akan melakukan kegiatan bisnis di Indonesia membutuhkan legalitas sebagaimana bisnis PENGGUGAT lainnya yang berada di Bali; Berdasarkan pengalaman PENGGUGAT dalam mengurus bisnis di Bali tersebut, maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk mencari Warga Negara Indonesia yang dapat membantu dalam pendirian Perusahaan Modal Asing untuk bisnis Ice



Cream / Gelato tersebut untuk pengurusan administrasi dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan bisnis PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I di Indonesia. Atas permintaan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengenakan kepada PENGUGAT mantan sekretarisnya di perusahaan meubel tempat TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bekerja yaitu EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT);

29. Bahwa setelah Gerai Tempo Gelato I yang bertempat di Jl. Prawirotaman No 43, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, pada tanggal 7 April 2015 dibuka pertama kali, dan sambil menunggu keluarnya pengesahaan PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) selaku Badan Hukum / Perusahaan Modal Asing, TERGUGAT menawarkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk sementara operasional pengelolaan Gerai Ice Cream / Gelato dibantu oleh TERGUGAT dengan Usaha Dagang nya yang bernama UD Bangun Jaya Abadi yang didirikan pada tanggal 28 April 2015 berkedudukan di Kabupaten Bantul setelah pembukaan Gerai Tempo Gelato I;

Atas usulan dari TERGUGAT tersebut agar Usaha Bersama Ice Cream / Gelato tersebut berjalan dengan baik, akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sepakat untuk sementara Pengelolaan operasional Gerai Tempo Gelato I di jalankan oleh UD Bangun Jaya Abadi sampai PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) didirikan;

Sedari awal TERGUGAT dan UD Bangun Jaya Abadi bukanlah Pemilik atas Usaha Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tersebut, melainkan hanya sebatas menjalankan Operasional Pengelolaan Tempo Gelato. Atas dasar tersebutlah oleh PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I maka TERGUGAT diberikan pembagian keuntungan sebesar 10% persen dari keuntungan yang didapat.

30. Bahwa meskipun TERGUGAT BERKEPENTINGAN II saat itu belum didirikan antara PENGUGAT, TERGUGAT, dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sepakat melakukan *share profit*, atau pembagian keuntungan dengan komposisi PENGUGAT 45% (empat puluh lima persen), TERGUGAT BERKEPENTINGAN I 45% (empat puluh lima persen), dan TERGUGAT 10 % (sepuluh persen). Bahwa pembagian profit tersebut juga akhirnya sama dengan Komposisi Pemegang Saham dalam PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selanjutnya, dalam proses pendirian Perusahaan Modal Asing (PMA), PENGUGAT ternyata melihat bahwasanya TERGUGAT banyak membantu, sehingga PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk memasukkan nama TERGUGAT ke dalam Perusahaan Modal Asing yang akan PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dirikan dengan memberikan bagian saham kepada TERGUGAT sebesar 10% (sepuluh persen) yang berasal dari saham PENGUGAT sebesar 5% (lima persen) dan 5% (lima persen) lagi dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN I.
32. Meskipun pada awalnya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tidak setuju dengan ide dari PENGUGAT tersebut, namun akhirnya sepakat dengan pemberian saham kepada TERGUGAT. Sehingga pada tanggal 15 November 2016 Perusahaan Modal Asing (PMA) yang diberi nama PT. Tempo Gelato Indonesia (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) didirikan di Kabupaten Bantul, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tempo Gelato Indonesia, nomor 118, tertanggal 15 November 2016 dibuat dihadapan Irma Fauziah, S.H., Notaris di Kabupaten Bantul dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0053076.AH.01.01. tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tempo Gelato Indonesia, tertanggal 29 November 2016. Sebelumnya telah pula mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2594/1/IP/PMA/2016, Nomor Perusahaan : 11936.2016, tertanggal 22 September 2016;
- Dalam PT. Tempo Gelato Indonesia tersebut, posisi PENGUGAT sebagai Komisaris Utama dengan saham sebesar 45% (empat puluh lima persen), TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sebagai komisaris dengan saham sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan TERGUGAT sebagai direktur dengan komposisi saham sebesar 10% (sepuluh persen);
33. Bahwa setelah TERGUGAT BERKEPENTINGAN II didirikan ternyata mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dengan sering berbondong-bondongnya animo warga masyarakat yang ingin mencicipi cita rasa *ice cream/gelato* yang beda dengan lainnya. Atas respon positif tersebut, berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II;
34. Bahwa selanjutnya, bisnis es krim TEMPO GELATO berkembang dengan pesat, sehingga dibukalah cabang TEMPO GELATO ke II di Jalan

Halaman 15 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Kaliurang, Yogyakarta. Bisnis tersebut semakin besar. Namun, sejak bulan Desember 2017 PENGUGAT merasa diperlakukan curang oleh TERGUGAT dimana PENGUGAT tidak lagi menerima bagi hasil/keuntungan atas usaha bersama tersebut. Sehingga PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT perihal hal tersebut, termasuk melaporkan TERGUGAT kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;

35. Bahwa atas hal tersebut, PENGUGAT menjadi curiga kepada TERGUGAT dan juga TERGUGAT BERKEPENTINGAN I yang tidak mengatakan hal apapun kepada PENGUGAT. Di kemudian hari, diketahui bahwa TERGUGAT bersama dengan rekannya **tanpa pemberitahuan kepada PENGUGAT dan tanpa melibatkan PENGUGAT**, telah mendirikan Perseroan Terbatas lain yakni PT. TEMPO GELATO YOGYAKARTA yang mana Perseroan Terbatas tersebut digunakan sebagai badan hukum untuk Gerai TEMPO GELATO III yang terletak di Jalan Taman Siswa, Mergansan, Kota Yogyakarta. Bahkan, TERGUGAT Bersama dengan rekannya tersebut juga telah mendirikan Gerai TEMPO GELATO yang berada tepat di depan Gerai TEMPO GELATO I Jalan Prawirotaman dan mengosongkan Gerai TEMPO GELATO I yang mana atas Gerai TEMPO GELATO tersebut berada di bawah badan hukum baru yang telah didirikan oleh TERGUGAT dan rekannya yakni PT TEMPO GELATO YOGYAKARTA;

TENTANG IKTIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT

36. Bahwa kemudian, diketahui TERGUGAT telah mendaftarkan merek "TEMPO GELATO+logo" kepada Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat merek dengan nomor pendaftaran IDM000608304 untuk kelas 43 meliputi Restoran, café, catering, kantin, hotel yang telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dan merek "TEMPO GELATO" nomor pendaftaran IDM000668163 untuk kelas 30 meliputi Es krim yang telah terdaftar pada tanggal 29 Januari 2020, yang mana hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak juga mengalihkan hak atas merek TEMPO GELATO yang telah terdaftar tersebut kepada PENGUGAT atau setidaknya-tidaknya kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, sebagaimana pernah dijanjikan oleh TERGUGAT pada saat PENGUGAT mengetahui kalau merek TEMPO GELATO sudah terdaftar atas nama TERGUGAT;
37. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT menyadari bahwa TERGUGAT sejak awal memang telah memiliki IKTIKAD TIDAK BAIK untuk menguasai usaha yang dirintis oleh PENGUGAT bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bahkan sejak didirikannya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, dengan mendaftarkan merek TEMPO GELATO atas nama diri TERGUGAT dan sengaja mengatakan bahwa *"Orang asing tidak dapat mendaftarkan merek di Indonesia."* Padahal senyatanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa."

Dimana Kuasa dalam hal ini adalah Konsultan HKI, namun, hal ini tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT;

38. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut terdapat indikasi adanya unsur kesengajaan berupa **IKTIKAD TIDAK BAIK** dalam mendaftarkan merek **"TEMPO GELATO + Logo Kelas 43 dan Merek TEMPO GELATO Kelas 30"** sehingga telah menimbulkan konflik dan persaingan curang/menyesatkan.

UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (3) menyatakan bahwa: *"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik"*. Di dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (3) menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan *"Pemohon yang beriktikad tidak baik"* adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;


39. Bahwa Iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 36 diatas, TERGUGAT telah melakukan **peniruan dan penjiplakan baik sebagian maupun seluruhnya** terhadap merek TEMPO GELATO yang dimiliki oleh PENGUGAT yang mana dapat dilihat dari tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek PENGUGAT	Merek TERGUGAT
<p>Nama Merek : TEMPO GELATO</p> <p>Nomor Permohonan: JID2020022297</p> <p>Tanggal Penerimaan : 28 April 2020</p> <p>KELAS : 43</p> <p>JENIS BARANG/JASA :</p> <p>Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); hotel, motel, restoran, bar dan layanan catering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan bar dan restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran.</p> <p>LOGO :</p> 	<p>Nama Merek : TEMPO GELATO +LOGO</p> <p>Nomor Pendaftaran : IDM000608304</p> <p>Tanggal Pendaftaran : 25 September 2017</p> <p>Kelas : 43</p> <p>JENIS BARANG/JASA : Restoran, café, catering, kantin, hotel</p> <p>LOGO :</p> 

Tabel 2 :




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. B

a
h
w
a
di

Merek PENGGUGAT	Merek TERGUGAT
Nama Merek : TEMPO GELATO	Nama Merek : TEMPO GELATO
Nomor Permohonan : DID2020022294	Nomor Pendaftaran : IDM000668163
Tanggal Penerimaan : 28 April 2020	Tanggal Pendaftaran : 29 Januari 2020
KELAS : 30	Kelas : 30
JENIS BARANG/JASA : Biskuit yang dilapisi coklat rasa susu; Makanan penutup terbuat dari coklat; Makanan ringan berbahan dasar coklat; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman es krim; Roti kering; Roti pastry; Roti tawar manis; Teh Tarik; Teh latte; coklat; coklat putih; coklat-coklat susu, kacang atau buah; es krim; es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim sundae; kue es krim; kue gandum; kue pastry; kue potong; makanan penutup es krim; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman coklat; permen coklat yang mengandung pralin ; produk-produk roti untuk makanan; roti dan roti bun; roti gulung; sandwich es krim; sediaan-sediaan untuk minuman coklat ; teh melati; teh susu, teh yang mendominasi	JENIS BARANG/JASA : Es krim
LOGO : 	LOGO :

samping hal tersebut, Iktidak tidak baik ditunjukkan oleh TERGUGAT, dimana TERGUGAT, bukanlah pihak yang berhak mendapatkan nama/merek “TEMPO GELATO”, karena yang bersangkutan bukan pula pendesain logo.

Halaman 19 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



TERGUGAT secara itikad tidak baik dan curang mendaftarkan merek **“TEMPO GELATO + Logo Kelas 43 dan Merek TEMPO GELATO Kelas 30”** atas nama TERGUGAT sendiri yang mana, menyampaikan kepada PENGGUGAT kalau *“Orang asing tidak dapat mendaftarkan merek di Indonesia”* dan bahkan setelah PT. Tempo Gelato Indonesia berdiri TERGUGAT tidak juga mengalihkan merek tersebut kepada PENGGUGAT atau setidaknya kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN II. Namun, kenyataannya TERGUGAT justru secara sadar menguasai sendiri merek, logo, serta bisnis es krim yang sejak awal dirintis oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menjadi milik TERGUGAT sendiri;

41. Bahwa selain menguasai sendiri merek dan logo **“TEMPO GELATO + Logo Kelas 43 dan Merek TEMPO GELATO Kelas 30”**, TERGUGAT juga mengklaim secara sepihak bisnis es krim **“TEMPO GELATO”** sebagai miliknya sendiri. Dimana hal ini dapat dilihat dari adanya gerai TEMPO GELATO yang berlokasi di 3 (tiga) tempat saat ini yaitu:

- TEMPO GELATO Jl Prawirotaman (yang berlokasi di seberang TEMPO GELATO I);
- TEMPO GELATO Jl Taman Siswa, Mergangsang, Kota Yogyakarta dan;
- TEMPO GELATO di Jl Kaliurang yang terletak tidak jauh dari lokasi TEMPO GELATO II milik PENGGUGAT.

Serta, adanya akun media sosial Instagram *@tempogelato.official* yang seolah menyatakan bahwa gerai TEMPO GELATO di bawah penguasaan TERGUGAT-lah Gerai yang asli. Termasuk Desain dan Fasad Bangunan Gerai Tempo Gelato yang dikelola Tergugat sangat mirip dengan Desain dan Fasad Bangunan Gerai Tempo Gelato Usaha Bersama milik Penggugat dan Tergugat Berkepentingan I;

Dengan demikian dapat disimpulkan telah ternyata perbuatan TERGUGAT sebagai **Pemohon Pendaftaran Merek Tempo Gelato yang patut diduga dalam mendaftarkan merek Merek Tempo Gelato memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek Pihak lain dalam hal ini Penggugat, demi kepentingan usahanya dan telah menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen Tempo Gelato;**

42. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 Anak PENGGUGAT yang bernama NINA REGINE MONIQUE FESTRAETS pernah berkirim pesan dengan TERGUGAT mengenai asal usul nama TEMPO GELATO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menjawab dalam pesan tersebut bahwa TERGUGAT tidak tahu menahu terkait asal usul penamaan usaha TEMPO GELATO yang dirintis oleh PENGGUGAT bersama TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tersebut;

43. Bahwa dari penjelasan di atas jelas terlihat TERGUGAT tidak mengetahui sama sekali darimana asal nama "TEMPO GELATO" karena sejatinya yang mengusulkan nama "TEMPO GELATO" adalah istri PENGGUGAT dan tidak ada andil apa pun dari orang lain, termasuk TERGUGAT. Tanpa adanya usaha es krim tersebut, TERGUGAT tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO+Logo" maupun Merek "TEMPO GELATO" milik PENGGUGAT untuk menikmati keuntungan dengan mudah tanpa harus bersusah payah;
44. Bahwa, Merek TERGUGAT yang diajukan jelas-jelas berdasarkan itikad tidak baik karena meniru merek milik PENGGUGAT, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan Sertifikat Merek "TEMPO GELATO+Logo" Nomor IDM000608304, Kelas: 43 dan Sertifikat Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163, Kelas : 30 atas nama TERGUGAT karena pendaftaran merek tersebut berdasarkan itikad tidak baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
45. Bahwa, tindakan itikad tidak baik TERGUGAT tersebut sejalan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:
- Yurisprudensi MARI Nomor 39K/Pdt/1989 yakni: *"Setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik (bad faith) sekaligus juga mengandung tindakan unfair competitions dalam dunia bisnis dapat meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi masyarakat konsumen";*
 - Yurisprudensi MARI tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220PK/Perd/1986 (Perkara Nike) yang berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa Pendaftaran merek Nomor 141589 milik TERGUGAT asal I Jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek "Nike" dan nama perniagaan dan merek dagang Nike milik Penggugat asal. Itikad buruk TERGUGAT asal I untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang Nike milik Penggugat asal dan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang Penggugat asal";*

Halaman 21 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

46. Bahwa TERGUGAT dalam mendaftarkan mereknya tidak patut mendapatkan perlindungan hukum karena perbuatan TERGUGAT senyatanya dilandasi itikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
47. Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT sebagaimana diatas maka ternyatalah bahwa TERGUGAT mempunyai itikad tidak baik dalam dalam melakukan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30" kepada TURUT TERGUGAT;
48. Bahwa oleh karena Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 yang dilakukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT didasarkan pada Itikad Tidak Baik, maka dengan demikian secara mutatis mutandis Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30, haruslah dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
49. Bahwa oleh karena Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, maka pantaslah kiranya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT yakni (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK) untuk Mencatatkan Pembatalan Merek Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+Logo" Kelas: 43 Sertifikat IDM000608304, dan Merek "TEMPO GELATO" Kelas : 30 Sertifikat IDM000668163, atas nama TERGUGAT dari Daftar Umum Merek atau setidaknya tidaknya mencoret Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama TERGUGAT dalam Berita Resmi Merek;
50. Bahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan untuk membatalkan Merek "TEMPO GELATO + LOGO kelas 43 dan TEMPO GELATO KELAS 30",

Halaman 22 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



karena PENGGUGAT adalah **PEMILIK PERTAMA** dan **PEMAKAI PERTAMA** yang sah atas Merek TEMPO GELATO, untuk Usaha Gerai Ice Cream di Yogyakarta sejak 7 April 2015 yang beralamat di Jalan Prawirotaman No 43, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, yang saat itu didirikan oleh PENGGUGAT bersama TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, oleh karenanya PENGGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ini, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek, yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan Merk terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau Pasal 21”

51. Bahwa meskipun demikian PENGGUGAT tidak menutup fakta, bisnis es krim *gelato* yang sejak awal dirintis oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, serta kemudian didirikannya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II dan kini telah berkembang pesat dan sayangnya menjadi sengketa di antara keduanya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam posita gugatan diatas, telah nyata peristiwa-peristiwa faktual yang menunjukkan PENGGUGAT adalah adalah **PEMILIK PERTAMA** dan **PEMAKAI PERTAMA** yang sah atas Merek TEMPO GELATO, untuk Usaha Gerai Ice Cream di Yogyakarta sejak 7 April 2015 yang beralamat di Jalan Prawirotaman No 43, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta. Dengan demikian patut dan adil dalam rangka melindungi bisnis tersebut dan menilai sikap TERGUGAT BERKEPENTINGAN I yang enggan kembali dengan PENGGUGAT untuk berbisnis bersama – khususnya untuk mendaftarkan merek TEMPO GELATO, maka kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar menyatakan PENGGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek “TEMPO GELATO+logo” Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek “TEMPO GELATO” Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 untuk Kelas Barang 30 dan selanjutnya menyatakan Bahwa PENGGUGAT sebagai PEMAKAI PERTAMA dan PEMILIK SATU-SATUNYA yang berlaku di Indonesia atas Merek “TEMPO GELATO Kelas Jasa 43 dan Kelas Barang 30;
52. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT merupakan PEMAKAI PERTAMA dan PEMILIK SATU-SATUNYA atas Merek TEMPO GELATO, yang selanjutnya TERGUGAT meniru Merek TEMPO GELATO dan mendaftarkan Merek



"TEMPO GELATO" tersebut dengan Itikad Tidak Baik kepada TURUT TERGUGAT, maka ternyata terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek "TEMPO GELATO" milik PENGGUGAT dengan Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama TERGUGAT;

53. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT selaku PEMAKAI PERTAMA DAN PEMILIK SATU SATUNYA atas Merek "TEMPO GELATO" Kelas Jasa 43 dan Kelas Barang 30, maka pantaslah kiranya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT yakni (**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK**) agar TURUT TERGUGAT mengabulkan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik PENGGUGAT;

54. Bahwa apabila dalam agenda pembuktian kelak, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwasanya telah terbukti secara sah TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memiliki andil di dalam bisnis *Ice Cream / Gelato* yang sejak awal dirintis oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meyakinkan Majelis Hakim agar yang bersangkutan juga patut dilindungi hak-hak keperdataannya, khususnya terkait dengan pemakaian dan kepemilikan bersama atas merek TEMPO GELATO, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar :

- Menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sebagai PEMAKAI PERTAMA dan PEMILIK BERSAMA atas Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Barang 30 yang berlaku di Indonesia;
- Menyatakan agar Putusan ini sebagai dasar bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk mengajukan Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO" untuk kelas Jasa 43 dan Kelas barang 30 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada TURUT TERGUGAT serta Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengabulkan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO" untuk kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" untuk kelas Barang 30 yang diajukan oleh



PENGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang didasarkan pada putusan ini kepada TURUT TERGUGAT;

55. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 77 Ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka gugatan Pembatalan terhadap Merek Terdaftar yang diajukan berdasarkan atas itikad tidak baik (*bad faith*) Daftar Nomor IDM000608304 Kelas: 43 tanggal 25 September 2017 dan Daftar Nomor IDM000668163 Kelas 30 Tanggal 29 Januari 2020 tidak memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan Pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum;
56. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uit voobaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
57. Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian permasalahan ini dengan TERGUGAT, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT sampaikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, agar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT mempunyai "Itikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;
3. Menyatakan Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan PENGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30

5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai PEMAKAI PERTAMA dan PEMILIK SATU SATUNYA yang berlaku di Indonesia atas Merek "TEMPO GELATO Kelas Jasa 43 dan Kelas Barang 30";
6. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek "TEMPO GELATO" milik PENGGUGAT dengan Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama TERGUGAT;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama TERGUGAT dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengabulkan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik PENGGUGAT ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uit voobaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT mempunyai "Iktikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;

Halaman 26 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

3. Menyatakan Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 untuk Kelas Barang 30;
5. Menyatakan PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sebagai PEMAKAI PERTAMA dan PEMILIK BERSAMA atas Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Barang 30 yang berlaku di Indonesia;
6. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek "TEMPO GELATO" milik PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dengan Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama TERGUGAT;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama TERGUGAT dalam Berita Resmi Merek;
9. Menyatakan Putusan ini sebagai dasar bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk mengajukan Pendaftaran Merek "TEMPO GELATO" untuk kelas Jasa 43 dan Kelas barang 30 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada TURUT TERGUGAT;
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengabulkan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO" untuk kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" untuk kelas Barang 30 yang diajukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I baik secara bersama-sama ataupun

Halaman 27 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



sendiri-sendiri yang didasarkan pada putusan ini kepada TURUT TERGUGAT;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uit voobaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

LEBIH SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat hadir kuasanya Dr. M. Syahrul Borman, SH.,MH. Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bendul Merisi Permai Blok C Nomor 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal: 14 September 2020. Turut Tergugat hadir kuasanya Abdul Hakim, SH.,M.Hum semuanya PNS pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020. Tergugat berkepentingan I hadir kuasanya **ARIEF MARDIYANTO, SH.,MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: "ARIEF MARDIYANTO, SH.,MH. & Rekan", yang beralamat di Jalan Mutiara Citra Graha Blok D2/01, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal: 14 September 2020. Untuk Tergugat berkepentingan II hadir kuasanya HARTOYO, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor: "HARTOYO, SH.,MH. & Rekan, yang beralamat di Citra Fajar Golf ATS. G. 12, Gebang, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

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

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

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

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:



1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa **RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PENGGUGAT)** tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat **EMA SUSMIYARTI(TERGUGAT)** atas **PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR MILIK TERGUGAT**, karena fakta hukum dari TERGUGAT menunjukkan, bahwa TERGUGAT adalah PENDAFTAR PERTAMA DAN SEBAGAI PEMILIK DARI MEREK **Kelas Barang: 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304 dan SERTIFIKAT** atas Merek "TEMPO GELATO + LOGO" dan pada Kelas 43 tersebut juga telah diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 25 September 2017;

- Bahwa selain itu, TERGUGAT juga telah mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO" tersebut di Kode **Kelas 30** dengan **Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran IDM000668163**, dan **SERTIFIKAT** atas Merek "TEMPO GELATO" telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa TERGUGAT adalah PENDAFTAR PERTAMA yang masih memperoleh PERLINDUNGAN MEREK berdasarkan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis dan Sah menurut hukum, sebagai berikut:
- Bahwa TERGUGAT adalah PENDAFTAR PERTAMA atau terlebih dahulu untuk merek jasa TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek TEMPO GELATO + LOGO, dengan Tanggal Pendaftaran sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

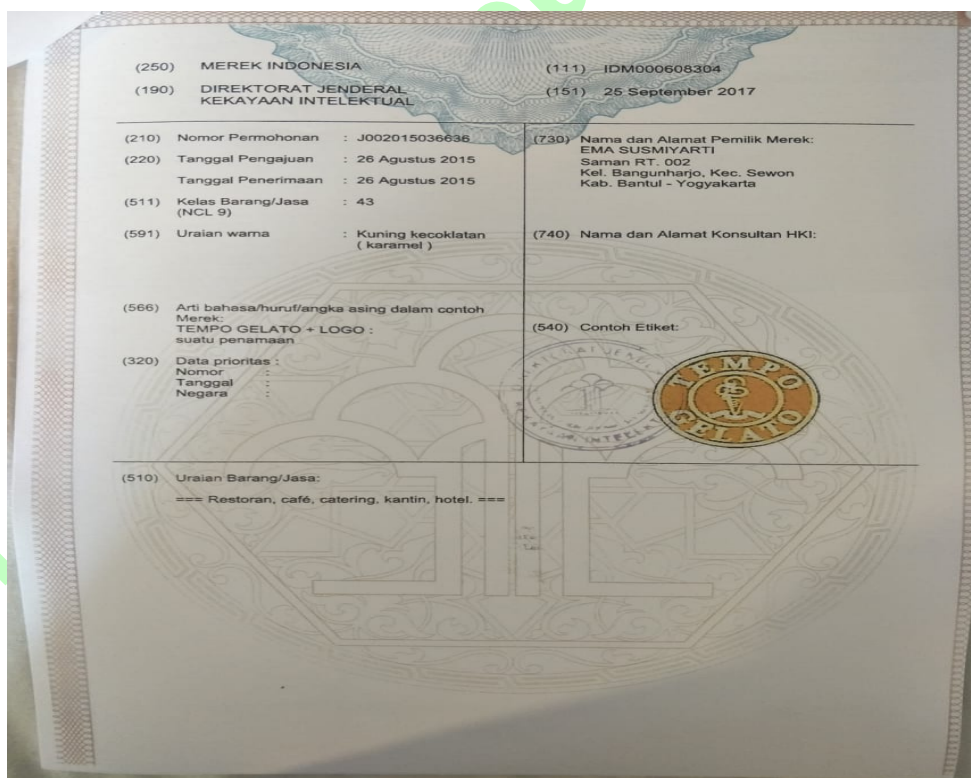
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Nomor Pendaftaran	IDM000608304
Nomor Permohonan	J002015036636
Kelas Barang	43
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2015
Tanggal Pendaftaran	25 September 2017
Tanggal Dimulai Perlindungan	26 Agustus 2015
Jenis Barang	Restoran, Café, Catering, Kantin, Hotel
Sertifikat Terbit:	25 September 2017
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 26 Agustus 2025

- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek jasa IL TEMPO DEL GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek IL TEMPO DEL GELATO + LOGO, sebagai berikut:

Etiket Merek:	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2015
Nomor Pendaftaran	IDM000608163
Kelas Barang	43
Jenis Barang	Restoran, Café, Catering, Kantin, Hotel
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 26 Agustus 2025

SERTIFIKAT MEREK TERGUGAT KELAS BARANG 43:

Halaman 30 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek dagang TEMPO GELATO Kelas (30) kepada Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek terdaftar TEMPO GELATO, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Etiket Merek:	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Nomor Pendaftaran	IDM000668163
Nomor Permohonan	D002018060136
Kelas Barang	30
Tanggal Penerimaan	19 November 2018
Tanggal Pendaftaran	29 Januari 2020
Tanggal Dimulai Perlindungan	19 November 2018
Jenis Barang	Es Krim
SERTIFIKAT TERBIT:	29 Januari 2020
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 19 November 2028

- Bahwa berdasarkan fakta HUKUM diatas dan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa TERGUGAT (EMA SUSMIYARTI) telah memperoleh Hak atas Merek "TEMPO GELATO" tersebut dari Negara, serta berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, PENGGUGAT juga mendapatkan perlindungan hukum atas Merek "TEMPO GELATO" tersebut selama 10 (sepuluh tahun) sejak Tanggal Penerimaan yaitu pada tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 26 Agustus 2025 untuk Kelas barang 43 dan pada tanggal 19 November 2018 sampai dengan 19 November 2028 untuk Kelas barang 30. Adapun ketentuan Pasal 3 tersebut, yang berbunyi, bahwa: "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar" dan Pasal 35, yang menyebutkan, bahwa: "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan", kemudian ditunjukan juga dengan TERBITNYA SERTIFIKAT HAK

Halaman 32 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREK yang dikeluarkan KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA untuk MEREK “TEMPO GELATO + LOGO” Kelas Barang 43 pada Tanggal: **25 September 2017** dan MEREK “TEMPO GELATO” Kelas Barang 30 pada Tanggal: **29 Januari 2020**.

DENGAN DEMIKIAN, KARENA PENGGUGAT BUKAN PIHAK DALAM YANG BERKOMPETENSI SEBAGAI PENGGUGAT HAK MEREK MILIK TERGUGAT KELAS BARANG 43 DAN KELAS BARANG 30 SEPERTI YANG TELAH DI JELASKAN OLEH TERGUGAT DI ATAS, MAKA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT, HAL INI MERUPAKAN KESALAHAN GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT SECARA FORMIL,MAKA GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DARI PENGGUGAT PATUT DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DENGAN TERGUGAT TERHADAP HAK MEREK TEMPO GELATO MILIK TERGUGAT, MAKA TERGUGAT MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGESAMPINGKAN DAN MENYATAKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DARI PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONVANKELIJK VERKLAARD (NO).

2. OBYEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tentang semua yang didalilkan oleh PENGGUGAT yaitu tentang GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR MILIK TERGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM MENDAFTARKAN MEREK TERDAFTAR-NYA “TEMPO GELATO”;
- Bahwa GUGATAN PENGGUGAT SEMAKIN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) pada saat PENGGUGAT di dalam DALIL-DALIL GUGATANNYA menyatakan tentang:
 - Awal mula berdirinya Usaha Ice Cream TEMPO GELATO;
 - Nama /Merek Usaha;
 - Lokasi Usaha TEMPO GELATO Pertama (Tempo Gelato I);

Halaman 33 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



- Permodalan;
 - Cara Membuat Ice Cream/Gelato, Variasi dan Cita Rasa Ice Cream/Gelato;
 - Pembukaan Resmi Gerai Ice Cream/Gelato Merek TEMPO GELATO untuk Pertama kali;
 - Pengolahan dan Operasionalisasi Usaha Bersama Ice Cream/Gelato Merek TEMPO GELATO;
 - Itikad Tidak Baik TERGUGAT.
- Bahwa Fakta Hukum TERGUGAT terbukti sebagai Pemegang Hak Khusus di Wilayah Negara Republik Indonesia atas MEREK TERDAFTAR MILIK TERGUGAT dengan SERTIFIKAT MEREK TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30) dengan di TERBITKANNYA SERTIFIKAT HAK MEREK yang dikeluarkan KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA untuk MEREK "TEMPO GELATO + LOGO" Kelas Barang 43 pada Tanggal: **25 September 2017** dan MEREK "TEMPO GELATO" Kelas Barang 30 pada Tanggal: **29 Januari 2020**. **Dengan demikian, maka** tidak benar Penggugat Pemilik Pertama dan Pemakai Pertama merek TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30), hal ini senyatanya dan menurut fakta hukum bahwa: TERGUGAT ADALAH PENDAFTAR PERTAMA YANG BERTIKAD BAIK DAN PEMILIK YANG SAH ATAS MEREK "TEMPO GELATO", oleh karena itu HARUSLAH MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK TERDAFTAR YANG DIMILIKI NYA YAITU: MEREK "TEMPO GELATO + LOGO" KELAS 43 DAN "TEMPO GELATO" KELAS 30;
- Bahwa TERGUGAT terbukti sebagai Pemegang Hak Khusus di Wilayah Negara Republik Indonesia atas merek terdaftar milik TERGUGAT dengan sertifikat merek TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30). Menurut Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah menganut sistem Konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan Negara kepada pemilik yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini berarti bahwa Negara telah menjamin dan memberikan serta mengakui hak eksklusif Tergugat untuk memakai merek dagang/jasa Tergugat tersebut;



- Bahwa NEGARA HARUS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR TERGUGAT, karena secara nyata dan tegas ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa Undang Undang Merek tersebut mengandung asas Konstitutif yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan dari Hak Eksklusif kepada merek yang sudah terdaftar, namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegakkan di atas DOKTRIN PENDAFTAR PERTAMA, PENDAFTARAN PERTAMA LANGSUNG MEMBERIKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR, oleh karenanya apabila timbul konflik untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dianggap sebagai pemilik hak paling utama. Dengan demikian dalam sistem konstitutif mengandung anggapan hukum, NILAI ANGGAPAN HUKUMNYA ADALAH SIAPA YANG DAPAT MEMBUKTIKAN DIRINYA SEBAGAI PENDAFTAR PERTAMA DI INDONESIA, DALAM PEMBUKTIAN TERSEBUT LANGSUNG MELEKAT ANGGAPAN HUKUM SEBAGAI PEMILIK MEREK YANG MEMPUNYAI HAK UTAMA(*System first to file*), dalam hal ini adalah PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK MILIK TERGUGAT
- Bahwa **GUGATAN PENGGUGAT SEMAKIN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)** pada saat **PENGGUGAT** di dalam **GUGATANNYA**, karena fakta hukum telah membuktikan bahwa TIDAK BENAR PENGGUGAT ADALAH PEMILIK PERTAMA DAN PEMAKAI PERTAMA MEREK TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30) KARENA FAKTA HUKUM INILAH YANG MEMPERLIHATKAN SENDIRI BAHWA PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK ATAS MEREK TERDAFTAR TERGUGAT, karena PENDAFTARAN MEREK TERDAFTAR TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, bahwa:“HAK ATAS MEREK ADALAH HAK KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA PEMILIK MEREK TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM MEREK UTUK JANGKA WAKTU TERTENTU MENGGUNAKANNYA” dan lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Halaman 35 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Indikasi Geografis menyebutkan “HAK ATAS MEREK DIPEROLEH SETELAH MEREK TERSEBUT TERDAFTAR.”

DENGAN DEMIKIAN, MAKA DALIL GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DARI PENGGUGAT INI MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL), OLEH SEBAB ITU TERGUGAT MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM NIAGA YANG TERHORMAT UNTUK MENGESAMPINGKAN DAN MENYATAKAN BAHWA GUGATAN DARI PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONVANKELIJK VERKLAARD (NO).

DALAM POKOK PERKARA:

Membaca Surat **GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR** dari **PENGUGAT**, maka dengan ini **TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA/KONVENS** menyampaikan Jawaban, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan pada Eksepsi/Jawaban di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa tidak benar PENGUGAT PEMILIK PERTAMA DAN PEMAKAI PERTAMA MEREK TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30);
4. Bahwa TERGUGAT TERBUKTI SEBAGAI PEMEGANG HAK KHUSUS DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS MEREK TERDAFTAR MILIK TERGUGAT DENGAN SERTIFIKAT MEREK TEMPO GELATO TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah menganut sistem Konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan Negara kepada pemilik yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini berarti bahwa Negara telah menjamin dan memberikan serta mengakui hak eksklusif Tergugat untuk memakai merek dagang/jasa Tergugat tersebut. Bahwa secara nyata dan tegas ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa Undang Undang Merek tersebut mengandung asas Konstitutif yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan dari Hak Eksklusif kepada merek yang sudah terdaftar, namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegakkan di atas

Halaman 36 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



doktrin pendaftar pertama, pendaftaran pertama langsung memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik merek terdaftar, oleh karenanya apabila timbul konflik untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dianggap sebagai pemilik hak paling utama.

5. Bahwa benar TERGUGAT ADALAH PEMEGANG HAK KHUSUS DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS MEREK TERDAFTAR MILIK TERGUGAT DENGAN SERTIFIKAT MEREK TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30) seperti dalam sistem konstitutif mengandung anggapan hukum, nilai anggapan hukumnya adalah siapa yang dapat membuktikan dirinya sebagai pendaftar pertama di Indonesia, dalam pembuktian tersebut langsung melekat anggapan hukum sebagai pemilik merek yang mempunyai hak utaa (*System first to file*). Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakannya" dan lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan "Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar."

Awal mula berdirinya Usaha Ice Cream TEMPO GELATO

Bahwa TERGUGAT dengan Tegas Menolak Dalil Gugatan PENGUGAT tentang Awal mula berdirinya Usaha Ice Cream TEMPO GELATO, karena yang benar menurut TERGUGAT, sebagai berikut:

6. Bahwa jauh sebelum TERGUGAT mendirikan usaha Ice Cream Tempo Gelato, pada bulan Oktober tahun 2010 TERGUGAT diterima bekerja sebagai Sekretaris pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang beralamat di Jalan Imogiri Barat Km. 4 No. 24, Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul, yaitu di CV. Step by Step Furniture (Perusahaan). Di Perusahaan inilah pertama kali TERGUGAT bertemu dan berkenalan dengan saudara **Briere Pascal Jacques Edouard (TERGUGAT BERKEPENTINGAN I)**. Pada saat itu TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bekerja di Perusahaan tersebut sebagai Tenaga Ahli Quality Control. Seiring berjalannya waktu posisi TERGUGAT yang semula Sekretaris bergeser menjadi Pendamping Tenaga Asing untuk



TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, bersama-sama TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bekerja mengurus segala sesuatu tentang produksi dan hasilnya sampai dengan sekira tahun 2017.

7. Bahwa pertama kali TERGUGAT diajak oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I ke Bali sekitar tahun 2011 untuk mengurus order dari Philippe Rolland, customer Perusahaan. Pada saat makan malam TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memperkenalkan TERGUGAT kepada temannya yang bernama **RUDY CHRISTIAN FESTRAETS** (PENGGUGAT). Menurut TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, PENGGUGAT adalah temannya yang tinggal dan bekerja di Bali sebagai tenaga penjual (Marketing) di perusahaan property, PT. Architecture Tropicale. Pada tahun yang sama Perusahaan mendirikan reseller di Bali untuk produknya yang pengelolaannya dikerjasamakan kepada sebuah toko yang dikelola oleh Ari Kristanti (sekarang menikah dengan orang Australia dan tinggal disana) yang berlokasi di Jl. Tangkuban Perahu. Dengan keberadaan toko Reseller Perusahaan ini, intensitas TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I ke Bali semakin banyak sehingga berkesempatan untuk mengunjungi banyak tempat, termasuk salah satunya adalah restaurant yang menjual produk es krim yang berada di Jl. Mertanadi, bernama Gusto Gelato. Restaurant ini tepat berada satu lokasi dengan lokasi PT. Architecture Tropicale dimana PENGGUGAT bekerja;
8. Bahwa sekitar tahun 2012, semakin banyak ke Bali semakin membuat banyak ide TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT untuk mengembangkan usaha, Reseller yang pada awalnya hanya satu dikembangkan ke lokasi lain di Bali, yaitu di Tegalalang, Ubud, yang juga dikelola oleh Ari Kristanti. Setelah Toko di Tegalalang berdiri TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT masih mencoba mencari lokasi lain untuk mendirikan toko lagi. Dalam pencarian lokasi inilah semakin banyak kami melewati jalan Mertanadi dimana Gusto Gelato berada. Melihat Gusto yang ramai pengunjung mengingatkan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I pada keinginan lamanya untuk berusaha dalam penjualan es krim. Ide ini disampaikan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT berdiskusi mengenai peluang usaha jika kami mendirikan usaha es krim ini di Yogyakarta, tempat dimana TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT tinggal dan bekerja. Sejak ini TERGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 38 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKEPENTINGAN I mulai berusaha mencari lokasi di Yogyakarta untuk usaha es krim yang ingin TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dirikan ini.

9. Bahwa pada tahun 2013, Setelah beberapa lama mencari lokasi baru untuk toko reseller Perusahaan, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT mendapatkan lokasi di Jalan Mertanadi No. 39, lokasinya berada sekitar 200 m di seberang Gusto Gelato. Kedua toko reseller Perusahaan di Bali dimiliki dan dikelola oleh Ari Kristanti, sementara untuk yang ketiga ini, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT untuk mengelolanya.
10. Bahwa pada tahun 2014, Ari Kristanti membantu TERGUGAT untuk membuat legalitas badan usaha untuk toko reseller ketiga ini yang TERGUGAT beri nama TOKO BERSAMA dan mengurus perijinannya hingga TERGUGAT memperoleh ijin usaha untuk toko bersama ini. Toko Bersama ini hingga sekarang masih berdiri dan dalam penjualannya TERGUGAT dibantu oleh seorang sales yang bertugas untuk mengurus toko dan penjualannya hingga sekarang bernama Muji Harsono (Harry);
11. Bahwa pada bulan Oktober 2014 inilah setelah sekian lama berusaha mencari lokasi untuk usaha es krim akhirnya TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mendapatkan lokasi yang cocok (hanya berjarak kira-kira 1 km dari Perusahaan) yang berada di Jl. Prawirotaman I No. 43, RT.025 RW. 07 Brontokusuman, Mergangsari, Yogyakarta milik ibu Novi Astuti. Dalam mendapatkan lokasi tersebut, berawal dari telepon TERGUGAT BERKEPENTINGAN I di Sabtu sore sekitar pukul 17.00, dalam telepon TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bertanya dimana TERGUGAT, TERGUGAT jawab masih berada di Perusahaan/ kantor. Kemudian TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT menutup laptop dan segera menuju jalan Prawirotaman dengan petunjuk lokasinya untuk menelepon nomor yang tertera pada sebuah papan yang ditempel di sebuah rumah yang ditulis "DISEWAKAN" untuk bertanya siapa pemilik, berapa harga sewa dll untuk lokasi tersebut. Kemudian TERGUGAT berhasil menelepon nomor yang tertera, bertanya dan membuat janji untuk bertemu di hari kemudian untuk melihat lokasi didalam rumah yang disewakan tersebut. Hari berikutnya di waktu yang ditentukan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT bertemu dengan ibu Novi dan pak Nanang (suami bu Novi) untuk melihat kondisi didalam rumah hingga terjadi persetujuan

Halaman 39 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



untuk TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT sewa rumah tersebut dengan harga 45 juta/tahun untuk masa sewa 5 tahun. Dua hari berikutnya yaitu pada Selasa, 14 Oktober 2014 TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I melakukan pembayaran tanda jadi untuk menyewa tempat tersebut dengan memberikan uang sebesar 5 (lima) juta rupiah sebagai pengikat rembug sewa menyewa itu.

Selama kira-kira 2 (dua) tahun dalam pencarian lokasi usaha untuk penjualan es krim ini kami telah membicarakan pula bagaimana nanti bentuk usaha dan pengelolaannya;

12. Bahwa setelah berdirinya toko Reseller Perusahaan ketiga yang TERGUGAT kelola tersebut TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta saya untuk usaha es krim ini nantinya juga TERGUGAT kelola sendiri dalam bentuk badan usaha Usaha Dagang (UD). Juga dengan itikad baik jika ada hasilnya TERGUGAT akan memberikan sebagian hasil usaha tersebut kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I. Ketika menyewa rumah dari bu Novi Astuti ini TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT sadar bahwa modal yang TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT miliki belum cukup untuk biaya sewa dan renovasi. TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta kepada TERGUGAT untuk mengkalkulasi modal usaha yang dibutuhkan. Perkiraan modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha menurut kalkulasi TERGUGAT pada saat itu adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan Kebutuhan	Estimasi Jumlah Kebutuhan
1.	Sewa Tempat	Rp. 225.000.000,-
2.	Renovasi & Dll.	Rp. 250.000.000,-
3.	Mesin & Peralatan	Rp. 200.000.000,-
4.	Furniture & Dekorasi	Rp. 200.000.000,-
	TOTAL	Rp. 875.000.000,-

Dari kalkulasi TERGUGAT tersebut untuk meminjam dari bank tidak memungkinkan karena TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT tidak punya jaminan, karenanya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I berpikir untuk meminjam dari temannya yaitu PENGUGAT sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). Akhirnya pinjaman dari PENGUGAT tersebut diperoleh, PENGUGAT meminjamkan uangnya kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I secara bertahap. Karena tidak memiliki jaminan atas pinjaman tersebut maka TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memasukkan PENGUGAT



bersamanya kedalam perjanjian sewa menyewa rumah dengan ibu Novi dan tentang pinjam meminjam antar TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN PENGGUGAT tersebut, berapa jumlah riil dan bagaimana penyelesaiannya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tidak memberitahukan kepada TERGUGAT, hanya saja pesan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT jika usaha es krim yang TERGUGAT dirikan berhasil dan ada hasil usaha, atas itikad baik TERGUGAT untuk memberikan sebagian hasilnya kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, atas apa yang diberikan TERGUGAT kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tersebut agar sebagiannya diberikan kepada PENGGUGAT untuk pembayaran hutangnya tersebut. Dalam masalah urusan antara TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dengan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah bertanya kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sampai kapan TERGUGAT harus memberi sebagian milik TERGUGAT BERKEPENTINGAN I yang diberikan kepada PENGGUGAT melalui tangan TERGUGAT.

13. Bahwa pada akhirnya usaha es krim ini berhasil TERGUGAT dirikan dan dirintis sejak Maret 2015 dan mulai menjual kepada konsumen pada 07 April 2015. Dan seperti yang telah TERGUGAT DAN TERGUGAT BERKEPENTINGAN I rencanakan sebelumnya, TERGUGAT membuat BADAN USAHA DAGANG (UD) untuk usaha es krimnya ini sebagai Perusahaan Perorangan dengan bentuk BADAN USAHA USAHA DAGANG yang TERGUGAT beri nama UD. Bangun Jaya Abadi (dengan harapan usaha ini TERGUGAT dirikan untuk berjaya selamanya) pada tanggal 28 April 2015 dengan Akta Pendirian No. 189 yang dibuat di kantor Notaris Irma Fauziah, SH., yang beralamat di Jalan Imogiri Barat Km. 5, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
14. Bahwa pada Tanggal 28 April 2015, TERGUGAT mendirikan Usaha Dagang (UD) yang bernama "BANGUN JAYA ABADI" sebagaimana dalam Akta Pendirian Usaha Dagang "BANGUN JAYA ABADI" No. 189 Tertanggal: 28 April 2015 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT IRMA FAUZIYAH, S.H. yang berkantor di Bantul, D.I. Yogyakarta, yang bergerak dalam bidang *Restaurant*/rumah minum (*cafe*) dengan menjual produk berupa Es Krim/Ice Cream berbagai macam rasa, yang Produk Ice Cream beserta dengan *Restaurant*/Rumah Minum (*cafe*) diberi nama Merek "IL TEMPO DEL GELATO" disingkat "TEMPO GELATO";



15. Bahwa TERGUGAT juga telah mendaftarkan Merek “IL TEMPO DEL GELATO” dan “TEMPO GELATO” tersebut di DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kode Kelas 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304;
16. Bahwa dari PENDAFTARAN MEREK TERDAFTAR TERGUGAT SUDAH TERBIT ATAU KELUAR SERTIFIKAT ATAS MEREK TERDAFTAR TERGUGAT “IL TEMPO DEL GELATO + LOGO” dan “TEMPO GELATO + LOGO” untuk Kelas 43 tersebut yang telah diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 25 September 2017;
17. Bahwa benar TERGUGAT selain Kelas 43 tersebut, TERGUGAT juga telah mendaftarkan Merek “TEMPO GELATO” tersebut di Kelas 30 dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran DM000668163 dan SUDAH TERBIT ATAU KELUAR SERTIFIKAT ATAS MEREK TERDAFTAR TERGUGAT “TEMPO GELATO” untuk Kelas 30 yang diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal sertifikatnya telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020;
18. Bahwa sampai pada Awal Tahun 2020 TERGUGAT menjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu:
- 1) Di Jalan Prawirotaman I No. 43, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
 - 2) Di Jalan Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 Caturtunggal, Depok, Sleman;
 - 3) Di Jalan Bantul KM.6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul (sebagai dapur);
19. Bahwa pada Bulan Januari 2020 RUDY CHRISTIAN FESTAETS (PENGGUGAT) tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas telah mengambil alih dan menguasai Ketiga Lokasi kegiatan usaha UD. BANGUN JAYA ABADI/ “TEMPO GELATO” milik TERGUGAT yang tersebut diatas. Selain itu PENGGUGAT juga telah mengoperasikan ketiga lokasi tersebut serta memperdagangkan produk-produk Es-Krim/Ice Cream serupa milik “TEMPO GELATO” namun memasang Papan Nama/Plang yang diubah dari logo aslinya dengan menambahkan gambar Cone Es Krim di antara huruf “T” dan “EMPO” pada kata “TEMPO”, sehingga jika dibaca akan menjadi “TIEMPO GELATO” yang memang menyerupai/mirip pada pokoknya dengan Merek “TEMPO GELATO”;



20. Bahwa pada Tanggal 28 April 2020 PENGUGAT telah mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO" yang sama persis dengan Yang Telah Terdaftar Atas Nama TERGUGAT. Merek "TEMPO GELATO" tersebut didaftarkan oleh PENGUGAT pada kelas 30 dengan Nomor Pendaftaran DID2020022294 dan pada kelas 43 dengan Nomor Pendaftaran JID2020022297;
21. Bahwa sampai saat pemeriksaan persidangan GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERGUGAT ini dilaksanakan SERTIFIKAT MEREK "TEMPO GELATO" YANG TELAH DIDAFTARKAN OLEH PENGUGAT BELUM DITERBITKAN OLEH DIRJEN HKI KEMENKUMHAM.

Nama /Merek Usaha

Bahwa TERGUGAT dengan Tegas Menolak Dalil Gugatan PENGUGAT pada Point 12 s/d. 14, karena yang benar menurut TERGUGAT, sebagai berikut:

22. Bahwa benar sekitar kurang lebih bulan Oktober 2014 setelah TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mendapatkan lokasi usaha yang sesuai yang terletak di Jalan Prawirotaman I No. 43, TR. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta, maka TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mulai memilih nama tempat usaha yang pada akhirnya dipilih nama TEMPO GELATO yang merupakan kependekan dari IL TEMPO DEL GELATO;
23. Bahwa benar Nama IL TEMPO DEL GELATO, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I terinspirasi dari sebuah merek produk fashion "**Le Temps Des Cerises**" yang juga merupakan nama sebuah restaurant di Paris, Perancis. Hakikat pengambilan nama tersebut dari kata "**Le Temps**" yang dalam bahasa Indonesia diartikan "waktu" dari kata "waktu" kemudian dikembangkan ke "Waktunya Es Krim" yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris "**It's Ice Cream Time**". Dan pada akhirnya dialihbahasakan lagi ke dalam bahasa Italia "**il tempo del gelato**". Dengan demikian menurut TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tidak benardan mengada-ada jika penamaan TEMPO GELATO atau TEMPO IL DEL GELATO berasal dari ide PENGUGAT;
24. Bahwa benar Ide "**il tempo del gelato**" kemudian TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyetujui karena menurut TERGUGAT kata "Tempo" dalam bahasa Indonesia diartikan waktu. Selanjutnya TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT melakukan pembuatan Logo untuk nama **"il Tempo del Gelato"** yang dimulai sejak Tanggal: 15 Desember 2014 berturut-turut sampai sekira bulan Februari 2015, melalui komunikasi via email dari Bapak Sunu Prihanto, email: prihanto.sunu@gmail.com ke plebosco@hotmail.com; maisonetdecojogja@gmail.com dan sbs_furniture@ymail.com. Komunikasi pembuatan *design* logo Tempo Gelato tersebut, TERGUGAT selalu menginformasikan secara langsung dan juga melalui email kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan mempersilahkan TERGUGAT untuk mewujudkan ide tersebut;

25. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bersama TERGUGAT Melakukan order pembuatan Neon Box di Kilimadua Advertising dengan menggunakan logo Tempo Gelato yang telah ditentukan;
26. Bahwa benar TERGUGAT BERKEPENTINGAN I juga mengetahui *design* penggunaan nama Tempo Gelato oleh TERGUGAT untuk dipasang di spanduk lowongan dan aplikasi mesin kasir;
27. Bahwa benar pada tanggal 07 April 2015, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengetahui TERGUGAT memulai menjalankan usaha penjualan es krimnya dengan nama TEMPO GELATO yang merupakan kependekan nama dari IL TEMPO DEL GELATO;
28. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 April 2015 TERGUGAT melegalisasikan usahanya dengan membentuk badan usaha perseorangan dengan nama Usaha Dagang (UD) "Bangun Jaya Abadi" yang beralamat di Jalan Prawirotaman I No. 43, RT. 025, RW. 007 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta dengan Akta Pendirian No. 189 Tanggal 28 April 2015 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Irma Fauziyah, SH., yang berkedudukan di Bantul;
29. Bahwa benar setelah semua proses pemesanan Logo Tempo Gelato selesaidan terpasang di ruang usaha TERGUGAT, setelah usaha berjalan dan mendapatkan respon bagus dari masyarakat Yogyakarta, atas persetujuan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I Merek Tempo Gelato didaftarkan atas nama TERGUGAT. Kemudian setelah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat Mereknya, TERGUGAT menyampaikan kembali kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I perihal pendaftaran dan perolehan sertifikat Merek "TEMPO GELATO" tersebut dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

Halaman 44 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kode Kelas Jasa 43.

Tentang Permodalan

Bahwa TERGUGAT dengan Tegas Menolak Dalil Gugatan PENGUGAT pada Point 16 s/d. 18, karena yang benar menurut TERGUGAT, sebagai berikut:

30. Bahwa TERGUGAT sekitar Tahun 2012 s/d. Tahun 2013 mendapatkan ide usaha es krim melalui TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan Pada bulan Juli dan Agustus 2014 ide tersebut semakin kuat untuk diwujudkan, maka TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I melakukan persiapan-persiapan, seperti melakukan pembelian freezer & mesin es krim di toko Pasti Jaya untuk belajar dan mempraktekkan cara membuat es krim.
31. Bahwa setelah mendapatkan tempat usaha sekira bulan Oktober 2014 di Jalan Prawirotaman I No. 43, RT. 025, RW. 007 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta kemudian TERGUGAT menghubungi dan membuat janji dengan Pemilik rumah yang bernama Novi Astuti. Mengingat ide bisnis berasal dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan sebagian modal usaha diberikan kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT setuju untuk lokasi disewa oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, dimana TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memberikan tanda jadi sewa kepada Novi Astuti sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2014.
32. Bahwa setelah lokasi usaha sudah didapatkan, kemudian TERGUGAT mengkalkulasi modal usaha yang dibutuhkan ternyata kurang, maka TERGUGAT BERKEPENTINGAN I berusaha mendapatkan pinjaman uang dari PENGUGAT selanjutnya pinjaman tersebut diberikan oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I kepada TERGUGAT (seperti yang telah disampaikan pada poin 12 diatas).
33. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang pinjaman, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memasukkan PENGUGAT dalam perjanjian sewa menyewa tempat yang sebelumnya telah ada kesepakatan dalam pernyataan antara TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dengan Pemilik rumah (Ibu Novi Astuti);

Halaman 45 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



34. Bahwa setelah mendapatkan lokasi dan tambahan modal usaha dari TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TERGUGAT mulai melakukan renovasi lokasi yang awalnya berupa rumah kemudian menjadi lokasi usaha (restaurant).
35. Bahwa TERGUGAT selain melakukan renovasi, juga melakukan pemesanan furniture dan dekorasi di PT. Maison et Deco, Jalan Imogiri Barat KM. 4 No. 24, dan selesai pengerjaannya pada akhir Maret - awal April 2015;
36. Bahwa tidak benar PENGUGAT memiliki modal usaha di Tempo Gelato, yang ada hanyalah TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminjam uang dari PENGUGAT yang pengembaliannya sudah selesai dilakukan oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I melalui TERGUGAT.

Pembukaan dan Pengembangan Usaha Es Krim Tempo Gelato

37. Bahwa usaha es krim Tempo Gelato pertama kali dibuka di jalan Prawirotaman I No. 43, TR. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta;
38. Bahwa untuk menjalankan usaha es krim Tempo Gelato, TERGUGAT membuat spanduk lowongan dan untuk memudahkan promosi usaha selain pemasangan spanduk, juga dilakukan melalui media sosial dan website : www.tempogelato.com yang pembuatan dan pengelolaannya dibantu oleh SUNU PRIHANTO;
39. Bahwa promosi usaha melalui sosial media, TERGUGAT juga memberikan izin kepada PENGUGAT melalui account PENGUGAT di facebook yang diunggah pada tanggal 07 April 2015 dan Instagram diunggah pada tanggal 08 April 2015;
40. Bahwa TERGUGAT telah mempekerjakan karyawan dengan Perjanjian Kerja di bawah bendera UD. Bangun Jaya Abadi;
41. Bahwa untuk menjamin keselamatan dan perlindungan kerja Karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, TERGUGAT telah mendaftarkan karyawan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan DI. Yogyakarta;
42. Bahwa dengan semakin bertambahnya animo masyarakat untuk mencicipi dan menikmati es krim Tempo Gelato, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mendorong TERGUGAT untuk lebih mengembangkan usaha es krim Tempo Gelato dan kemudian



TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menginformasikan lokasi di jalan Kaliurang;

43. Bahwa atas ide yang disampaikan oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TERGUGAT membuka usaha ke-2 di mana lokasi usaha tetap di sewa oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I. Mengingat modal usaha TERGUGAT setelah dikalkulasi masih belum cukup, maka TERGUGAT BERKEPENTINGAN I kembali berinisiatif meminjam uang kepada PENGUGAT dengan jaminan menyertakan PENGUGAT dalam perjanjian sewa menyewa lahan usaha sebagaimana perjanjian sewa menyewa lokasi usaha di jalan Prawirodaman I No. 43, RT. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta.

Pengolahan dan Operasionalisasi Usaha Bersama Ice

44. Bahwa benar setelah usaha es krim Tempo Gelato pertama kali dibuka di Jalan Prawirodaman I No. 43, RT. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta, di mana animo masyarakat penikmat es krim semakin besar, selanjutnya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, menyarankan kepada TERGUGAT membuka usaha ke 2 di mana lokasi usaha tetap di sewa oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I. Mengingat modal usaha TERGUGAT setelah dikalkulasi masih belum cukup, maka TERGUGAT BERKEPENTINGAN I kembali berinisiatif meminjam uang kepada PENGUGAT dengan jaminan menyertakan PENGUGAT dalam perjanjian sewa menyewa lahan usaha sebagaimana perjanjian sewa menyewa lokasi usaha di jalan Prawirodaman I No. 43, RT. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta;
45. Bahwa kepopuleran Merek "TEMPO GELATO" sebagai *restaurant/cafe* yang menjual produk berupa Es Krim/*Ice Cream* semakin naik daun, tempat Usaha kedua berhasil dibuka di Jalan Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 RT.02 RW.01 Caturtunggal, Depok, Sleman dengan Merek yang sama yakni "IL TEMPO DEL GELATO"/ "TEMPO GELATO" dan mulai dioperasikan pada tanggal 8 Agustus 2016, hal ini membuat nama "TEMPO GELATO" semakin dikenal di D.I Yogyakarta, bahkan sampai diluar daerah. Ketika usaha yang kedua ini berdiri maka UD. Bangun Jaya Abadi memindahkan dapurnya yang semula berada di Jalan Prawirodaman I No. 43 ke lokasi baru yang bertempat di Jl. Bantul KM.6, Nyemegan, Tirtomirmolo, Kasihan, Bantul;



46. Bahwa benar sebagaimana dalil PENGUGAT pada angka 28 perihal persiapan pendirian Perusahaan Modal Asing, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

- Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia" dan ayat (6) yang berbunyi : "Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia"
- Bab IV Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."

maka pada tahun 2016 TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TERGUGAT serta PENGUGAT bersepakat untuk mendirikan suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang kemudian dikenal dengan PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) dengan **Tujuan Pendirian adalah Kegiatan Industri Pengolahan Es Krim**. Setelah keluarnya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BKPM RI, selanjutnya dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 118 dihadapan Notaris - PPAT IRMA FAUZIYAH, SH, Notaris di Kabupaten Bantul tertanggal 15 November 2016. Kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0053076.AH.01.01 Tahun 2016 Tertanggal: 29 November 2016. DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142093.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal: 29 November 2016. Namun dalam perjalanan pendirian mengalami kendala dalam hal perizinan sehingga PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) tidak berjalan sama sekali, yang dapat dijelaskan oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar kurang lebih bulan September 2016 antara Ema Susmiyarti (Warga Negara Indonesia/WNI), Briere Pascal Jacques Edouard (Warga Negara Perancis/WNA) dan Rudy Christian Festraets (Warga Negara Perancis/WNA) berkendak untuk



mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di Bidang Industri Pengolahan Es Krim, yaitu **PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II)**;

- Bahwa benar pada sekitar Tanggal: 22 September 2016 atas keinginan tersebut antara Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets tersebut memohonkan Izin kepada BKPM RI dan telah mendapatkannya dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Nomor: 2594/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor: Perusahaan 11936.2016 pada tanggal: 22 September 2016;
- Bahwa benar sekitar Tanggal: 15 November 2016 setelah Izin Prinsip **PT. TEMPO GELATO INDONESIA** (Turut Berkepentingan II) didapatkan oleh Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pendirian Perusahaan **PT. TEMPO GELATO INDONESIA melalui AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**;
- Bahwa benar **PT. TEMPO GELATO INDONESIA** (Tergugat Berkepentingan II) didirikan setelah keluarnya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor: 2594/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor Perusahaan: 11936.2016 Tertanggal: 22 September 2016, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Kantor Notaris-PPAT IRMA FAUZIYAH, SH., Notaris di Bantul dengan Nomor: Akta 118 Tertanggal: 15 November 2016 yang selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tepublik Indonesia dengan Nomor: AHU-0053076.AH.01.01 Tahun 2016 dengan DAFTAR PERSEROAN NOMOR: AHU-0142093.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal: 29 November 2016;
- Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II pada awal Tahun 2017 dilakukan proses untuk memenuhi persyaratan guna mengajukan Perizinan Daerah dari Kabupaten Bantul berupa Izin Gangguan (HO), Izin Lingkungan (UKL/UPL) dan Izin Usaha lainnya;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2017 Tergugat Berkepentingan II menerima Surat Pemberitahuan resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berupa Surat Pengembalian Berkas Permohonan Izin dengan Nomor: 503/589 Tanggal: 16 Mei 2017 atas berkas Permohonan yang kami ajukan

Halaman 49 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Permohonan Izin Baru atas: Izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dengan Nomor Pendaftaran: 01248/000/00/04/2017. Dalam surat Nomor: 503/589 Tanggal: 16 Mei 2017 tersebut disebutkan bahwa:

Bahwa Izin Tergugat Berkepentingan IIBELUM DAPAT DIKABULKAN karena Izin Prinsip Penanaman Modal Asing oleh BKPM Pusat Nomor 2594/1/IP/PMA/2016 Tertanggal: 22 September 2016 menentukan bahwa dalam pelaksanaan Proyek Wajib Berlokasi Di Kawasan Industri, sedangkan lokasi proyek Tergugat Berkepentingan Iltidak berada di Kawasan Industri;

- Bahwa benar pada bulan Mei 2017 telah dilaksanakan pengawasan dalam rangka Pengawasan Ketentuan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat bersama dengan BKPM Kabupaten Bantul, dengan hasil: tidak dikabulkannya perizinan daerah yang diajukan oleh Tergugat Berkepentingan II. Menurut Tergugat Berkepentingan II tidak dikabulkannya Perizinan Daerah yang diajukan oleh Tergugat Berkepentingan II, adalah selain karena tidak berlokasi di kawasan industri juga karena kesulitan tercapainya **Modal yang ditetapkan sampai dengan akhir masa proyek pada Tanggal: 22 September 2019 yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**, maka disarankan oleh BKPM Kabupaten Bantul agar Tergugat Berkepentingan II merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II sekira bulan Mei 2018, dilaksanakan pengawasan dalam rangka Pengendalian Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, masih dengan hasil yang sama, yaitu merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- Bahwa belum selesai persoalan yang dihadapi oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II tentang perubahan status Perseroan dari PMA menjadi PMDN, PENGUGAT melaporkan TERGUGAT yang saat itu menjabat sebagai Direktur di PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (**Laporan Polisi Nomor:**

Halaman 50 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



- Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan Ilsekitar antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 karena tidak tercapai kesepakatan antara Para Pemegang Saham (Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets), untuk merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka pada Periode Agustus 2019 s/d. Oktober 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan Agenda Acara, yaitu: PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA, namun tetap tidak tercapai kesepakatan untuk PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA tersebut, dengan hasil suara Para Pemegang Saham dalam RUPS-LB, sebagai berikut bahwa:

- 1) Ema Susmiyarti (SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA);
- 2) Briere Pascal Jacques Edouard (SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA); dan
- 3) Rudy Christian Festraets (TIDAK SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA).

- Bahwa setelah berakhirnya masa izin prinsip PMA yang dimiliki oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, sekaligus tidak lagi melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Nomor: 33 yang menyatakan “Setelah Tergugat Berkepentingan II didirikan ternyata mendapatkan respon dari masyarakat dst... atas respon positif tersebut, berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh Tergugat Berkepentingan II.” Hal tersebut tidak benar karena sesungguhnya Tergugat Berkepentingan II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA) sama sekali belum melakukan **Aktivitas Kegiatan**

Halaman 51 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Industri Pengolahan Es Krim sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya dan kamipun Para Pemegang Saham (Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets) sangatlah tahu penyebabnya karena disamping tidak dikabulkannya Perizinan Daerah juga karena selama masa berdirinya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA) terjadi beberapa kali penarikan atau pengambilan pada Modal Setor dari Para Pemegang Saham yang sudah di Setor di dalam Rekening TERGUGAT BERKEPENTINGAN II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA), hal iniseseuai Fakta Hukum adanya Penarikan/Pengambilan Dana nya melalui PENCAIRAN CEK BANK a/n. PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II) yang telah diambil oleh masing-masing Para Pemegang Saham, dengan perincian, sebagai berikut:

Tabel 1: Perincian Modal Setor Para Pemegang Saham PT. TEMPO GELATO INDONESIA, sesuai Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0053076.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II), Tanggal: 29 November 2016, sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Saham Setor	Jumlah Modal Setor
1	Ema Susmiyarti	29 September 2016	391.830.000
2	Briere Pascal Jacques Edouard	29 September 2016	1.763.235.000
3	Rudy Christian Festraets	29 September 2016	1.763.235.000

Tabel 2: Fakta Hukum secara Riil Perincian Modal Setor Para Pemegang Saham PT. TEMPO GELATO INDONESIA, sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Penyetoran Saham (Modal Detor)	Jumlah Modal Setor
1	Ema Susmiyarti	s/d. 22 Mei 2017	400.000.000.-
2	Briere Pascal Jacques Edouard	s/d. 25 Januari 2017	1.600.000.000.-
3	Rudy Christian Festraets	s/d. 29 November	1.702.000.000.-



	2017	
--	------	--

Tabel 2: Fakta Hukum Penarikan/Pengambilan Dana melalui BUKTI TRANSFER BANK dari PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II) ke masing-masing Rekening Para Pemegang Saham yang telah diambil oleh masing-masing Para Pemegang Saham, sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Penarikan/Pengambilan Modal Setor	Jumlah Modal Setor ditarik/Diambil
1	Ema Susmiyarti	s/d. 22 Mei 2017	344.780.000.-
2	Briere Pascal Jacques Edouard	s/d. 30 Maret 2017	500.000.000.-
3	Rudy Christian Festraets	s/d. 29 November 2017	1.970.000.000.-

47.Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 29, tidak benar jika antara PENGUGAT dengan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I ada kesepakatan dengan perihal operasional pengelolaan Tempo Gelato kepada UD. Bangun Jaya Abadi milik TERGUGAT. Justru TERGUGAT BERKEPENTINGAN I - lah yang memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk mendirikan/ menjalankan usaha Es Krim Tempo Gelato yang pada saat pertama di buka di Jl. Jalan Prawirotaman I No. 43, TR. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta;

48.Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT dalam angka 30 s/d 32 seluruh kesepakatan antara TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, PENGUGAT dan TERGUGAT, baik mengenai *Share Profit*, saham, dan kedudukan masing-masing dalam Perseroan tersebut, disepakati dan dituangkan dalam AKTA PENDIRIAN PERSEROAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II);

49.Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada angka 33 yang menyatakan “dengan didirikannya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II respon masyarakat dengan sering berbongong-bongongnya animo warga masyarakat yang ingin mencicipi cita rasa ice cream/gelato yang beda dengan lainnya.” Perlu diketahui bahwa animo masyarakat untuk menikmati Es Krim Tempo Gelato sudah muncul/ada jauh sebelum



TERGUGAT BERKEPENTINGAN II didirikan. Apalagi dalam perjalanan pendirian TERGUGAT BERKEPENTINGAN II sudah menimbulkan banyak permasalahan khususnya di bidang perizinan sehingga dilakukan RUPS - Luar Biasa untuk Pembubarannya. Sehingga sangat tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT BERKEPENTINGAN II sudah menerima keuntungan dari usaha Es Krim Tempo Gelato, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas pengelolaan es krim karena terkendala dengan perizinan;

50. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 34 menyebutkan bahwa "sejak bulan Desember 2017 PENGGUGAT merasa dicurangi dan tidak lagi menerima bagi hasil/keuntungan atas usaha bersama adalah sesuatu yang tidak tepat disampaikan, karena baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun antara TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT sama sekali tidak ada perjanjian bagi hasil atas usaha Es Krim Tempo Gelato. Dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sangat menyayangkan sikap dan tindakan PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas dugaan tindak pidana penggelapan keuntungan (Deviden) perusahaan PT. Tempo Gelato Indonesia (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II), padahal diketahui TERGUGAT BERKEPENTINGAN II belum dapat dioperasikan mengingat terkendala dengan perzinan dan adanya keinginan untuk dibubarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Pendaftaran Merek Terdaftar Tergugat Dilakukan Dengan Itikad Baik

51. Bahwa TERGUGAT pertama kali mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO" tersebut di DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kode Kelas 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304. Bahwa Sertifikat atas Merek "TEMPO GELATO + LOGO" pada Kelas 43 tersebut juga telah diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 25 September 2017. Selain itu, TERGUGAT juga telah mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO" tersebut di kelas 30 dengan Nomor Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D002018060136 dan Nomor Pendaftaran DM000668163, dan sertifikatnya telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020.

52. Bahwa pendaftaran merek dagang Tergugat "TEMPO GELATO" telah dilandasi dengan "itikad baik" hal ini secara faktual telah dibuktikan dengan menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana telah digariskan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana dalam prosesnya telah menempuh pemeriksaan Formalitas, pemeriksaan Substansi;
53. Bahwa sebelum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan hak atas Merek, maka terlebih dahulu pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap suatu Merek, apakah Merek tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur oleh Undang Undang atau tidak. Ada 3 (tiga) tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelum melakukan Penerbitan Sertifikat Merek, yaitu Pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif dan Pemeriksaan Pengecekan Oposisi;
54. Bahwa dengan telah terdaftarnya Merek Tempo Gelato milik Tergugat, hak Tergugat telah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku, dimana ketika pengajuan permohonan Pendaftaran Merek oleh Tergugat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan undang-undang Merek. Sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat mempunyai Itikad Baik;
55. Bahwa tentang Itikad Tidak Baik TERGUGAT yang dikemukakan oleh PENGUGAT sangatlah tidak relevan karena Merek TERGUGAT telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
56. Bahwa perlu dijelaskan pula, jika Pemeriksaa Merek pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menemukan bahwa adanya Itikad Tidak Baik yang dilakukan oleh Pemohon dalam mendaftarkan Mereknya, maka sudah barang tentu Pemeriksa Merek tersebut melakukan Penolakan terhadap Permohonan tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (3): "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;"
57. Bahwa merujuk dalil PENGUGAT dalam gugatannya sebagaimana tertuang di dalam Nomor: 25 yang menyebutkan bahwa "orang

Halaman 55 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

Asing/Warga Negara Asing tidak dapat mendaftarkan merek di Indonesia”, adalah tidak benar, karena TERGUGAT sama sekali tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan PENGGUGAT;

58. Bahwa seharusnya PENGGUGAT melakukan keberatan (Oposisi) atas permohonan pendaftaran Merek, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh PT. BOGAMULIA NAGADI (PEMOHON) terhadap pendaftaran merek “TEMPO GELATO” (TERMOHON) Nomor Permohonan: D002018060136 yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek nomor: BRM1859A pada Tanggal: 03 Desember 2018 sampai 03 Februari 2019, sebagai berikut:

- Bahwa Argumentasi sebagaimana yang dikemukakan oleh PEMOHON yaitu EMA SUSMIYARTI berkedudukan Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Bantul DI Yogyakarta, melalui kuasanya Acemark dan Partner bahwa merek merek “TEMPO” (IDM000075420) Kelas 30 dan “P.T. TEMPO” IDM000148001 Kelas 30” merupakan “TIDAK MERUPAKAN MEREK TERKENAL” belum dapat dibuktikan karena belum memenuhi unsur sebagai merek terkenal penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 18 PERMENKUMHAMRI No. 67 Tahun 2016 Tentang Merek bahwa: “Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan “Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan”, Disamping itu diperhatikan pula “Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di Dunia” yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, apabila hal-hal diatas belum dapat dianggap cukup, dan Pengadilan Niaga Setempat dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri atau independent untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan;
- Bahwa dilihat dari historinya permohonan pendaftaran merek TERMOHON merek “TEMPO GELATO” dengan agenda D002018060136 kelas 30, bahwa memang benar bahwa merek TERMOHON telah dilakukan sanggahan atas keberatan tanggal 11

Halaman 56 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



Februari 2019 dari kantor Kekayaan Intelektual dengan menghasilkan putusan ditolak, selanjutnya TERMOHON melakukan sanggahan atas keberatan pihak lain, dalam hal Persamaan Pada Pokoknya dan Keseluruhannya, ini sudah tidak masuk dalam bidang hukum secara Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikarenakan merek yang berbeda sekali, baik secara tulisan, pengejaan, pengucapan, tampilan maupun jenis barang yang berbeda sekali;

- Bahwa merek kami sebagai TERMOHON merek “TEMPO GELATO” dengan agenda D002018060136 kelas 30 merupakan bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang memiliki “ITIKAD BAIK” untuk melindungi usaha kami dan berusaha untuk mandiri tidak tergantung pada Pemerintah maupun pihak lain dan bahkan turut membantu Pemerintahan dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri maupun masyarakat, ahwa kami berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, maka hendaknya dengan niat kami yang baik mendapatkan perhatian dari Pemerintah;
- Bahwa sebagaimana kita ketahui menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lain, maka merek yang bersangkutan harus dipandang secara keseluruhannya, atau dengan kata lain tidak cukup hanya dengan melihat dari satu sisi saja. (Lihat Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2451 K/Pdt/1989 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 565/PDT.G.D/1988/PN.JKT.PST dalam putusannya yang menyatakan merek ROYAL SALUTE tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SALUTE);

(Vide: Dr. Henry Soelistyo, SH.,LLM., *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, Maharsa Artha Mulia, 2017, bahwa:

- **Dalam Indikasi Geografis 2016 menetapkan prinsip itikad buruk atau itikad baik dalam Pasal 20. Sekali lagi sekedar sebagai referensi, ketentuan Pasal 5 UU Merek 2001 secara normatif dirumuskan sebagai berikut: “merek tidak didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:**

Halaman 57 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
 - b. Tidak memiliki daya pembeda;
 - c. Telah menjadi milik umum; atau
 - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkannya pendaftarannya.”
- Ketentuan normatif ini diatur kembali dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis 2016 dengan penyempurnaan. Adapun penjelasan yang relevan dengan prinsip itikad baik adalah sebagaimana dirumuskan untuk klarifikasi Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a UU Merek 2001, sebagai berikut: “Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut”. Rumusan penjelasan diatas menglaifikasi adanya itikad tidak baik yang menjadi motif yang dengan sengaja dilekatkan dalam pendaftaran merek. Penjelasan Pasal 5 huruf a UU Merek 2001: “Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu”;
 - Dalam pelaksanaannya, permohonan pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pihak lain, secara serta merta dapat diasumsikan mengandung itikad tidak baik. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung memiliki frasa yang jelas mengenai

Halaman 58 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



masalah *presumption* ini, yaitu: “Sulit dibayangkan adanya itikad lain selain mendompleng popularitas merek pihak lain.” Berbanding lurus dengan frasa itu, maka tindakan mendompleng merek orang lain berarti melakukan tindakan yang didasari dengan itikad tidak baik, ini logikanya, selanjutnya seseorang yang memiliki itikad tidak baik, lazimnya tercermin dalam tindakannya menurut, menjiplak atau mendompleng merek milik pihak lain, termasuk dengan cara mendaftarkan merek serupa itu ke Kantor Merek. Betapapun, suatu merek yang dimiliki persamaaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sangat berpotensi menyesatkan atau mengelirukan masyarakat. Penyesatan atau pengeliruan seperti itu, bila disengaja (*by purpose*), dapat dianggap beritikad tidak baik dan mengganggu ketertiban umum. Yang pasti, bila rambu itikad baik tersebut dilanggar, maka permohonan pendaftaran mereknya akan ditolak. Itu pasti! Masalahnya, apa batasan untuk mengukur niat atau itikad yang tidak baik itu. Lebih dari itu, bagaimana Kantor Merek memaknai dan menerapkan prinsip pencegahan pendaftaran merek yang bermuatan motif atau itikad tidak baik itu? Sesungguhnya, rumusan ketentuan-ketentuan dalam UU Merek berikut penjelasannya, sudah cukup memadai sebagai rambu tuntunan, dan arahan dalam pelaksanaan sistem pendaftaran merek. Namun demikian, masih banyak pemilik merek yang, merasa dirugikan atau terganggu kepentingannya karena pelaksanaannya yang masih tidak obyektif, kolusif dan penuh dengan lika-liku rekayasa di tingkat teknis dan administratif. Dari beberapa kasus menonjol yang telah diputus pengadilan, tampak bahwa pangkal persoalannya terletak pada luasnya ruang interpretasi yang dibuka tanpa dapat dimatematisasikan pengukurannya. Artinya, penjabaran arti “persamaan pada pokoknya” menjadi sangat subyektif dan sangat tidak terukur. Padahal, elemen persamaan itu yang sesungguhnya menrefleksikan motif pemohon pendaftaran merek, yaitu, apakah beritikad baik atau buruk;

- Dalam Pembatalan merek yang merupakan instrumen koreksi yang paling jamak digunakan. Secara prosedur, pembatalan diproses melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam

Halaman 59 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



hal penggugat atau tergugat berdomisili di luar teritori negara RI, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Prinsip yang diatur dalam UU Merek 2001 ini dalam UU N. 20 Tahun 2016 tidak lagi diatur arahnya. Adapun yang menjadi alasan gugatan pembatalan harus menyangkut prinsip-prinsip dan persyaratan absolut yang diatur dalam UU Merek. Secara rinci, persyaratan itu diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek Nomor: 15 Tahun 2001. Dalam UU Merek UU NO. 20 Tahun 2016, ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 78, yang harus memenuhi syarat:

- a. Norma *Bad Faith* dalam UU Merek;
- b. Norma Penolakan Absolut (Dalam Ketentuan Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan alasan penolakan yang bersifat absolut. Artinya, menetapkan norma-norma yang secara hukum akan menjadi kendala bagi aplikasi merek sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Norma-norma tersebut ditetapkan sebagai *statutory exception*;
- c. Norma Pembatasan Teknis (Dalam Norma pembatasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ini sangat lengket kaitannya dengan motivasi *bad faith* pada sejumlah pengusaha. Niat ini untuk meniru, menjiplak, dan mendompleng sejak awal dicegahnya dengan rambu teknis, yaitu tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;
 - a. Dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. Dengan indikasi geografis;
- Secara normatif, rambu ini sangat jelas meski dalam pelaksanaannya perlu interpretasi, terutama mengenai

Halaman 60 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



makna frasa “persamaan pada pokoknya”. Yang dimaksud dengan frasa itu adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut seperti dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Dan perlu dicatat bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menjadi yurisprudensi penting bagi interpretasi konsep persamaan merek ini. Ditegaskan dalam putusan PK Mahkamah Agung tersebut tuju indikator oersamaan, yaitu: a. Persamaan bentuk (*similarity of form*); b. Persamaan Komposisi (*similarity of composition*); c. persamaan kombinasi (*similarity of combination*); d. Persamaan unsur (*similarity of element*); e. Persamaan bunyi (*similarity of sound*); f. Persamaan ucapan (*similarity of phonetic*); dan g. Persamaan pengambilan (*similarity of appearance*);

- Harus diakui, ditegan fleksibilitas interpretasi dan subyektifitas penampilan pemeriksa merek, penyusupan motif *bad faith* sangat terasa dibalik permohonan pendaftaran merek. Masalahnya. Bagaimana menentukan secara obyektif bahwa suatu merek itu bukan merupakan kreasi tanda yang didasari niat meniru, menjiplak, atau mendompleng merek lain yang telah terdaftar? Atau merek lain yang tidak terdaftar, tetapi terkenal?).

DALAM REKONVENSİ:

GUGATAN REKONVENSİ

PELANGGARAN MEREK DAN TINDAK PIDANA MEREK DAN GANTI RUGI:

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT KONVENSİ) juga mengajukan tuntutan atau gugatan balik kepada **RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PENGGUGAT KONVENSİ)**, dalam Perkara: **PELANGGARAN MEREK DAN TINDAK PIDANA MEREK DAN GANTI RUGI**, dalam Perkara antara:

Halaman 61 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMA SUSMIYARTI yang beralamat di Dk. Saman, RT.002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta : sebagai **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**

Melawan:

RUDY CHRISTIAN FESTRAETS yang berlamat di Jalan Made Bulet Uma Village, Blok B No.07, Dalung, Kabupaten Bandung, Propinsi Bali : sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;**

Bahwa apa yang dikemukakan oleh **TERGUGAT KONVENSİ (PENGGUGAT REKONVENSİ)** dalam Eksepsi dan Jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil-dalil **TERGUGAT KONVENSİ (PENGGUGAT REKONVENSİ)** dalam **GUGATAN REKONVENSİ** ini. Dengan demikian, maka **EMA SUSMIYARTI** sebagai **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** mengajukan tuntutan atau gugatan balik kepada **RUDY CHRISTIAN FESTRAETS** sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ),** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DASAR HUKUM GUGATAN REKONVENSİ & DUDUK PERKARA:

1. Bahwa benar **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** adalah adalah **YANG PERTAMA KALI MENDAFTARKAN MEREK "TEMPO GELATO"** tersebut di **DIRJEN HKI KEMENKUMHAM** pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kode Kelas 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304. Bahwa Sertifikat atas Merek "**TEMPO GELATO + LOGO**" pada Kelas 43 tersebut juga telah diterbitkan secara resmi oleh **DIRJEN HKI KEMENKUMHAM** pada tanggal 25 September 2017;
2. Bahwa benar selain itu, **PENGGUGAT REKONVENSİ JUGA TELAH MENDAFTARKAN MEREK "TEMPO GELATO"** tersebut di kelas 30 dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran DM000668163, dan sertifikatnya telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020;
3. Bahwa selanjutnya dengan Itikad tidak Baik (*Bad Faith*) **TERGUGAT REKONVENSİ** telah mendaftarkan Merek "**TEMPO GELATO**" yang sama persis dengan **YANG TELAH TERDAFTAR ATAS NAMA PENGGUGAT REKONVENSİ** di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada kelas 30 dengan Nomor Pendaftaran DID2020022294 dan pada kelas 43 dengan Nomor Pendaftaran JID2020022297 dan telah diumumkan dalam HALAMAN

Halaman 62 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA RESMI MEREK SERI A NO. 25/V/A/2020 DIUMUMKAN
TANGGAL 04 MEI 2020 - 04 JULI 2020 oleh Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melalui
Website dengan alamat <https://dgip.go.id/> dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek jasa TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek TEMPO GELATO + LOGO sebagai berikut:

Etiket Merek:	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Nomor Pendaftaran	IDM000608304
Nomor Permohonan	J002015036636
Kelas Barang	43
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2015
Tanggal Pendaftaran	25 September 2017
Tanggal Dimulai Perlindungan	26 Agustus 2015
Jenis Barang	Restoran, Café, Catering, Kantin, Hotel
Sertifikat Terbit:	25 September 2017
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 26 Agustus 2025

- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek jasa IL TEMPO DEL GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek TEMPO GELATO + LOGO, sebagai berikut:

Halaman 63 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Etiket Merek:	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2015
Nomor Pendaftaran	IDM000608163
Kelas Barang	43
Jenis Barang	Restoran, Café, Catering, Kantin, Hotel
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 26 Agustus 2025

SERTIFIKAT MEREK TERGUGAT KELAS BARANG 43:




REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : EMA SUSMIYARTI
Saman RT. 002
Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon
Kab. Bantul - Yogyakarta

Tanggal Penerimaan : 26 Agustus 2015

Nomor Pendaftaran : IDM000608304

Etiket Merek :



Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



(250) MEREK INDONESIA (111) IDM000608304
(190) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (151) 26 September 2017

(210) Nomor Permohonan : J002015036636 (730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
EMA SUSMIYARTI
Saman RT. 002
Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon
Kab. Bantul - Yogyakarta

(220) Tanggal Pengajuan : 26 Agustus 2015
Tanggal Penerimaan : 26 Agustus 2015

(511) Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 43

(591) Uraian warna : Kuning kecoklatan (karamel)


(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek:
TEMPO GELATO + LOGO : suatu penamaan

(540) Contoh Etiket:

(320) Data prioritas :
Nomor :
Tanggal :
Negara :

(510) Uraian Barang/Jasa:
=== Restoran, café, catering, kantin, hotel. ===



- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek dagang TEMPO GELATO Kelas (30) kepada Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek terdaftar TEMPO GELATO, sebagai berikut:

Etiket Merek:	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Nomor Pendaftaran	IDM000668163
Nomor Permohonan	D002018060136
Kelas Barang	30
Tanggal Penerimaan	19 November 2018
Tanggal Pendaftaran	29 Januari 2020
Tanggal Dimulai Perlindungan	19 November 2018
Jenis Barang	Es Krim



SERTIFIKAT TERBIT:	29 Januari 2020
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 19 November 2028

SERTIFIKAT MEREK TERGUGAT KELAS BARANG 30:

13466

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : EMA SUSMIYARTI
SAMAN RT. 002 KEL. BANGUNHARJO
KEC. SEWON BANTUL D I YOGYAKARTA

Tanggal Penerimaan : 19 November 2018

Nomor Pendaftaran : IDM000668163

Etiket Merek :

Pelindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 19 November 2028, dan jangka waktu pelindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)


Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



(250) MEREK INDONESIA	(111) IDM000668163
(190) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	(151) 29 Januari 2020
(210) Nomor Permohonan : D002018060136	(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek: EMA SUSMIYARTI SAMAN RT. 002 KEL. BANGUNHARJO KEC. SEWON BANTUL D I YOGYAKARTA
(220) Tanggal Pengajuan : 19 November 2018 Tanggal Penerimaan : 19 November 2018	
(511) Kelas Barang/Jasa : 30 (NCL 9)	
(591) Uraian warna : Kecoklatan (Karamel)	(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:
(566) Arti bahasa/hunuf/angka asing dalam contoh Merek: TEMPO GELATO	(540) Contoh Etiket: 
(320) Data prioritas : Nomor : Tanggal : Negara :	
(510) Uraian Barang/Jasa : === Es Krim,===	

4. Bahwa kepopuleran Merek “TEMPO GELATO” sebagai *restaurant/cafe* yang menjual produk berupa Es Krim/*Ice Cream* semakin naik daun, hal tersebut terbukti dengan berdirinya tempat Usaha kedua yang bertempat di Jl. Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 RT.02 RW.01 Caturtunggal, Depok, Sleman dengan Merek yang sama yakni “IL TEMPO DEL GELATO”/ “TEMPO GELATO” dan mulai di operasikan pada tanggal 8 Agustus 2016, hal ini membuat nama “TEMPO GELATO” semakin dikenal di D.I Yogyakarta, bahkan sampai di luar daerah. Ketika usaha yang kedua ini berdiri maka UD. Bangun Jaya Abadi memindahkan dapurnya yang semula berada di Jalan

Halaman 68 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Prawirotaman I No. 43 ke lokasi baru yang bertempat di Jl. Bantul KM.6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;

5. Bahwa ternyata pada bulan Januari 2020 TERGUGAT REKONVENSİ tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah mengambil alih dan menguasai ketiga lokasi usaha “TEMPO GELATO” milik PENGGUGAT REKONVENSİ yang berada di Jl. Prawirotaman I No. 43 dan Jl. Kaliurang KM. 5.2 serta Dapur yang berada di Jl. Bantul KM. 6 yang saat ini sudah di laporkan ke pihak Kepolisian;
6. Bahwa pada bulan Januari 2020 tersebut, TERGUGAT REKONVENSİ juga telah mengoperasikan kedua *Restaurant/rumah minum (cafe)* “TEMPO GELATO” milik Penggugat yang berada di Jl. Prawirotaman I No. 43 dan Jl. Kaliurang KM. 5.2 beserta dengan dapurnya yang berada di Jl. Bantul KM. 6, kemudian TERGUGAT REKONVENSİ juga telah menjual dan atau memperdagangkan produk-produk Es Krim/*Ice Cream* dengan menggunakan merek “TEMPO GELATO”;
7. Bahwa selanjutnya, Bahwa terhadap *Restaurant/rumah minum (cafe)* “TEMPO GELATO” yang berada di Jl. Prawirotaman I No.43 dan Jl. Kaliurang KM. 5.2 telah dipasang Papan Nama/Plang “TEMPO GELATO” oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang diubah dari logo aslinya dengan menambahkan gambar *Cone Es Krim* di antara huruf “T” dan “EMPO” pada kata “TEMPO”, sehingga jika dibaca akan menjadi “TIEMPO GELATO” yang memang menyerupai/mirip pada pokoknya dengan Merek “TEMPO GELATO”;
8. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ sangat keberatan dengan pendaftaran merek oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang menggunakan kata “TEMPO GELATO” dan dengan logo yang sama persis, dimana terlihat sangat jelas dan nyata, merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, dengan gambaran sebagai berikut :

	Yang Didaftarkan PENGGUGAT REKONVENSİ (EMA SUSMIYARTI)	Yang Didaftarkan TERGUGAT REKONVENSİ (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS)
Nama Pemilik	EMA SUSMIYARTI	RUDY CHRISTIAN FESTRAETS
Merek	TEMPO GELATO	TEMPO GELATO

Halaman 69 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



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

Logo		
Kode Kelas	43 dan 30	43 dan 30
Nomor Permohonan	1. J002015036636 Untuk Kelas 43 2. D002018060136 Untuk Kelas 30	1. JID2020022297 Untuk Kelas 43 2. DID2020022294 untuk Kelas 30
Tanggal Penerimaan	1. 26 Agustus 2015 Untuk Kelas 43 2. 19 November 2018 Untuk Kelas 30	1. 28 April 2020 untuk Kelas 43 2. 28 April 2020 untuk Kelas 30
Tanggal Pendaftaran	1. 25 September 2017 Untuk Kelas 43 2. 29 Januari 2020 Untuk Kelas 30	-
Nomor Pendaftaran	1. IDM000608304 Untuk Kelas 43 2. IDM000668163 Untuk Kelas 30	-
Tanggal Dimulai Perlindungan	1. 26 Agustus 2015 Untuk Kelas 43 2. 19 November 2018 Untuk Kelas 30	
Tanggal Berakhir Perlindungan	1. 26 Agustus 2025 Untuk Kelas 43 2. 19 November 2028 Untuk Kelas 30	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data diatas sudah terlihat dengan jelas bahwa Merek yang didaftarkan oleh TERGUGAT REKONVENSIsama persis dengan yang telah didaftarkan lebih dahulu oleh PENGGUGAT REKONVENSIsi dan oleh karenanya permohonan merek tersebut sudah seharusnya ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi: *“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”*
 - Bahwa lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”) memberikan panduan untuk menilai kriteria persamaan pada pokoknya sebagai berikut: *“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”*
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa “unsur dominan” adalah faktor utama dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, dan dalam hal ini unsur dominan antara merek PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah kata “TEMPO GELATO” dan gambar logo yang sama;
9. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT REKONVENSIs yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek “TEMPO GELATO” yang sudah jelas-jelas telah didaftarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT REKONVENSIs sebagai Pemilik yang Sah, maka sudah sepantasnyalah berdasarkan dengan hukum TERGUGAT REKONVENSIs dapat dikategorikan sebagai **PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK**;
10. Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, maka sudah jelas bahwa **PENGGUGAT REKONVENSIs DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI**

Halaman 71 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



PENDAFTAR PERTAMA (FIRST TO FILE) DAN PEMILIK SATU-SATUNYA YANG SAH ATAS MEREK “TEMPO GELATO” BAIK PADA KELAS 30 MAUPUN PADA KELAS 43 SERTA MEMPUNYAI HAK TUNGGAL UNTUK MEMAKAI MEREKTERSEBUT;

11. Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum yang jelas telah menjual dan atau memperdagangkan produk-produk Es Krim/*Ice Cream* dengan menggunakan merek “TEMPO GELATO”, maka sudah sepantasnyalah jika **TERGUGAT REKONVENSI DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK, sebagai berikut:**

- Melanggar Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pada dasarnya bentuk pelanggaran merek yang paling pokok adalah melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar yang melindungi undang-undang. Pengertian merek terdaftar mengandung makna diakui dan dilindungi hukum. Dalam kaitan ini, pendaftaran merek menjadi bukti hukum yang tidak terbantahkan tentang adanya hak yang sah, yaitu hak eksklusif yang melekat pada merek;
- Melanggar Hak eksklusif dimaksud adalah hak monopoli yang dimiliki pemilik merek, yaitu, hak untuk melarang pihak lain menggunakan mereknya tanpa persetujuan. Ini berarti, tindakan menggunakan hak eksklusif secara tanpa ijin dianggap merupakan pelanggaran merek.

12. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI juga telah menggunakan akun media sosial (*instagram*) dengan nama akun “tempogelato”, akun social media facebook dengan nama akun “tempogelato”, akun media sosial (*twitter*) dengan nama akun “tempogelato”, serta website dengan alamat site “iltiempogelato.com” bahwa penggunaan media sosial tersebut tanpa persetujuan dan izin dari Pemilik Merek (PENGGUGAT REKONVENSI), maka sudah sepantasnyalah semua akun media sosial yang berkaitan dengan nama “TEMPO GELATO” harus dihapus atau setidaknya tidaknya diserahkan kepada PENGGUGAT termasuk ID dan Passwordnya;

13. Bahwa jauh sebelum PENGGUGAT REKONVENSI mendirikan usaha Ice Cream Tempo Gelato, pada bulan Oktober tahun 2010 TERGUGAT diterima bekerja sebagai Sekretaris pada sebuah perusahaan yang



bergerak di bidang furniture yang beralamat di Jalan Imogiri Barat Km. 4 No. 24, Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul, yaitu di CV. Step by Step Furniture (Perusahaan). Di Perusahaan inilah pertama kali saya bertemu dan berkenalan dengan saudara **Briere Pascal Jacques Edouard (TERGUGAT BERKEPENTINGAN I)**. Pada saat itu TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bekerja di Perusahaan tersebut sebagai Tenaga Ahli Quality Control. Seiring berjalannya waktu posisi PENGGUGAT REKONVENSI yang semula Sekretaris bergeser menjadi Pendamping Tenaga Asing untuk TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, bersama-sama TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENSI bekerja mengurus segala sesuatu tentang produksi dan hasilnya sampai dengan sekira tahun 2017.

14. Bahwa pertama kali PENGGUGAT REKONVENSI diajak oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I ke Bali sekitar tahun 2011 untuk mengurus order dari Pilippe Rolland, customer Perusahaan. Pada saat makan malam TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memperkenalkan PENGGUGAT REKONVENSI kepada temannya yang bernama RUDY CHRISTIAN FISTRAETS (TERGUGAT REKONVENSI), karena menurut TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TERGUGAT REKONVENSI adalah temannya yang tinggal dan bekerja di Bali sebagai tenaga penjual (Marketing) di perusahaan property, PT. Architecture Tropicale. Pada tahun yang sama Perusahaan mendirikan reseller di Bali untuk produknya yang pengelolaannya diserahkan kepada sebuah toko yang dikelola oleh Ari Kristanti (sekarang menikah dengan orang Australia dan tinggal disana) yang berlokasi di Jl. Tangkuban Perahu. Dengan keberadaan toko Reseller Perusahaan ini, intensitas PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I ke Bali semakin banyak sehingga PENGGUGAT REKONVENSI & TERGUGAT BERKEPENTINGAN I berkesempatan untuk mengunjungi banyak tempat, termasuk salah satunya adalah restaurant yang menjual produk es krim yang berada di Jl. Mertanadi, bernama Gusto Gelato. Restaurant ini tepat berada satu lokasi dengan lokasi PT. Architecture Tropicale dimana TERGUGAT REKONVENSI bekerja;

15. Bahwa sekitar tahun 2012, semakin banyak ke Bali semakin membuat banyak TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengembangkan usaha, Reseller yang pada awalnya hanya satu dikembangkan ke lokasi lain di Bali, yaitu di



Tegalalang, Ubud, yang juga dikelola oleh Ari Kristanti. Setelah Toko di Tegalalang berdiri kami masih mencoba mencari lokasi lain untuk mendirikan toko lagi. Dalam pencarian lokasi inilah semakin banyak TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENSI melewati jalan Mertanadi dimana Gusto Gelato berada. Melihat Gusto yang ramai pengunjung mengingatkan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I pada keinginan lamanya untuk berusaha dalam penjualan es krim. Ide ini disampaikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENSI berdiskusi mengenai peluang usaha jika kami mendirikan usaha es krim ini di Yogyakarta, tempat dimana TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENSI tinggal dan bekerja. Sejak ini TERGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mulai berusaha mencari lokasi di Yogyakarta untuk usaha es krim yang ingin PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dirikan ini.

16. Bahwa pada tahun 2013, Setelah beberapa lama mencari lokasi baru untuk toko reseller Perusahaan, kami mendapatkan lokasi di Jalan Mertanadi No. 39, lokasinya berada sekitar 200 m di seberang Gusto Gelato. Kedua toko reseller Perusahaan di Bali dimiliki dan dikelola oleh Ari Kristanti, sementara untuk yang ketiga ini, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengelolanya.
17. Bahwa pada tahun 2014, Ari Kristanti membantu PENGGUGAT REKONVENSI untuk membuat legalitas badan usaha untuk toko reseller ketiga ini yang diberi nama TOKO BERSAMA dan mengurus perijinannya hingga PENGGUGAT REKONVENSI memperoleh ijin usaha untuk toko bersama ini. Toko Bersama ini hingga sekarang masih berdiri dan dalam penjualannya PENGGUGAT REKONVENSI dibantu oleh seorang sales yang bertugas untuk mengurus toko dan penjualannya hingga sekarang bernama Muji Harsono (Harry);
18. Bahwa pada bulan Oktober 2014 inilah setelah sekian lama berusaha mencari lokasi untuk usaha es krim akhirnya PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mendapatkan lokasi yang cocok (hanya berjarak kira-kira 1 km dari Perusahaan) yang berada di Jl. Prawirotaman I No. 43, RT.025 RW. 07 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta milik ibu Novi Astuti. Dalam mendapatkan lokasi tersebut, berawal dari telepon TERGUGAT BERKEPENTINGAN I di Sabtu



sore sekitar pukul 17.00, dalam telepon TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bertanya dimana PENGGUGAT REKONVENS, PENGGUGAT REKONVENS jawab masih berada di Perusahaan/ kantor. Kemudian TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta PENGGUGAT REKONVENS menutup laptop dan segera menuju jalan Prawirotaman dengan petunjuk lokasinya untuk menelepon nomor yang tertera pada sebuah papan yang ditempel di sebuah rumah yang ditulisi "DISEWAKAN" untuk bertanya siapa pemilik, berapa harga sewa dll untuk lokasi tersebut. Kemudian PENGGUGAT REKONVENS berhasil menelepon nomor yang tertera, bertanya dan membuat janji untuk bertemu di hari kemudian untuk melihat lokasi didalam rumah yang disewakan tersebut. Hari berikutnya di waktu yang ditentukan kami bertemu dengan ibu Novi dan pak Nanang (suami bu Novi) untuk melihat kondisi didalam rumah hingga terjadi persetujuan untuk TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENS sewa rumah tersebut dengan harga 45juta/tahun untuk masa sewa 5 tahun. Dua hari berikutnya yaitu pada Selasa, 14 Oktober 2014 PENGGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I melakukan pembayaran tanda jadi untuk menyewa tempat tersebut dengan memberikan uang sebesar 5 (lima) juta rupiah sebagai pengikat rebug sewa menyewa itu. Selama kira-kira 2 (dua) tahun dalam pencarian lokasi usaha untuk penjualan es krim ini TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENS telah membicarakan pula bagaimana nanti bentuk usaha dan pengelolaannya;

19. Bahwa setelah berdirinya toko Reseller Perusahaan ketiga yang PENGGUGAT REKONVENS kelola tersebut TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta saya untuk usaha es krim ini nantinya juga saya kelola sendiri dalam bentuk badan usaha Usaha Dagang. Juga dengan itikad baik jika ada hasilnya PENGGUGAT REKONVENS akan memberikan sebagian hasil usaha tersebut kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I. Ketika menyewa rumah dari bu Novi Astuti ini TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENS sadar bahwa modal yang dimiliki belum cukup untuk biaya sewa dan renovasi. TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta kepada PENGGUGAT REKONVENS untuk mengkalkulasi modal usaha yang dibutuhkan. Perkiraan modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha menurut kalkulasi PENGGUGAT REKONVENS pada saat itu adalah sebagai berikut:

Halaman 75 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



No.	Perkiraan Kebutuhan	Estimasi Jumlah Kebutuhan
1.	Sewa Tempat	Rp. 225.000.000,-
2.	Renovasi & Dll.	Rp. 250.000.000,-
3.	Mesin & Peralatan	Rp. 200.000.000,-
4.	Furniture & Dekorasi	Rp. 200.000.000,-
	TOTAL	Rp. 875.000.000,-

Dari kalkulasi TERGUGAT tersebut untuk meminjam dari bank tidak memungkinkan karena TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan PENGGUGAT REKONVENSI tidak punya jaminan, karenanya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I berpikir untuk meminjam dari temannya yaitu TERGUGAT REKONVENSI sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). Akhirnya pinjaman dari TERGUGAT REKONVENSI tersebut diperoleh dan diberikan kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I secara bertahap. Karena tidak memiliki jaminan atas pinjaman tersebut maka TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memasukkan TERGUGAT REKONVENSI bersamanya kedalam perjanjian sewa menyewa rumah dengan ibu Novi dan tentang pinjam meminjam antar TERGUGAT BERKEPENTINGAN I DAN TERGUGAT REKONVENSI tersebut, berapa jumlah riilnya dan bagaimana penyelesaiannya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tidak memberitahukan kepada PENGGUGAT REKONVENSI, hanya saja pesan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta PENGGUGAT REKONVENSI jika usaha es krim yang PENGGUGAT REKONVENSI dirikan berhasil dan ada hasil usaha, atas itikad baik PENGGUGAT REKONVENSI untuk memberikan sebagian hasilnya kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, atas apa yang diberikan PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tersebut agar sebagiannya diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk pembayaran hutangnya tersebut. Dalam masalah urusan antara TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dengan TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah bertanya kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sampai kapan PENGGUGAT REKONVENSI harus memberi sebagian milik TERGUGAT BERKEPENTINGAN I yang diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSI melalui tangan PENGGUGAT REKONVENSI.

20. Bahwa pada akhirnya usaha es krim ini berhasil PENGGUGAT REKONVENSI dirikan dan dirintis sejak Maret 2015 dan mulai menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen pada 07 April 2015. Dan seperti yang telah PENGUGAT REKONVENS DAN TERGUGAT BERKEPENTINGAN I rencanakan sebelumnya, PENGUGAT REKONVENS membuat BADAN USAHA DAGANG (UD) untuk usaha es krim nya ini sebagai Perusahaan Perorangan dengan bentuk BADAN USAHA USAHA DAGANG yang PENGUGAT REKONVENS beri nama **UD. Bangun Jaya Abadi** (dengan harapan usaha ini PENGUGAT REKONVENS dirikan untuk berjaya selamanya) pada tanggal 28 April 2015 dengan Akta Pendirian No. 189 yang dibuat di kantor Notaris Irma Fauziah, SH., yang beralamat di Jalan Imogiri Barat Km. 5, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul;

21. Bahwa pada Tanggal 28 April 2015, TERGUGAT mendirikan Usaha Dagang (UD) yang bernama "BANGUN JAYA ABADI" sebagaimana dalam Akta Pendirian Usaha Dagang "BANGUN JAYA ABADI" No. 189 Tertanggal: 28 April 2015 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT IRMA FAUZIYAH, S.H. yang berkantor di Bantul, D.I. Yogyakarta, yang bergerak dalam bidang *Restaurant*/rumah minum (*cafe*) dengan menjual produk berupa Es Krim/Ice Cream berbagai macam rasa, yang kemudian Produk Ice Cream beserta dengan *Restaurant*/Rumah Minum (*cafe*) diberi nama Merek "IL TEMPO DEL GELATO"/ "TEMPO GELATO";
22. Bahwa PENGUGAT REKONVENS juga telah mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO + LOGO" tersebut di DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kode Kelas 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304;
23. Bahwa dari PENDAFTARAN MEREK TERDAFTAR PENGUGAT REKONVENS SUDAH TERBIT ATAU KELUAR SERTIFIKAT ATAS MEREK TERDAFTAR TERGUGAT "TEMPO GELATO + LOGO" untuk Kelas 43 tersebut yang telah diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 25 September 2017;
24. Bahwa benar PENGUGAT REKONVENS selain Kelas 43 tersebut, PENGUGAT REKONVENS juga telah mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO" tersebut di Kelas 30 dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran DM000668163 dan SUDAH TERBIT ATAU KELUAR SERTIFIKAT ATAS MEREK TERDAFTAR PENGUGAT REKONVENS "TEMPO GELATO" untuk Kelas 30 yang diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal sertifikatnya telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020;

Halaman 77 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sampai pada Awal Tahun 2020 PENGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu:

- 1) Di Jalan Prawirotaman I No. 43, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
- 1) Di Jalan Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 Caturtunggal, Depok, Sleman;
- 2) Di Jalan Bantul KM.6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul (sebagai dapur);

26. Bahwa pada Bulan Januari 2020 RUDY CHRISTIAN FESTAETS(TERGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas telah mengambil alih dan menguasai Ketiga Lokasi "TEMPO GELATO" milik PENGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: Selain itu TERGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: juga telah mengoperasikan ketiga lokasi tersebut serta memperdagangkan produk-produk Es-Krim/Ice Cream milik "TEMPO GELATO" namun memasang Papan Nama/Plang yang diubah dari logo aslinya dengan menambahkan gambar Cone Es Krim di antara huruf "T" dan "EMPO" pada kata "TEMPO", sehingga jika dibaca akan menjadi "TIEMPO GELATO" yang memang menyerupai/mirip pada pokoknya dengan Merek "TEMPO GELATO";

27. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 TERGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: datang bersama para pengacara dan orang-orang yang tidak dikenal, mengambil alih secara sepihak kedua usaha UD. Bangun Jaya Abadi berupa *restaurant/* rumah minum (*cafe*) di Jl. Prawirotaman I No. 43 dan Jl. Kaliurang Km. 5,2 beserta dengan dapur UD. Bangun jaya Abadi di Jl. Bantul Km. 6. Kemudian pada ketiga lokasi usaha PENGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: tersebut ditempatkan orang-orang yang berjaga selama 24 jam selama kurang lebih 9 bulan;

28. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Pendudukan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh TERGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: mengakibatkan PENGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: tidak bisa masuk dan menjalankan kegiatan usaha sehingga PENGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: meliburkan seluruh karyawan dan menghentikan seluruh kegiatan operasional penjualan di lokasi Jl. Kaliurang Km. 5,2 dan operasional dapur di Jalan Bantul Km. 6;

29. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 TERGUGAT REKONVENSImenjalankan usahanya tersebut pada 3 (tiga) tempat, yaitu: dan orang-orangnya tersebut menguasai tempat usaha UD. Bangun Jaya Abadi - Sleman beserta dengan seluruh barang yang ada didalamnya baik berupa barang dagangan, peralatan/ perlengkapan dan segala *furniture* dan

Halaman 78 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekorasinya kemudian mengusahakan/ menjalankan usaha saudara PENGGUGAT REKONVENSI di Jalan Kaliurang Km. 5,2 tersebut dengan tenaga kerjanya sendiri hingga sekarang;

30. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 ada pengambilan barang dari dapur UD. Bangun Jaya Abadi di Jalan Bantul oleh NINA REGINE MONIQUE FESTAETS (anak perempuan TERGUGAT REKONVENSI) / NINA dan NURUL QOMAR bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal. Barang tersebut mereka bawa ke *restaurant* saudara PENGGUGAT REKONVENSI yang mereka kuasai di Jalan Kaliurang Km. 5,2;
31. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020 Selama ketiga lokasi usaha UD. Bangun Jaya Abadi dikuasai dan dijalankan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan orang-orangnya PENGGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak bisa masuk ke tempat usaha tersebut. Namun pada hari itu, Sabtu, 01 Februari 2020 PENGGUGAT REKONVENSI bersama dengan **BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD (TERGUGAT BERKEPENTINGAN I)** berhasil masuk ke dalam dapur UD. Bangun Jaya Abadi di Jalan Bantul dan melihat sendiri bahwa di dapur tersebut juga diusahakan oleh mereka dengan menggunakan seluruh peralatan dan stok barang (barang jadi dan bahan baku/ perlengkapan) yang masih tersisa pada 13 Januari 2020 lalu saat mereka mengambil alih dan menduduki dapur UD. Bangun Jaya Abadi tersebut. Kemudian diketahui bahwa orang yang berada dan bekerja di dalam dapur tersebut salah satunya bernama ORINA NIRMALA SANTI;
32. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 TERGUGAT REKONVENSI dan orang-orangnya mulai menjalankan usaha di lokasi UD. Bangun Jaya Abadi di Jl. Prawirotaman I No. 43 dengan mengubah nama *restaurant* TEMPO GELATO menjadi I LOVE GELATO/ IL TIEMPO GELATO dengan menggunakan seluruh barang-barang, *furniture & dekorasi* PENGGUGAT REKONVENSI yang ada di dalamnya sejak 27 Februari 2020 hingga sekarang;
33. Bahwa sebagai bukti bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 TERGUGAT REKONVENSI menggunakan merek TEMPO GELATO menjadi I LOVE GELATO/IL TIEMPO GELATO sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Halaman 79 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



34. Bahwa sampai pada tanggal 15 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSImasih melakukan perbuatan penjualan produk es krim dengan menggunakan merek TEMPO GELATO milik PENGGUGAT REKONVENSİ di tempat usaha PENGGUGAT REKONVENSİ yang mereka kuasai tersebut dengan mengganti label menjadi IL TIEMPO GELATO;
35. Bahwa sebagai bukti bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSImenggunakan merek TIEMPO GELATO sebagaimana digambarkan di bawah ini:



34. Bahwa pada Tanggal 28 April 2020 TERGUGAT REKONVENSItelah mendaftarkan Merek “TEMPO GELATO” yang sama persis dengan Yang Telah Terdaftar Atas Nama PENGGUGAT REKONVENSİ. Merek “TEMPO GELATO” tersebut didaftarkan oleh TERGUGAT REKNVENSİpada kelas 30 dengan Nomor Pendaftaran DID2020022294 dan pada kelas 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Pendaftaran JID2020022297 dan sampai saat pemeriksaan persidangan GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR PENGGUGAT REKONVENSI ini dilaksanakan SERTIFIKAT MEREK "TEMPO GELATO" YANG TELAH DIDAFTARKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSI BELUM DITERBITKAN OLEH DIRJEN HKI KEMENKUMHAM;

35. Bahwa menurut PENGGUGAT REKONVENSI penggunaan merek TEMPO GELATO Kelas (30), TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan IL TEMPO DEL GELATO Kelas (43) untuk kepentingan komersial merupakan tindakan pelanggaran merek dan tindak pidana merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI;
36. Bahwa menurut PENGGUGAT REKONVENSI penggunaan merek TEMPO GELATO Kelas (30), TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan IL TEMPO DEL GELATO Kelas (43) untuk kepentingan komersial merupakan tindakan pelanggaran merek dan tindak pidana merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
 - Bahwa 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 (**Vide Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 Jo. Pasal 1 angka 1 Permenkumham No 67 Tahun 2016**);
 - Bahwa unsur-unsur merek terdiri dari (1). Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis; (2). 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 (3). *untuk membedakan barang* dan/atau jasa yang diproduksi; dan (4). oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
 - 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 (**Vide**

Halaman 81 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 Jo. Pasal angka 3 Permenkumham No 67 Tahun 2016);

- Bahwa hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar (**Vide Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016**);
- Bahwa pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. (**Vide Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016**);
- Bahwa gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga (**Vide Pasal 83 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016**);
- Bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak; (**Vide Pasal 84 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016**);
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan; b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut; c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (**Vide Pasal 94 UU No. 20 Tahun 2016**);
- Bahwa permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut: a. melampirkan bukti kepemilikan Merek; b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek; c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk



keperluan pembuktian; dan d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara (**Vide Pasal 95 UU No. 20 Tahun 2016 Jo Pasal 1 Perma No 05 Tahun 2012**)

- Bahwa dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan; b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (**Vide Pasal 97 ayat (4) huruf c UU No. 20 Tahun 2016**);
- Bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan *merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya* dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (**Vide Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016**);

37. Bahwa benar TERGUGAT REKONVENSİ tidak mempunyai Hak & Kewenangan terhadap MEREK DAGANG TEMPO GELATO Kelas (30), MEREK JASA IL TEMPO DEL GELATO + LOGO Kelas (43) dan MEREK JASA TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43), yang benar mempunyai Hak & Kewenangan terhadap HAK MEREK TEMPO GELATO, adalah sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ (EMA SUSMIYARTI) adalah PENDAFTAR PERTAMA ATAU TERLEBIH DAHULU UNTUK MEREK DAGANG TEMPO GELATO Kelas (30) kepada Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek terdaftar TEMPO GELATO;
- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ (EMA SUSMIYARTI) adalah PENDAFTAR PERTAMA ATAU TERLEBIH DAHULU UNTUK MEREK JASA IL TEMPO DEL GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek TEMPO GELATO + LOGO;



- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI (EMA SUSMIYARTI) adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk MEREK JASA TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 40. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemegang hak atas merek TEMPO GELATO Kelas (30), TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan IL TEMPO DEL GELATO Kelas (43) yang bertikad baik dan masih memperoleh perlindungan merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 serta sah menurut hukum;
- 41. Bahwa penggunaan merek PENGGUGAT REKONVENSI TEMPO GELATO Kelas (30), TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan IL TEMPO DEL GELATO + LOGO Kelas (43) TANPA IZIN (LISENSI) PEMILIK MEREK YANG DIATUR DI DALAM UU Nomor: 20 tahun 20 tentang Merek & Indikasi Geografis untuk kepentingan komersial merupakan **Tindakan Pelanggaran Merek Dan Tindak Pidana Merek Serta Ganti Rugi Kepada PENGGUGAT REKONVENSI**, karena Berdasarkan Fakta Hukum Bahwa Penggugat Rekonvensi Merupakan Pendaftar Merek Terdaftar Beritikad Baik Dan **Sebagai Pendaftar Pertama (First To File) Sebagian Pemilik Satu-Satunya Yang Sah Atas Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" BAIK PADA KELAS 30 MAUPUN PADA KELAS 43 SERTA MEMPUNYAI HAK TUNGGAL UNTUK MEMAKAI MEREKTERSEBUT.**

GANTI RUGI MATERIIL & IMATERIIL:

Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan PELANGGARAN MEREK DAN TINDAK PIDANA MEREK yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PENGGUGAT KONVENSI), dihukum untuk membayar GANTI KERUGIAN MATERIIL yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI AKIBAT MENGGUNAKAN MEREK TERDAFTAR PENGGUGAT REKONVENSI, yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000.- (*Dua puluh milyar rupiah*) dan GANTI KERUGIAN IMMATERIAL, sebesar Rp. 50.000.000.000.- (*Lima puluh milyar rupiah*) yang harus diserahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI ini.

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan menjual dan atau memperdagangkan produk-produk Es Krim/Ice Cream dengan menggunakan merek "TEMPO GELATO" MILIK PENGGUGAT



REKONVENSI masih berlangsung hingga saat ini adalah kegiatan yang merupakan **PELANGGARAN ATAS MEREK DAN TINDAK PIDANA MEREK;**

- Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI Untuk Menghentikan Semua Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT REKONVENSI Untuk Menghindari Dari Kerugian Yang Lebih Besar Lagi, Maka Untuk Menjamin Hak PENGUGAT REKONVENSI Terhadap Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT REKONVENSI Dengan Menggunakan Merek Terdaftar “TEMPO GELATO” Milik PENGUGAT REKONVENSI, Maka PENGUGAT REKONVENSI Mohon Kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Agar Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Untuk Menghentikan Semua Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Merek dan Tindak Pidana Merek Penggunaan Merek Ter-terdaftar “TEMPO GELATO” MILIK PENGUGAT REKONVENSI, Dan Semua perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dalam memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan makanan dan minuman, dan/atau melakukan tindakan hukum terhadap merek TERDAFTAR “TEMPO GELATO” milik PENGUGAT REKONVENSI, termasuk menghentikan semua kegiatan yang dilakukan di 3 lokasi UD. BANGUN JAYA ABADI/ “TEMPO GELATO” MILIK PENGUGAT REKONVENSI sampai **“PERKARA NIAGA - MEREK INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP”**, antara lain Lokasi Usaha:
 - 1) Jalan Prawirotaman I No. 43, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
 - 2) Jalan Bantul KM.6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
 - 3) Jalan Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menghentikan penggunaan segala akun sosial media yang menggunakan nama akun atau yang pada pokoknya memiliki kemiripan dengan nama merek “TEMPO GELATO”.

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dari apa yang telah TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI uraikan diatas mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Yang Terhormat dalam Perkara *a quo* ini berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menolak GUGATAN PEMBATALAN MEREK PENGUGAT (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS) atau setidaknya GUGATAN PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena tidak memenuhi Syarat Formil atau cacat Formil.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS) untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONVENSİ PELANGGARAN MEREK DAN GANTI RUGI dari PENGUGAT REKONVENSİ untuk keseluruhan;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS) telah melakukan Perbuatan PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR "TEMPO GELATO" KELAS 43 DAN KELAS 30;
3. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang menjual dan atau memperdagangkan produk-produk Es Krim/Ice Cream dengan menggunakan MEREK TERDAFTAR "TEMPO GELATO" yang masih berlangsung hingga saat ini karena merupakan PELANGGARAN ATAS MEREK DAN TINDAK PIDANA MEREK;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami PENGUGAT REKONVENSİ AKIBAT MENGGUNAKAN MEREK TERDAFTAR MILIK PENGUGAT REKONVENSİ, yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000.- (*Dua puluh milyar rupiah*) dan Kerugian Immaterial, sebesar Rp. 50.000.000.000.- (*Lima puluh milyar rupiah*) yang harus diserahkan kepada PENGUGAT REKONVENSİ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (*Sepuluh*

Halaman 86 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



juta rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT REKONVENSİ Lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bijvooraad*) meskipun ada verset, Banding atau Kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI:

1. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang merupakan PELANGGARAN ATAS MEREK DAN TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR “TEMPO GELATO” MILIK PENGUGAT REKONVENSİ sampai “PERKARA NIAGA MEREK INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP”, antara lain Lokasi Usaha di:

- 1) Jalan Prawirotaman I No. 43, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
- 2) Jalan Bantul KM.6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
- 3) Jalan Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 Caturtunggal, Depok, Sleman.

2. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk menghentikan penggunaan semua AKUN SOSIAL MEDIA yang menggunakan nama akun atau yang pada pokoknya memiliki kemiripan dengan nama MEREK TERDAFTAR “TEMPO GELATO” MILIK PENGUGAT REKONVENSİ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

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

DALAM EKSEPSI

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

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Smg pada tanggal 2 September



2020 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek TEMPO GELATO milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000608304 dan IDM000668163.

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 53 pada halaman 21 mendalilkan "...agar Turut Tergugat mengabulkan pendaftaran merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik Penggugat" serta dalam petitum angka 9 pada halaman 23 yang mendalilkan "Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik Penggugat".

Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat meminta diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat agar merek-merek TEMPO GELATO atas nama Penggugat yang didaftarkan di kantor Turut Tergugat dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya.

3. Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 dan 2 tersebut diatas, gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gabungan/kumulasi dari pembatalan merek TEMPO GELATO atas nama Tergugat dan permintaan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat agar merek-merek TEMPO GELATO atas nama Penggugat yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas.
4. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan kewenangan dari lembaga yudikatif, dalam hal ini kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih lanjut, kewenangan untuk memutuskan permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari lembaga yudikatif melainkan kewenangan dari lembaga eksekutif, dalam hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek TEMPO GELATO daftar nomor IDM000608304 milik Tergugat *filing date* 26 Agustus 2015 pada kelas 43 untuk melindungi jenis Jasa : *Restoran, café, catering, kantin, hotel*; dan IDM000668163 milik Tergugat *filing date* 19 November 2018 pada kelas 30 untuk melindungi jenis barang : *ES KRIM*.
3. Bahwa dengan terdaftarnya merek TEMPO GELATO milik Tergugat, pada saat tahap publikasi merek TEMPO GELATO milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000608304 dalam proses permohonan pendaftarannya tidak ada oposisi dan merek TEMPO GELATO milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000668163 dalam proses permohonan pendaftarannya terdapat oposisi namun keberatannya tidak diterima oleh Turut Tergugat karena tidak memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar terlebih dahulu.
4. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif (asas *first to file*) dalam kepemilikan hak atas merek, artinya yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya sehingga Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.
5. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan

Halaman 89 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.

6. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (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 atas kegiatan perdagangan, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara.

Tentang Iktikad Tidak Baik.

8. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak atau mengikuti keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek TEMPO GELATO milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
9. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek TEMPO GELATO milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian, pendaftaran merek TEMPO GELATO milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek

Halaman 90 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan membonceng permohonan pendaftaran merek milik Penggugat sangatlah berlebihan.

10. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek TEMPO GELATO milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dikualifikasikan sebagai pemilik merek yang beriktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
11. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita angka 45 pada halaman 19 sampai dengan halaman 20 mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39K/Pdt/1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 220PK/Perd/1986 tidak bisa sebagai acuan dalam gugatan perkara a quo, karena terdapat perbedaan objek gugatan antara putusan Mahkamah Agung tersebut dengan objek gugatan dalam perkara a quo, dimana objek gugatan dalam perkara a quo adalah merek TEMPO GELATO milik Tergugat.
12. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita angka 52 pada halaman 21 mengenai persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena pada saat pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu, artinya pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat juga dalam pemeriksaan substantif.
13. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa pemohon merek yang beriktikad tidak baik berkaitan dengan merek terkenal karena pemohon yang beriktikad tidak baik patut diduga diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru dengan merek terkenal sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Adapun dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal mengacu pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
14. Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, merek TEMPO GELATO milik Tergugat tidak memiliki unsur iktikad tidak baik maupun tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek TEMPO GELATO milik Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal

Halaman 91 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek TEMPO GELATO milik Tergugat tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Mengingat, dalam hal proses pendaftarannya merek tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang merek.

15. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas.

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

DALAM EKSEPSI

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

DALAM POKOK PERKARA

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

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

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat berkepentingan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Setelah kami menerima, membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan Tanggal: 21 September 2020 yang lalu, maka bersama ini Tergugat Berkepentingan I mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menolak dengan tegas pernyataan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Nomor 7, 8, 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Berkepentingan I sering menemui Penggugat di Bali untuk melakukan bisnis bersama;



3. Bahwa TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sering berkunjung ke Bali (periode 2011-2014) untuk mengurus bisnis Perusahaan dimana TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bekerja untuk mendirikan toko reseller untuk produk Perusahaan yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan sebuah toko yang dikelola oleh Sdri. Ari Kristanti.
4. Bahwa seingat TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I pernah melakukan pembelian furniture berupa meja (*opium table*) kepada Penggugat sekira kurang lebih 15 tahun yang lalu dan sekira tahun 2012 Tergugat memesan handicraft berupa *recint* patung buddha mini untuk dijual di restaurant milik PENGGUGAT yang bernama "Zen Garden" dan dan selebihnya tidak pernah melakukan hubungan kerja apalagi kerjasama bisnis bersama. Kemudian hubungan TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I hanya sebatas pertemanan biasa;
5. Bahwa pada tahun 2011 ketika TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I kembali berkunjung ke Bali dalam rangka mengurus order dari Plilippe Rolland, customer Perusahaan. Pada saat itu **TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengajak dan memperkenalkan TERGUGAT (Ema Susmiyarti) kepada Rudy Christian Festraets (PENGUGAT) yang saat itu PENGUGAT bekerja sebagai Marketing di perusahaan property, PT. Architecture Tropicale di Jalan Mertanadi;**
6. Bahwa sekitar tahun 2012, intensitas ke Bali semakin banyak membuat TERGUGAT BERKEPENTINGAN I & TERGUGAT berkeinginan untuk mengembangkan usaha Reseller yang pada awalnya hanya satu yang dikerjasamakan dengan Sdri. Ari Kristanti kemudian dikembangkan ke lokasi lain di Bali, yaitu di Tegalalang, Ubud, yang juga dikelola oleh Ari Kristanti. Setelah Toko di Tegalalang berdiri TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT masih mencoba mencari lokasi lain untuk mendirikan toko lagi;
7. Bahwa pada tahun 2013, Setelah beberapa lama mencari lokasi baru untuk toko reseller Perusahaan, TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT mendapatkan lokasi di Jalan Mertanadi No. 39, lokasinya berada sekitar 200 m di seberang Gusto Gelato. Kedua toko reseller Perusahaan di Bali dimiliki dan dikelola oleh Ari Kristanti, sementara untuk yang ketiga ini, TURUT TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT untuk mengelolanya;

8. Bahwa melihat Gusto Gelato yang ramai pengunjung, Ide dan keinginan lama TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I untuk berusaha dalam penjualan es krim muncul kembali dan semakin besar di dalam pemikirannya. Ide ini kemudian oleh TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I disampaikan kepada TERGUGAT dan berdiskusi mengenai peluang usaha jika mendirikan usaha es krim ini di Yogyakarta, tempat dimana TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT tinggal dan bekerja;

9. Menindaklanjuti ide dan gagasan untuk mendirikan usaha es krim tersebut TERGUGAT BERKEPENTINGAN I & TERGUGAT berusaha untuk mencari lokasi yang cocok untuk pendirian usahanya. Dan pada bulan Agustus 2014 TURUT TERGUGAT II/ TERGUGAT BERKEPENTINGAN I & TERGUGAT membeli mesin es krim di toko PASTI JAYA, Jl. KHA Dahlan No. 70 Yogyakarta.

Pada bulan Oktober 2014 setelah sekian lama berusaha mencari lokasi untuk usaha es krim akhirnya TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mendapatkan lokasi yang cocok (hanya berjarak kira-kira 1 km dari Perusahaan) yaitu lokasi yang berada di Jalan Prawirotaman I No. 43, RT.025 RW. 07 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta milik ibu Novi Astuti;

10. Dalam mendapatkan lokasi tersebut, TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT segera menuju jalan Prawirotaman. Selanjutnya TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta kepada TERGUGAT untuk menelepon nomor yang tertera pada sebuah papan yang ditempel di sebuah rumah yang ditulis "DISEWAKAN" untuk bertanya siapa pemilik, berapa harga sewa dan lain-lain untuk lokasi tersebut;

11. Bahwa setelah komunikasi telepon TERGUGAT berlanjut dengan pertemuan antara TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TERGUGAT dan Pemilik rumah (Novi Astuti), pada Selasa, 14 Oktober 2014 TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I melakukan pembayaran tanda jadi untuk menyewa tempat tersebut dengan memberikan uang sebesar 5 (lima) juta rupiah kepada Novi Astuti sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta

Halaman 94 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

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

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

Halaman 94



Rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2014 yang bermaterai cukup, antara TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dengan Pemilik rumah yaitu Ibu Novi Astuti;

12. Bahwa setelah lokasi usaha sudah didapatkan Jl. Prawiroataman I No. 43, RT.025 RW. 07 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta milik ibu Novi Astuti, kemudian TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta kepada TERGUGAT untuk mengkalkulasi modal usaha yang dibutuhkan. Berikut perkiraan modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha menurut kalkulasi TERGUGAT pada saat itu :

No.	Perkiraan Kebutuhan	Estimasi Jumlah Kebutuhan
1.	Sewa Tempat	Rp. 225.000.000,-
2.	Renovasi & Dll.	Rp. 250.000.000,-
3.	Mesin & Peralatan	Rp. 200.000.000,-
4.	Furniture & Dekorasi	Rp. 200.000.000,-
	TOTAL	Rp. 875.000.000,-

Dari kalkulasi TERGUGAT tersebut ternyata diperoleh kenyataan bahwa dana yang dimiliki TURUT TERGUGAT II/ TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan TERGUGAT tidak cukup untuk bisa memenuhi perkiraan tersebut. Maka TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I berinisiatif berusaha mendapatkan pinjaman uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). PENGUGAT setuju untuk meminjamkan uangnya kepada TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I secara bertahap. Dan selanjutnya TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada TERGUGAT untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan modal pendirian usaha TERGUGAT;

13. Bahwa tidak benar PENGUGAT memiliki modal usaha di Tempo Gelato, yang ada hanyalah TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminjam uang dari PENGUGAT;
14. Bahwa benar untuk menjamin pengembalian uang pinjaman yang diperoleh dari PENGUGAT, maka sebagai jaminan utangnya kepada PENGUGAT selanjutnya TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I memasukkan PENGUGAT dalam perjanjian sewa menyewa;
15. Bahwa benar setelah mendapatkan lokasi dan tambahan modal usaha dari TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mulai melakukan *design* tempat usaha, yang awalnya berupa rumah kemudian



menjadi lokasi usaha (restaurant). Sedangkan TERGUGAT mulai melakukan pemesanan furniture dan dekorasi, melakukan persiapan-persiapan, seperti : melakukan pembelian chiller, freezer dan peralatan lainnya, melakukan rekrutmen karyawan dan lain-lain;

16. Bahwa benar setelah secara keseluruhan mulai persiapan sampai pembukaan pertama kali usaha es krim Tempo Gelato Jl. Prawirotaman I No. 43, RT.025 RW. 07 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta kepada TERGUGAT untuk mendaftarkan badan usahanya secara legal agar pengelolaan usahanya terlindungi secara hukum. Kemudian atas saran TERGUGAT BERKEPENTINGAN I tersebut TERGUGAT membuat badan usaha dengan nama Usaha Dagang (UD.) 'BANGUN JAYA ABADI'. Adapun jika ada keuntungan dari usaha UD. BANGUN JAYA ABADI nantinya akan digunakan mengembalikan modal yang TERGUGAT BERKEPENTINGAN I berikan kepada TERGUGAT dan juga TERGUGAT BERKEPENTINGAN I akan menggunakan pengembalian dari TERGUGAT tersebut serta merta untuk mengembalikan pinjaman uang dari PENGUGAT langsung dari tangan TERGUGAT;

Tentang Nama Merek Tempo Gelato

17. Bahwa benar sekitar kurang lebih bulan Oktober 2014 setelah Tergugat Berkepentingan I mendapatkan lokasi usaha yang sesuai yang terletak di Jalan Prawirotaman I No. 43, TR. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsan, Yogyakarta, maka TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mulai memilih nama tempat usaha yang akhirnya dinamai TEMPO GELATO yang merupakan kependekan dari IL TEMPO DEL GELATO;
18. Bahwa benar Nama IL TEMPO DEL GELATO adalah nama yang berasal dari ide TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I yang terinspirasi dari sebuah merek produk fashion "**Le Temps Des Cerises**" yang juga merupakan nama sebuah restaurant di Paris, Perancis. Hakikat pengambilan nama tersebut dari kata "**Le Temps**" yang dalam bahasa Indonesia diartikan "waktu" dari kata "waktu" kemudian dikembangkan ke "Waktunya Es Krim" yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris "**It's Ice Cream Time**". Dan pada akhirnya dialih bahasakan lagi ke dalam bahasa Italia "**il tempo del gelato**". Dengan demikian menurut TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKEPENTINGAN I tidak benar dan mengada-ada jika penamaan TEMPO GELATO atau IL TEMPO DEL GELATO berasal dari ide PENGUGAT;

19. Bahwa benar Ide **"il tempo del gelato"** kemudian TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyetujui karena menurut TERGUGAT kata "Tempo" dalam bahasa Indonesia diartikan waktu. Selanjutnya Tergugat Berkepentingan I meminta TERGUGAT melakukan pembuatan Logo untuk nama **"il Tempo del Gelato"** yang dimulai sejak Tanggal: 15 Desember 2014 berturut-turut sampai sekira bulan Februari 2015, melalui komunikasi via email dari Bapak Sunu Prihanto, email: prihanto.sunu@gmail.com ke plebosco@hotmail.com; maisonetdecojogja@gmail.com dan sbs_furnitura@ymail.com. Komunikasi pembuatan *design* logo Tempo Gelato tersebut, TERGUGAT selalu menginformasikan secara langsung selain dengan komunikasi email tersebut kepada TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan mempersilahkan TERGUGAT untuk mewujudkan ide tersebut;

20. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015, TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I bersama-sama dengan TERGUGAT Melakukan order pembuatan Neon Box di Ki limadua Advertising dengan menggunakan logo Tempo Gelato yang telah ditentukan;

21. Bahwa benar TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I juga mengetahui penggunaan nama dan design Tempo Gelato untuk dipasang di spanduk lowongan dan aplikasi mesin kasir;

22. Bahwa benar pada tanggal 07 April 2015, TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengetahui TERGUGAT memulai menjalankan usahanya dan pada bulan yang sama mengetahui bahwa TERGUGAT telah membuat Akta Pendirian badan usaha Usaha Dagang (UD) "Bangun Jaya Abadi" yang salah satunya bergerak di bidang usaha restaurant/rumah minum (cafe) dengan nama TEMPO GELATO yang merupakan kependekan nama dari IL TEMPO DEL GELATO;

23. Bahwa benar setelah semua proses pemesanan Logo Tempo Gelato selesai dan terpasang di ruang usaha TERGUGAT, setelah usaha berjalan dan mendapatkan respon bagus dari masyarakat Yogyakarta atas persetujuan TURUT TERGUGAT II/ TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, Tempo Gelato/ IL TEMPO DEL GELATO

Halaman 97 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



didaftarkan MEREKnya atas nama TERGUGAT. Kemudian setelah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat Mereknya, TERGUGAT menyampaikan kembali kepada TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I perihal pendaftaran dan perolehan sertifikat Merek “TEMPO GELATO” tersebut dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kode Kelas Jasa 43;

Pengembangan Usaha Es Krim Tempo Gelato

24. Bahwa benar setelah usaha es krim Tempo Gelato dibawah badan usaha UD. Bangun Jaya Abadi pertama kali dibuka di Jalan Prawirotaman I No. 43, TR. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta, di mana animo masyarakat penikmat es krim semakin besar, selanjutnya TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, menyarankan kepada TERGUGAT membuka usaha ke-2 di mana lokasi usaha tetap di sewa oleh TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I. Mengingat modal usaha TERGUGAT setelah dikalkulasi masih belum cukup, maka TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I kembali berinisiatif meminjam uang kepada PENGUGAT dengan jaminan menyertakan PENGUGAT dalam perjanjian sewa menyewa lahan usaha sebagaimana perjanjian sewa menyewa lokasi usaha di jalan Prawirotaman I No. 43, TR. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta;
25. Bahwa kepopuleran Merek “TEMPO GELATO” sebagai *restaurant/cafe* yang menjual produk berupa Es Krim/*Ice Cream* semakin naik daun, tempat Usaha kedua berhasil dibuka di Jalan Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 RT.02 RW.01 Caturtunggal, Depok, Sleman dengan Merek yang sama yakni “TEMPO GELATO/ IL TEMPO DEL GELATO” dengan badan usaha yang sama yaitu UD. Bangun Jaya Abadi dan mulai di operasikan pada tanggal 8 Agustus 2016, hal ini membuat nama “TEMPO GELATO” semakin dikenal di D.I Yogyakarta, bahkan “TEMPO GELATO” juga terkenal hingga di luar daerah. Ketika usaha yang kedua ini berdiri maka UD. Bangun Jaya Abadi memindahkan dapurnya yang semula berada di Jalan Prawirotaman I No. 43 ke lokasi baru yang bertempat di Jl. Bantul KM.6, Nyemangan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;



26. Bahwa benar sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 28 perihal persiapan pendirian Perusahaan Modal Asing, melihat berkembangnya usaha *restaurant* TERGUGAT, maka pada tahun 2016 TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TERGUGAT serta PENGGUGAT bersepakat untuk mendirikan suatu kerjasama usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan es krim untuk tujuan agar usaha industri ini bisa dikembangkan sebagai perusahaan *manufacture* agar bisa menjual secara luas ke restaurant, hotel dan toko-toko atau pengusaha lainnya dengan bentuk kerjasama perusahaan yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

- a. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
"Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia" dan ayat (6) yang berbunyi : "Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia"
- b. Bab IV Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."

yang kemudian dikenal dengan PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) dengan **Tujuan Pendirian adalah Kegiatan Industri Pengolahan Es Krim.** Setelah keluarnya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BKPM RI, selanjutnya dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 118 dihadapan Notaris - PPAT IRMA FAUZIYAH, SH, Notaris di Kabupaten Bantul tertanggal 15 November 2016. Kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0053076.AH.01.01 Tahun 2016 Tertanggal: 29 November 2016. DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0142093.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal: 29 November 2016. Namun dalam perjalanan pendirian mengalami kendala dalam hal perizinan sehingga PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) tidak berjalan sama sekali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijelaskan oleh TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar kurang lebih bulan September 2016 antara Ema Susmiyarti (Warga Negara Indonesia/WNI), Briere Pascal Jacques Edouard (Warga Negara Perancis/WNA) dan Rudy Christian Festraets (Warga Negara Perancis/WNA) berkendak untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di Bidang Industri Pengolahan Es Krim, yaitu **PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II)**;
- Bahwa benar pada sekitar Tanggal: 22 September 2016 atas keinginan tersebut antara Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets tersebut memohonkan Izin kepada BKPM RI dan telah mendapatkannya dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Nomor: 2594/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor: Perusahaan 11936.2016 pada tanggal: 22 September 2016;
- Bahwa benar sekitar Tanggal: 15 November 2016 setelah Izin Prinsip **PT. TEMPO GELATO INDONESIA** (Turut Berkepentingan II) didapatkan oleh Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pendirian Perusahaan **PT. TEMPO GELATO INDONESIA melalui AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**;
- Bahwa benar **PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II)** didirikan setelah keluarnya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor: 2594/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor Perusahaan: 11936.2016 Tertanggal: 22 September 2016, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Kantor Notaris-PPAT IRMA FAUZIYAH,SH., Notaris di Bantul dengan Nomor: Akta 118 Tertanggal: 15 November 2016 yang selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tepublik Indonesia dengan Nomor: AHU-0053076.AH.01.01 Tahun 2016 dengan **DAFTAR PERSEROAN NOMOR: AHU-0142093.AH.01.11.TAHUN 2016** Tanggal: 29 November 2016;
- Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II pada awal Tahun 2017 dilakukan proses untuk memenuhi persyaratan guna

Halaman 100 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



mengajukan Perizinan Daerah dari Kabupaten Bantul berupa Izin Gangguan (HO), Izin Lingkungan (UKL/UPL) dan Izin Usaha lainnya;

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2017 Tergugat Berkepentingan II menerima Surat Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berupa Surat Pengembalian Berkas Permohonan Izin dengan Nomor: 503/589 Tanggal: 16 Mei 2017 atas berkas Permohonan yang kami ajukan yaitu Permohonan Izin Baru atas: Izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dengan Nomor Pendaftaran: 01248/000/00/04/2017. Dalam surat Nomor: 503/589 Tanggal: 16 Mei 2017 tersebut disebutkan bahwa:
- **Bahwa Izin Tergugat Berkepentingan II BELUM DAPAT DIKABULKAN karena Izin Prinsip Penanaman Modal Asing oleh BKPM Pusat Nomor 2594/1/IP/PMA/2016 Tertanggal: 22 September 2016 menentukan bahwa dalam pelaksanaan Proyek Wajib Berlokasi Di Kawasan Industri, sedangkan lokasi proyek Tergugat Berkepentingan II tidak berada di Kawasan Industri;**
- Bahwa benar pada bulan Mei 2017 telah dilaksanakan pengawasan dalam rangka Pengawasan Ketentuan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat bersama dengan BKPM Kabupaten Bantul, dengan hasil: tidak dikabulkannya perizinan daerah yang diajukan oleh Tergugat Berkepentingan II. Menurut Tergugat Berkepentingan II Tidak dikabulkannya Perizinan Daerah yang diajukan oleh Tergugat Berkepentingan II adalah **selain karena tidak berlokasi di kawasan industri seperti yang disyaratkan juga karena kesulitan tercapainya Modal yang ditetapkan sampai dengan akhir masa proyek pada Tanggal: 22 September 2019 yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah),** maka disarankan oleh BKPM Kabupaten Bantul agar Tergugat Berkepentingan II merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II sampai dengan sekira bulan Mei 2018 dilaksanakan pengawasan dalam rangka Pengendalian Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, masih dengan hasil yang

Halaman 101 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



sama, yaitu merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);

- Bahwa belum selesai persoalan yang dihadapi oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II tentang perubahan status Perseroan dari PMA menjadi PMDN, PENGUGAT melaporkan TERGUGAT yang saat itu menjabat sebagai Direktur di PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Laporan Polisi Nomor: LP/0588/IX/ 2018/ DIY/SPKT tertanggal 13 September 2018) dengan dugaan tindak pidana penggelapan keuntungan (Deviden) yang tidak disetorkan kepada PENGUGAT. Atas laporan tersebut oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) DIHENTIKAN PENYIDIKAN-nya karena tidak terdapat cukup bukti, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/65/VI/RES.2.5/ 2020/Ditreskrimsus (SP3) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
- Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II sekitar antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 karena tidak tercapai kesepakatan antara Para Pemegang Saham (Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets), untuk merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka pada Periode Agustus 2019 s/d. Oktober 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan Agenda Acara, yaitu: PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA, namun tetap tidak tercapai kesepakatan untuk PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA tersebut, dengan hasil suara Para Pemegang Saham dalam RUPS-LB, sebagai berikut bahwa:
 - 4) Ema Susmiyarti (SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA);
 - 5) Briere Pascal Jacques Edouard (SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA); dan
 - 6) Rudy Christian Festraets (TIDAK SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA).



- Bahwa setelah berakhirnya masa izin prinsip PMA yang dimiliki oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, sekaligus tidak lagi melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Nomor: 33 yang menyatakan **"Setelah Tergugat Berkepentingan II didirikan ternyata mendapatkan respon dari masyarakat dst... atas respon positif tersebut, berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh Tergugat Berkepentingan II."** Hal tersebut tidak benar karena sesungguhnya Tergugat Berkepentingan II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA) sama sekali belum melakukan **Aktivitas Kegiatan Industri Pengolahan Es Krim sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya dan kami pun** Para Pemegang Saham (Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets) sangatlah tahu penyebabnya karena disamping tidak dikabulkannya Perizinan Daerah juga karena selama masa berdirinya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA) terjadi beberapa kali penarikan atau pengambilan pada Modal Setor dari Para Pemegang Saham yang sudah di Setor di dalam Rekening TERGUGAT BERKEPENTINGAN II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA), hal ini sesuai Fakta Hukum adanya Penarikan/Pengambilan Dana nya melalui PENARIKAN CEK BANK a/n. PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II) yang telah diambil oleh masing-masing Para Pemegang Saham, dengan perincian, sebagai berikut :

- **Tabel 1: Perincian Modal Setor Para Pemegang Saham PT. TEMPO GELATO INDONESIA, sesuai Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0053076.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II), Tanggal: 29 November 2016, sebagai berikut:**

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Saham Setor	Jumlah Modal Setor
1	Ema Susmiyarti	29 September 2016	391.830.000
2	Briere Pascal Jacques Edouard	29 September 2016	1.763.235.000

Halaman 103 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



3	Rudy Christian Festraets	29 September 2016	1.763.235.000
---	--------------------------	-------------------	---------------

▪ **Tabel 2: Fakta Hukum secara Riil Perincian Modal Setor Para Pemegang Saham PT. TEMPO GELATO INDONESIA, sebagai berikut:**

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Penyetoran Saham (Modal Detor)	Jumlah Modal Setor
1	Ema Susmiyarti	s/d. 22 Mei 2017	400.000.000.-
2	Briere Pascal Jacques Edouard	s/d. 25 Januari 2017	1.600.000.000.-
3	Rudy Christian Festraets	s/d. 29 November 2017	1.702.000.000.-

▪ **Tabel 3: Fakta Hukum Penarikan/Pengambilan Dana melalui BUKTI PENCAIRAN CEK BANK dari PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II) yang telah diambil oleh masing-masing Para Pemegang Saham, sebagai berikut:**

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Penarikan/Pengambilan Modal Setor	Jumlah Modal Setor Ditarik/Diambil
1	Ema Susmiyarti	s/d. 22 Mei 2017	344.780.000.-
2	Briere Pascal Jacques Edouard	s/d. 30 Maret 2017	500.000.000.-
3	Rudy Christian Festraets	s/d. 29 November 2017	1.970.000.000.-

27. Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 29, tidak benar jika antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I ada kesepakatan dengan perihal operasional pengelolaan Tempo Gelato kepada UD. Bangun Jaya Abadi milik TERGUGAT. Justru TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I - lah yang memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk mendirikan/ menjalankan usaha Es Krim yang sekarang dikenal dengan MEREK Tempo Gelato yang pada saat pertama di buka berlokasi di Jl. Jalan Prawirotaman I No. 43, RT. 025/ RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta;



28. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam angka 30 s/d 32 seluruh kesepakatan antara TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, PENGGUGAT dan TERGUGAT, baik mengenai *Share Profit*, saham, dan kedudukan masing-masing dalam Perseroan tersebut, disepakati dan dituangkan dalam AKTA PENDIRIAN PERSEROAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II);
29. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 33 yang menyatakan “dengan didirikannya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II respon masyarakat dengan sering berbondong-bondongnya animo warga masyarakat yang ingin mencicipi cita rasa ice cream/gelagto yang beda dengan lainnya.” Perlu diketahui bahwa animo masyarakat untuk menikmati Es Krim Tempo Gelato sudah muncul/ ada sejak UD. Bangun Jaya Abadi didirikan, jauh sebelum TERGUGAT BERKEPENTINGAN II didirikan. Apalagi dalam perjalanan pendirian TERGUGAT BERKEPENTINGAN II sudah menimbulkan banyak permasalahan khususnya di bidang perizinan sehingga dilakukan RUPS - Luar Biasa untuk Pembubarannya. Sehingga sangat tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT BERKEPENTINGAN II sudah menerima keuntungan dari usaha Es Krim Tempo Gelato, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena terkendala dengan perizinan TERGUGAT BERKEPENTINGAN II sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas perusahaan seperti yang ditujukan dalam pendirian usaha TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, yaitu kegiatan industri pengolahan es krim;
30. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 34 menyebutkan bahwa “sejak bulan Desember 2017 PENGGUGAT merasa dicurangi dan tidak lagi menerima bagi hasil/keuntungan atas usaha bersama adalah sesuatu hal yang tidak tepat disampaikan, karena TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sangat mengetahui bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak ada perjanjian bagi hasil apapun atas usaha Es Krim Tempo Gelato. Dan TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I sangat menyayangkan sikap dan tindakan PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas dugaan tindak pidana penggelapan keuntungan (Deviden) perusahaan PT. Tempo Gelato Indonesia (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) ,



padahal diketahui TERGUGAT BERKEPENTINGAN II belum dapat dioperasikan mengingat terkendala dengan perzinan dan adanya keinginan untuk dibubarkan sesuai yang diagendakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);

31. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana tertuang pada angka 37 yang menyatakan bahwa TERGUGAT memiliki ITIKAD TIDAK BAIK dalam mendaftarkan merek Tempo Gelato atas nama diri TERGUGAT. Sebagaimana jawaban TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I pada Nomor: 23 di atas, bahwa pada awal mula dibukanya usaha Es Krim Tempo Gelato di Jalan Jalan Prawirodarmas No. 43, TR. 025/RW.007, Brontokusuman, Margangsari, Yogyakarta. Kemudian setelah semua proses pemesanan logo Tempo Gelato selesai dan terpasang di ruang usaha TERGUGAT, setelah usaha berjalan dan mendapatkan respon bagus dari masyarakat Yogyakarta, atas persetujuan TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I Tempo Gelato/ IL TEMPO DEL GELATO didaftarkan MEREKnya atas nama TERGUGAT.

32. Bahwa TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengetahui TERGUGATLAH yang pertama kali mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO + LOGO" tersebut di DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kode Kelas 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304. Bahwa Sertifikat atas Merek "TEMPO GELATO + LOGO" pada Kelas 43 tersebut juga telah diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 25 September 2017. Selain itu, TERGUGAT juga telah mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO" tersebut di kelas 30 dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran DM000668163, dan sertifikatnya telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020, sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek jasa TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek TEMPO GELATO + LOGO sebagai berikut:



Etiket Merek:	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2015
Tanggal Pendaftaran	IDM000608304
Kelas Barang	43
Jenis Barang	Restoran, Café, Catering, Kantin, Hotel
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 26 Agustus 2025

- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek jasa IL TEMPO DEL GELATO + LOGO Kelas (43) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek IL TEMPO DEL GELATO + LOGO, sebagai berikut:

Etiket Merek:	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2015



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

Tanggal Pendaftaran	IDM000608163
Kelas Barang	43
Jenis Barang	Restoran, Café, Catering, Kantin, Hotel
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 26 Agustus 2025

SERTIFIKAT MEREK TERGUGAT KELAS BARANG 43:


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : EMA SUSMIYARTI
Saman RT. 002
Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon
Kab. Bantul - Yogyakarta

Tanggal Penerimaan : 26 Agustus 2015

Nomor Pendaftaran : IDM000608304

Etiket Merek :



Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.





a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Halaman 108 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



(250) MEREK INDONESIA (111) - IDM000608304
(190) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (151) 25 September 2017

(210) Nomor Permohonan : J002015036636	(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek: EMA SUSMIYARTI Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul - Yogyakarta
(220) Tanggal Pengajuan : 26 Agustus 2015 Tanggal Penerimaan : 26 Agustus 2015	
(511) Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 43	
(591) Uraian warna : Kuning kecoklatan (karamel)	(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:
(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek: TEMPO GELATO + LOGO : suatu penamaan	(540) Contoh Etiket: 
(320) Data prioritas : Nomor : Tanggal : Negara :	
(510) Uraian Barang/Jasa: === Restoran, café, catering, kantin, hotel. ===	

- Bahwa TERGUGAT adalah pendaftar pertama atau terlebih dahulu untuk merek dagang TEMPO GELATO Kelas (30) kepada Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rincian merek terdaftar TEMPO GELATO, sebagai berikut:

Etiket Merek:	
	
Nama Pemegang Merek	EMA SUSMIYARTI
Alamat Pemegang Merek	Saman RT. 002 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon Bantul D.I Yogyakarta
Tanggal Penerimaan	19 November 2018
Tanggal Pendaftaran	IDM000668163
Kelas Barang	30



Jenis Barang	Es Krim
Jangka Waktu Perlindungan	Sampai dengan 19 November 2028

33. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 51 menyebutkan “sikap TERGUGAT BERKEPENTINGAN I yang enggan kembali dengan PENGGUGAT untuk berbisnis bersama khususnya untuk mendaftarkan merek Tempo Gelato” , maka TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menegaskan tidak punya kepentingan untuk melakukan upaya pendaftaran dan atau gugatan pembatalan pendaftaran Merek Tempo Gelato, karena TERGUGAT BERKEPENTINGAN I mengetahui legalitas formal Merek TEMPO GELATO sebagai milik TERGUGAT. Dengan demikian, menurut TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, bahwa **TERGUGAT (Saudara EMA SUSMIYARTI) adalah Pemegang Hak Atas Merek TEMPO GELATO Kelas (30), TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan IL TEMPO DEL GELATO Kelas (43) dan masih memperoleh perlindungan merek berdasarkan UU Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis yang Sah menurut hukum;**

SERTIFIKAT MEREK TERGUGAT KELAS BARANG 30:





(250) MEREK INDONESIA	(111) IDM000668163
(190) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	(151) 29 Januari 2020
(210) Nomor Permohonan : D002018060136	(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek: EMA SUSMIYARTI SAMAN RT. 002 KEL. BANGUNHARJO KEC. SEWON BANTUL D I YOGYAKARTA
(220) Tanggal Pengajuan : 19 November 2018 Tanggal Penerimaan : 19 November 2018	(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:
(511) Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 30	
(591) Uraian warna : Kecoklatan (Karamel)	
(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek: TEMPO GELATO	(540) Contoh Etiket:
(320) Data prioritas : Nomor : Tanggal : Negara :	
(510) Uraian Barang/Jasa : === Es Krim,===	

34. Terlepas dari semua yang telah disampaikan pada jawaban TURUT TERGUGAT II/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I Dalam Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/HKI.Merek/2020/PN.Smg ini, menurut TURUT TERGUGAT/TERGUGAT BERKEPENTINGAN I adalah hal yang menguntungkan bagi PENGGUGAT dengan dipinjamnya uangnya oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN I selain uang pinjaman dikembalikan secara penuh bahkan lebih-lebih dari nilai pinjamannya, atas diberinya keleluasaan untuk memasuki dapur usaha TERGUGAT, PENGGUGAT juga berkesempatan untuk belajar bagaimana cara membuat/ produksi es krim dari usaha yang didirikan TERGUGAT, terbukti dengan berdirinya usaha-usaha sejenis yang didirikan sendiri oleh PENGGUGAT diantaranya PT. MONDO GELATO ASIA yang berlokasi di Jl. Singosari Raya No. 09, Pleburan, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, dikenal dengan nama "MONDO GELATO".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dan berkenan menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut :

Halaman 112 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT mempunyai itikad baik dalam melakukan pendaftaran Merek Tempo Gelato + Logo Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek Tempo Gelato Nomor: IDM000668163 tanggal 29 Januari 2020 kelas Barang 30 dinyatakan sah menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT sebagai PEMILIK PERTAMA dan PEMILIK SATU-SATUNYA yang berlaku di Indonesia atas Merek "Tempo Gelato Kelas Jasa 43 dan Merek Tempo Gelato Kelas Barang 30.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat berkepentingan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat Berkepentingan II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Berkepentingan II;
2. Bahwa benar pada sekitar kurang lebih bulan September 2016 antara Ema Susmiyarti (Warga Negara Indonesia/WNI), Briere Pascal Jacques Edouard (Warga Negara Perancis/WNA) dan Rudy Christian Festraets (Warga Negara Perancis/WNA) berkendak untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di Bidang Industri Pengolahan Es Krim, yaitu **PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II);**
3. Bahwa benar pada sekitar Tanggal: 22 September 2016 atas keinginan tersebut antara Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets tersebut memohonkan Izin kepada BKPM RI dan telah mendapatkannya dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Nomor: 2594/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor: Perusahaan 11936.2016 pada tanggal: 22 September 2016;
4. Bahwa benar sekitar Tanggal : 15 November 2016 setelah Izin Prinsip **PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II)** didapatkan Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets) kemudian ditindaklanjuti dengan Pendirian Perusahaan **PT. TEMPO GELATO INDONESIA melalui AKTA NOTARIS**

Halaman 113 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, yang dapat dijelaskan oleh Tergugat Berkepentingan II sebagai berikut:

- Bahwa **PT. TEMPO GELATO INDONESIA** (Tergugat Berkepentingan II) didirikan setelah keluarnya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor: 2594/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor Perusahaan: 11936.2016 Tertanggal: 22 September 2016, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Kantor Notaris-PPAT IRMA FAUZIYAH,SH., Notaris di Bantul dengan Nomor: Akta 118 Tertanggal: 15 November 2016 yang selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0053076.AH.01.01 Tahun 2016 dengan **DAFTAR PERSEROAN NOMOR: AHU-0142093.AH.01.11.TAHUN 2016** Tanggal: 29 November 2016;
- 5. Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II pada awal Tahun 2017 dilakukan proses untuk memenuhi persyaratan guna mengajukan Perizinan Daerah di Kabupaten Bantul berupa Izin Gangguan (HO), Izin Lingkungan (UKL/UPL) dan Izin Usaha lainnya. Karena belum terpenuhinya Perizinan Daerah tersebut maka Perusahaan belum melakukan kegiatan operasional;
- 6. Bahwa benar sekitar bulan Mei Tergugat Berkepentingan II menerima Surat Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berupa Surat Pengembalian Berkas Permohonan Izin dengan Nomor: 503/589 Tanggal: 16 Mei 2017 atas berkas Permohonan yang kami ajukan yaitu Permohonan Izin Baru atas: Izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dengan Nomor Pendaftaran: 01248/000/00/04/2017. Dalam surat Nomor: 503/589 Tanggal: 16 Mei 2017 tersebut disebutkan bahwa:
 - **Bahwa Izin Tergugat Berkepentingan II BELUM DAPAT DIKABULKAN karena Izin Prinsip Penanaman Modal Asing oleh BKPM Pusat Nomor 2594/1/IP/PMA/2016 Tertanggal: 22 September 2016, menentukan bahwa “dalam Pelaksanaan Proyek Wajib Berlokasi Di Kawasan Industri”, sedangkan lokasi proyek Tergugat Berkepentingan II tidak berada di Kawasan Industri.**

Halaman 114 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 telah dilaksanakan pengawasan dalam rangka Pengawasan Ketentuan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat bersama dengan BKPM Kabupaten Bantul, dengan hasil: tidak dikabulkannya perizinan daerah yang diajukan oleh Tergugat Berkepentingan II. Menurut Tergugat Berkepentingan II Tidak dikabulkannya Perizinan Daerah yang diajukan oleh Tergugat Berkepentingan II, adalah karena kesulitan tercapainya Modal yang ditetapkan sampai dengan akhir masa proyek pada Tanggal: 22 September 2019 yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), maka disarankan oleh BKPM Kabupaten Bantul agar Tergugat Berkepentingan II merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
8. Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II sekira bulan Mei 2018, dilaksanakan pengawasan dalam rangka Pengendalian Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, masih dengan hasil yang sama, yaitu merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
9. Bahwa belum selesai persoalan yang dihadapi oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II tentang Perseroan dari PMA menjadi PMDN, PENGUGAT melaporkan TERGUGAT yang saat itu menjabat sebagai Direktur di PT. TEMPO GELATO INDONESIA (TERGUGAT BERKEPENTINGAN II) kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Laporan Polisi Nomor: LP/0588/IX/2018/DIY/SPKT tertanggal 13 September 2018) dengan dugaan tindak pidana penggelapan keuntungan (Deviden) yang tidak disetorkan kepada PENGUGAT. Atas laporan tersebut oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) DIHENTIKAN PENYIDIKAN-nya karena tidak terdapat cukup bukti, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/65/VI/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus (SP3) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
10. Bahwa benar menurut Tergugat Berkepentingan II sekitar antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 karena tidak tercapai kesepakatan antara Para Pemegang Saham (Ema Susmiyarti,

Halaman 115 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets),

untuk merubah status Izin Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka pada Periode Agustus 2019 s/d. Oktober 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-

LB) dengan Agenda Acara, yaitu: PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA, namun tetap tidak tercapai kesepakatan untuk PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA tersebut, dengan hasil suara Para Pemegang Saham dalam RUPS-LB, sebagai berikut bahwa:

- Ema Susmiyarti (SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA);
- Briere Pascal Jacques Edouard (SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA); dan
- Rudy Christian Festraets (TIDAK SETUJU dilakukan PEMBUBARAN PT. TEMPO GELATO INDONESIA).

11. Bahwa setelah berakhirnya masa izin prinsip PMA yang dimiliki oleh TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, sekaligus tidak lagi melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Nomor: 33 yang menyatakan "Setelah Tergugat Berkepentingan II didirikan ternyata mendapatkan respon dari masyarakat dst... atas respon positif tersebut, berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh Tergugat Berkepentingan II." Hal tersebut tidak benar karena sesungguhnya Tergugat Berkepentingan II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA) sama sekali belum melakukan Aktivitas Kegiatan Industri Pengolahan Es Krim sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya dan kami pun Para Pemegang Saham (Ema Susmiyarti, Briere Pascal Jacques Edouard dan Rudy Christian Festraets) sangatlah tahu penyebabnya karena disamping tidak dikabulkannya Perizinan Daerah juga karena selama masa berdirinya TERGUGAT BERKEPENTINGAN II (PT. TEMPO GELATO INDONESIA) terjadi beberapa kali penarikan atau pengambilan pada Modal Setor dari Para Pemegang Saham yang sudah di Setor di dalam Rekening TERGUGAT BERKEPENTINGAN II (PT. TEMPO

Halaman 116 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELATO INDONESIA), hal ini sesuai Fakta Hukum adanya Penarikan/Pengambilan Dana nya melalui BUKTI PENCAIRAN CEK BANK a/n. PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II) yang telah diambil oleh masing-masing Para Pemegang Saham, dengan perincian, sebagai berikut:

Tabel 1: Perincian Modal Setor Para Pemegang Saham PT. TEMPO GELATO INDONESIA, sesuai Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0053076.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II), Tanggal: 29 November 2016, sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Saham Setor	Jumlah Modal Setor
1	Ema Susmiyarti	29 September 2016	391.830.000
2	Briere Pascal Jacques Edouard	29 September 2016	1.763.235.000
3	Rudy Christian Festraets	29 September 2016	1.763.235.000

Tabel 2: Fakta Hukum secara Riil Perincian Modal Setor Para Pemegang Saham PT. TEMPO GELATO INDONESIA, sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Penyetoran Saham (Modal Detor)	Jumlah Modal Setor
1	Ema Susmiyarti	s/d. 22 Mei 2017	400.000.000.-
2	Briere Pascal Jacques Edouard	s/d. 25 Januari 2017	1.600.000.000.-
3	Rudy Christian Festraets	s/d. 29 November 2017	1.702.000.000.-

Tabel 2: Fakta Hukum Penarikan/Pengambilan Dana melalui BUKTI PENCAIRAN CEK BANK dari PT. TEMPO GELATO INDONESIA (Tergugat Berkepentingan II) yang telah diambil oleh masing-masing Para Pemegang Saham, sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Tanggal Penarikan/Pengambilan Modal Setor	Jumlah Modal Setor Ditarik/Diambil
----	---------------------	---	------------------------------------



1	Ema Susmiyarti	s/d. 22 Mei 2017	344.780.000.-
2	Briere Pascal Jacques Edouard	s/d. 30 Maret 2017	500.000.000.-
3	Rudy Christian Festraets	s/d. 29 November 2017	1.970.000.000.-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara *a quo* dan berkenan menjatuhkan amar putusan, sebagai
berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

**Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang
seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).**

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

1. Foto Copy Passeport Republique Francaise Atas nama Rudy Christian Festraets Nomor 18FA85032 Kewarganegaraan Perancis. Diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Izin Tinggal Terbatas Elektronik (ITAS Elektronik) Nama : Rudy Christian Festraets Niora : EBHAA59342 Stay Permit Expiry : 06-01-2021 Staf Permit Index : I B Diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali Kanim kelas I TPI Denpasar. Diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Formulir Permohonan Pendaftaran Merek secara Online (*Online Filling*) Merk Tempo Gelato, Kelas 30, Atas nama Rudy Christian Festraets Yang diajukan oleh Konsultan HKI : Sigit Adhi Pratomo, S.E., M.M. Diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Formulir Permohonan Pendaftaran Merek secara Online (*Online Filling*) Merk Tempo Gelato, Kelas 43, Atas nama Rudy Christian Festraets yang diajukan oleh Konsultan HKI : Sigit Adhi Pratomo, S.E., Diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kuasa untuk Pendaftaran Merek Tempo Gelato dari Rudy Christian Festraets kepada Sigit Adhi Pratomo, S.E., M.M, Konsultan HKI Terdaftar Nomor Urut : 953-2016. Diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tempo Gelato Indonesia, nomor 118, tertanggal 15 November 2016 dibuat dihadapan Irma Fauziah, S.H., Notaris di Kabupaten Bantul. Diberi tanda P-6;
7. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 2594 / I / IP / PMA / 2016, Nomor Perusahaan : 11936.2016 PT. TEMPO GELATO INDONESIA. Diberi tanda P-7;
8. Foto copy Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, oleh Penerjemah Tersumpah Soesilo, SK Gub DKI Jakarta, No 527/95, berupa Email-Email Penggugat dengan Tergugat, Tergugat Berkepentingan I dan Ferry Brilli. Percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan Nina C Festraests (anak Penggugat). Diberi tanda P-8;
9. Foto copy Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, oleh Penerjemah Tersumpah Soesilo, SK Gub DKI Jakarta, No 527/95, berupa dokumen Komunikasi Penggugat dengan Tergugat melalui Media Whatsapp, sekitar 15 Mei tahun 2016 s/d 14 Agustus 2016. Diberi tanda P-9;
10. Foto copy Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, Komunikasi Penggugat dengan Tergugat melalui Media Whasapps, sekitar 25 Agustus 2016 s/d 11 Juni 2018. Diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, Percakapan antara Tergugat dengan Nina C Festraest (anak Penggugat), melalui Media Whatapps, tanggal 23 September 2017. Diberi tanda P-10;
12. Foto Copy Terjemahan Bahasa Perancis ke dalam Bahasa Indonesia, Email dari Penggugat (rudya_festraets@yahoo.fr) Kepada Tergugat Berkepentingan I (plebosco@hotmail.com) dan sebaliknya. Diberi tanda P-12;
13. Foto copy Email From : rudya_festraets@yahoo.fr To: plebosco@hotmail.com Sent : Saturday, 13 December 2014 at 6:08. Diberi tanda P-13;
14. Foto copy Email From : rudya_festraets@yahoo.fr To: plebosco@hotmail.com Date : Saturday, 13 December 2014 at 6:08. Diberi tanda P-14;
15. Foto copy email Tergugat Berkepentingan I kepada Penggugat. From : "pascal briere" (plebosco@hotmail.com) To : rudya_festraets (rudya_festraets@yahoo.fr) Tanggal 10 Desember 2014 dan Tanggal 24 Desember 2014. Diberi tanda P-15;

Halaman 119 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

16. Foto copy Email From: rudyl_festraets@yahoo.fr To: plebosco@hotmail.com
Date : Monday, 29 December 2014 at 3:22. Diberi tanda P-16;
17. Foto copy From : rudyl_festraets@yahoo.fr To : plebosco@hotmail.com
Date : Monday, 29 December 2014 at 3:22. Diberi tanda P-17;
18. Foto copy Email From : "Ferry Brilli" (ferrytrijata@yahoo.com)To:
rudyl_festraets@yahoo.fr Date :Sunday,11 Januari 2015,at 5:07.Dibderi
tanda P-18;
19. Foto copy From : rudyl_festraets@yahoo.fr To : plebosco@hotmail.com
Sent : Tuesday, 13 Januari 2015 at 5:28. Subject : Logo. Diberi tanda P-19;
20. Foto copy email From : "pascal briere" (plebosco@hotmail.com) To : rudyl
festraets (rudyl_festraets@yahoo.fr) Date : Tuesday, 3 Februari 2015 at
10:23Subject: Forward : Preview top glass (store). Diberi tanda P-20;
21. Foto copy Email From: rudyl_festraets@yahoo.fr To : plebosco@hotmail.com
Date : Monday, 16 Februari 2015 at 8:54 Subject : Carte (Kartu) diberi tanda
P-21;
22. Foto copy email Tergugat Berkepentingan I kepada Penggugat. From :
"pascal briere" (plebosco@hotmail.com) To :rudyl festraets
(rudyl_festraets@yahoo.fr) Date : Wednesday, 25 Februari 2015 at
10:03Subject: Forward : ice cream shop ca avance. Diberi tanda P-22;
23. Foto copy Whatsapp antara NINA REGINA MONIQUE FESTRAETS No
HP : +62187738895572, tertanggal 14 Maret 2018. Diberi tanda P-23;
24. Foto copy email from : rudyl festraets (rudyl_festraets@yahoo.fr)to : "pascal
briere" (plebosco@hotmail.com) Rabu, 20 Mei 2015 pukul 14.31. diberi
tanda P-24;
25. Foto copy Akun FACEBOOK Akun Tempo Gelato Yogyakarta email :
rudyl_festraets@yahoo.fr Nomor Telepon : +62181338038595. Diberi tanda
P-25;
26. Foto copy Akun INSTAGRAM Nama akun : Tempo Gelato alamat email :
rudyl_festraets@yahoo.fr Nomor Telepon : +62181338038595; diberi tanda
P-26;
27. Foto copy Facebook gerai Ice Cream Tempo Gelato. Diberi tanda P-27;
28. Foto copy Instagram gerai Ice Cream Tempo Gelato. Diberi tanda P-28;
29. Foto copy slip transfer dari rekening BII Maybank sebesar Rp.
110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 4 November 2014
dan sejumlah Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)
tertanggal 13 Februari 2015; diberi tanda P-29;

Halaman 120 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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. Foto copy slip transfer dari rekening Maybank ke BCA sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertanggal 19 Mei 2016 . diberi tanda P-30;
31. Foto copy print rekening koran Maybank Cabang : KCP TEUKU UMAR - DENPASAR tanggal rekening : 28 November 2014, pada tanggal rekening : 27 Februari 2015, pada tanggal rekening 31 Mei 2016. Diberi tanda P-31;
32. Foto copy Kwitansi atas Nama S (Mr.Rudy) tertanggal 31 Oktober 2016, untuk pembelian 1 (satu) unit GEA HARD ICE CREAM BY-7430 (Mesin Es Krim) Sejumlah Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
33. Foto copy Perjanjian sewa - menyewa Nomor 2638/LEG/XI/2014 tertanggal 8 November 2014 antara Novi Astusi ST dengan Briere Pascal J. Edouard. Diberi tanda P-33;
34. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa (Tambahan tanggal 22 Agustus 2015. Diberi tanda P-34;
35. Foto copy Perjanjian sewa – menyewa CH. Kartini sebagai PIHAK dengan Briere Pascal J. Edouard dan Rudy Christian Festrats Sebagai PIHAK tanggal 6 Juni 2016. Diberi tanda P-34;
36. Foto copy Email dari Tergugat kepada Penggugat. Subject :Salary Per June 2015-APPROVALFromtempogelato@yahoo.comTorudy_festrats@yahoo.frplebosco@hotmail.com Date :Monday, 29 June 2015, 09:59 AM. Diberi tanda P-36;
37. Foto copy Email Subject :SALARY APPROVAL PER SEPTEMBER 2015 From : tempogelato@yahoo.com To : rudy_festrats@yahoo.fr Date Wednesday, 30 September 2015, 12:39:28 AM. Diberi tanda P-38;
38. Foto copy Email Subject :EMPLOYEE'S ADJUSTMENT SALARY APPROVAL From : tempogelato@yahoo.comTo rudy_festrats@yahoo.frDate :Tuesday, 27 October 2015, 10:44 PM. Diberi tanda P-38;
39. Foto copy Bukti Email Subject : SALARY APPROVAL PER NOVEMBER 2015From tempogelato@yahoo.comTo : rudy_festrats@yahoo.fr Date :Tuesday, 1 December 2015 2015, 18:24. Diberi tanda P-39;
40. Foto copy Email Subject : REFRIGERATED CAR-POFrom : tempogelato@yahoo.com To : rudy_festrats@yahoo.frDate :Tuesday, 03 Mei 2016, 14:55 PM. Diberi tanda P-40;

Halaman 121 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

41. Foto copy Email Subject ADJUSTMENT SALARY 2018 & BONUS JANUARY 2018 From : esmiyama@gmail.com To : rudyl_festraets@yahoo.fr Date : Tuesday, 30 Jan 2018, 06:52. Diberi tanda P-41;
42. Foto copy Email Tergugat kepada Penggugat. Subject : SALARY Maret 2018 & BONUS DATA From : esmiyama@gmail.com To : rudyl_festraets@yahoo.fr Date : Friday, 30 Maret 2018, 22:21. Diberi tanda P-42;
43. Foto copy Email Subject : SALARY MARET 2018 & BONUS DATA From : esmiyama@gmail.com To : rudyl_festraets@yahoo.fr Date : Friday, 29 Maret 2018, 18:09. Diberi tanda P-43;
44. Foto copy Laporan Keuangan Tempo Gelato Periode Juli 2016 s /d November 2017. Diberi tanda P-44;
45. Foto copy Perjanjian sewa – menyewa Gerai TEMPO GELATO II Jalan Kaliurang antara Ir. Rachmat Ali Sahlan dengan Briere Pascal J. Edouard dan Rudy Christian Festraets Januari 2016. Diberi tanda P-45;
46. Foto Copy tertanggal 23 Januari 2017, untuk pembelian 100 (seratus) unit GETRA PAN $\frac{1}{3}$ - 4 @ Rp.88.000,- (Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga total Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Diberi tanda P-46;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan untuk P-1, 5, 6, 7, 23, 33, dan 36 merupakan copy dari foto copy dan bukti P-2, 3, 4, 8 sampai dengan P-28 dan 31, 37 merupakan copy dari print out, untuk bukti P-29, 30 copy dari tindasan, sedangkan bukti P-45 dan 46 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FERRY** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dari istrinya yang bernama Ibu VERONIKA sebagai teman saksi;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat melalui isterinya untuk pembuatan logo design ice ream yang rencananya akan dibuka di Yogyakarta bersama temannya;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 saksi bertemu dengan Penggugat di kantornya di Jl. Mertanadi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang kebetulan lokasinya satu atap dengan tempat bisnis Ice Cream yang bernama GUSTO GELATO di Bali;

Halaman 122 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 ketika saksi bertemu dengan Penggugat, ia menyampaikan kepada saksi akan membuka usaha bisnis Ice Cream Gelato diseputaran daerah Jl. Parangtritis di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat juga memberitahu kalau akan membuka bisnis ice cream tempo gelato bersama partnernya sesama WNA Perancis di Yogyakarta untuk bisnis Ice Cream namun pada saat itu saksi tidak diberi tahu nama partnernya siapa.
- Bahwa pada saat itu Penggugat juga menyampaikan tentang konsep usaha Ice Cream tersebut dengan nama TEMPO GELATO / IL TEMPO DEL GELATO;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai desain grafis;
- Bahwa Penggugat meminta saksi untuk membuat konsep design dengan konsep menunjukkan waktu dengan tulisan Tempo Gelato / IL TEMPO Del Gelato;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan konsep bahan/teks tulisan Via Email kepada Penggugat Pada sekitar akhir Tahun 2014;
- Bahwa Pada awal bulan Januari 2015 saksi kemudian memberikan konsep design seperti yang dimintakan Penggugat dengan konsep ada Jam yang berbentuk romawi dan tulisan il TEMPO del GELATO and COFFE dengan beberapa lampiran warna design, termasuk saksi juga memberikan beberapa alternative pilihan design dan model tulisan untuk Display, Kartu Nama, Karu Member VIP ada bentuk model Jam Romawi, Ice Cream kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah bisnis yang di Yogyakarta lancar? Penggugat memberikan informasi bahwa bisnis Ice Cream yang di Yogyakarta berjalan lancar;
- Bahwa Penggugat membuka bisnis *Ice Cream* tersebut terinspirasi dari *Ice Cream Gusto Gelato* yang ada di Bali disamping kantor Penggugat;
- Bahwa pada saksi ditunjukan bukti surat, P-13, P-18, P-19, P-21, P-22 terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-13 kemudian saksi menjelaskan lokasi kantor Penggugat berada disebelah *Ice Cream Gusto Gelato* di Bali;
- Bahwa saksi pernah memberikan atau mengirim konsep design lewat Email yang berbentuk PDF ke Penggugat sebagaimana bukti tersebut;

Halaman 123 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 saksi membenarkan bahwa yang di forward ke Tergugat berkepentingan I itu design milik saksi sebagaimana bukti P- 21 dan P- 22;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat untuk konsep desain yang di buat tersebut untuk di buat di Yogyakarta mengingat ongkos produksi lebih murah di Jogjakarta dari pada di Bali
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi soal penggunaan logo yang dibuatnya sampai saat ini;
- Bahwa saksi dalam membuat desain tidak dibayar karena kedekatan dengan istri Penggugat dan konsep desain dan ide awal ada dari Penggugat saksi hanya mengubah data ke bentuk grafis
- Bahwa saksi tidak tahu perihal design/konsep didaftarkan merek atau belum.

2. **RAHEL MAY TYA KARIMATA** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada gerai *Ice Cream* TEMPO GELATO di Jl. Prawirotaman Yogyakarta;
- Bahwa sekitar bulan maret atau april 2015 kebetulan saat itu saksi sehabis pulang dari kampus lewat di Jl. Prawirotaman pada siang hari dan mampir karena tertarik dengan design gedung yang berbeda dari yang lain
- Bahwa Jl. Prawirotaman itu lokasinya dekat dengan Jl. Parangtritis, yang mana disana lah Gerai Ice Cream Tempo Gelato pertama kali buka;
- Bahwa pada saat saksi masuk bersama teman saksi tidak ada pembeli lain, bahwa yang melayani saksi pada saat itu adalah satu orang karyawan perempuan dan seorang warga Negara asing;
- Bahwa saksi dilayani sebagai pembeli dan diajak ngobrol oleh orang asing tersebut dalam bahasa inggris;
- Bahwa saksi kuliah jurusan sastra Inggris di Universitas Sanata Darma jadi bisa berkomunikasi dalam bahasa inggris;
- Bahwa orangnya ramah, humbel, dan sampai disajikan tester / berbagai rasa Ice cream tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan beranggapan bahwa orang asing tersebut adalah Pemilik atau Ownernya usaha Ice Cream Tempo Gelato;
- Bahwa setahu saksi saat pertama kali buka gerai Ice Cream tersebut bernama Tempo Gelato;

Halaman 124 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 saksi mengerti bahasa inggris dan juga kebetulan S1 saksi adalah sastra inggris di Universitas Sanata Dharma;
- Bahwa saksi kemudian dimintai untuk diambil foto memakai HP;
- Bahwa saksi dimintai izin agar fotonya di upload di akun instagram Tempo Gelato;
- Bahwa benar akhirnya foto Saksi di Upload dalam Akun Instagram Tempo Gelato pertama kali pada tanggal 8 April 2015;
- Bahwa saksi mengetahui foto dirinya ditaroh/upload di akun Instagram Tempo Galato karena diberi tahu teman saksi;
- Bahwa saksi membeli *Ice Cream* dengan seharga Rp.25.000 karena saksi bareng temannya maka menjadi Rp. 50.000;
- Bahwa kemudian pada saksi dip[erlihatkan bukti P.1, P.2, P.28. dan saksi membenarkan atas bukti-bukti tersebut;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 dibenarkan oleh saksi sebagai orang asing yang bertemu pada saat saksi sedang makan *Ice Cream* di Gerai TEMPO GELATO benar adalah Penggugat yakni Pak Rudy;
- Bahwa saksi masih ingat ciri-cirinya persis sebagaimana yang ada di Bukti P-1 dan P-2 yang melayani saksi ketika itu di Tempo Gelato;
- Bahwa kemudian saksi melihat bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah benar dirinya yang ada di akun Instagram pada P-28 (konfirmasi bukti);
- Bahwa setelah saksi selesai makan *Ice Cream* dan pulang, Penggugat masih ada di Tempo Gelato;
- Bahwa saksi pernah melihat ada papan reklame berbentuk jam yang berwarna orange;
- Bahwa saksi juga pernah ke tempo gelato di Jl. Kaliurang di sisi timur pada sekitaran Tahun 2017;
- Bahwa saksi juga tahu pada saat lewat Jl. Kaliurang di sisi barat ada gerai Tempo Gelato baru;
- Bahwa dengan adanya outlet TEMPO GELATO baru yang jaraknya berdekatan saksi merasa bingung;
- Bahwa saksi dengan adanya dua akun Instagram yang baru dan yang lama ada foto saksi, membuat saksi bingung;
- Bahwa saksi selaku Konsumen merasa bingung dengan adanya beberapa Gerai Tempo Gelato yang saling berhadapan di Jalan Prawirotaman dan di Jalan Kaliurang;

Halaman 125 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



- Bahwa saksi juga selaku konsumen bingung dengan adanya dua akun media sosial yang ada di Instagram dengan nama Tempo Gelato, Akun Tempo Gelato yang pertama kali ada yang ada foto saksi pertama kalinya, sedangkan akun Tempo Gelato yang baru itu yang tidak ada foto saksi;

3. **SINTA MAYASARI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Ice Cream Tempo Galato pada saat ada info lowongan kerja di depan pintu Tempo Gelato di Jl. Prawirotaman disana tertera nomor kontak Tergugat yang dapat dihubungi;
- Bahwa pada saat itu gerai belum beroperasi, bahwa pada saat saksi datang ke Tempo Galato bertemu dengan TERGUGAT;
- Bahwa pada waktu wawancara ketemu Tergugat yang ada di kontak tersebut, kemudian Tergugat mengatakan kepada saksi untuk wawancara yg menentukan diterima atau tidaknya adalah Penggugat;
- Bahwa pada hari berikutnya saksi bertemu dengan penggugat dan diwawancarai tentang pengalaman kerja dan lain-lain;
- Bahwa saksi diwawancarai dengan bahasa Inggris, dan saksi bisa bahasa inggris karena pernah kursus dan kebetulan juga pada saat kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris;
- Bahwa setelah saksi diwawancarai oleh Penggugat, Penggugat menyatakan menerima Saksi untuk bekerja di Tempo Gelato;
- Bahwa di bulan-bulan pertama saksi pada saat bekerja sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Tempo Gelato sebagai waitrees;
- Bahwa setelah masuk kerja yang banyak membantu saksi dalam bekerja adalah Penggugat dan yang sering berada di Outlet Tempo Gelato Jl Prawirotaman yang pertama itu adalah Penggugat. Termasuk juga Penggugat mentraining dan melatih karyawan Tempo Gelato saat itu.
- Bahwa setelah bekeja saksi mengetahui kalau Tergugat adalah asisten Pak PASCAL di perusahaan furniture, dan pada saat di TYempo Gelato, Tergugat membantu serta mengurus-urus gaji sedangkan Penggugat dan Pak PASCAL adalah Owner;
- Bahwa dalam rapat-rapat setelah saksi diterima bekerja di Tempo Gelato selalu disampaikan bahwa Penggugat dan Pak Pascal adalah Pemilik Usaha Ice Cream Tempo Gelato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi ditunjukkan bukti P-36 dan P-37 saksi membenarkan adalah dirinya dan menerima gaji dari saksi bekerja serta mendapatkan bonus-bonus selama bekerja di Tempo Gelato Jl. Prawirotaman;
 - Bahwa Bukti P-36, P-37, surat Tergugat kepada Pak Rudy dan Pak Pascal untuk meminta persetujuan (Approval) untuk gaji dan bonus karyawan Tempo Gelato;
 - Bahwa benar Tempo Gelato memiliki Akun Media Sosial di Facebook dan Instagram. Kalau di Facebook dengan nama Tempo Gelato Yogyakarta dan di Instagram namanya Tempo Gelato, sejak awal;
 - Bahwa Media Sosial seperti Facebook dan Instagram tersebut kesemuanya yang mengoperasikan adalah Penggugat karena Penggugat yang sering foto-foto customer kemudian menguploadnya ke Facebook dan Instagram;
 - Bahwa saksi mengetahui mulai beroperasi penjualan ICE CREAM pada tahun 2015 untuk bulannya kurang tahu pastinya sekitar bulan maret/april 2015;
 - Bahwa saksi setelah kurang lebih 10 bulan saksi izin resign bekerja dan juga kirim surat kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada waktu mau resign saksi ditanya oleh Penggugat dan Tergugat, kenapa resign? saksi menjawab mau focus terhadap kuliah, yang saat itu sedang mengerjakan skripsi;
 - Bahwa saksi Pernah melihat didapur yg buat Ice Cream untuk Tempo Gelato adalah Pak Rudy dan Pak Pascal;
 - Bahwa saat ini TEMPO GELATO berkembang pesat dan ramai dan juga membuka cabang di kaliurang;
 - Bahwa saat saksi bekerja ada perjanjian kerja tapi sudah lupa isi perjanjian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait UD. Bangun Jaya (PT. TEMPO GELATO);
 - Bahwa saksi tahu ada logo merek TEMPO GELATO yang warna coklat, dengan tulisan il TEMPO GELATO;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di TEMPO GELATO sudah ada logo TEMPO GELATO;
 - Bahwa saksi sering melihat PENGGUGAT membawa kamera untuk berfoto bersama customer;
4. **SYAHRIAL AFWAN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 127 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 saksi bekerja part time sebagai waitres di Tempo Gelato Jl. Prawirotaman;
 - Bahwa pada saat wawancara saksi ketemu Tergugat;
 - Bahwa setelah saksi diterima bekerja di Tempo Gelato Jl. Prawirotaman, saat *meeting* saksi mengetahui yang pemilik Tempo Gelato ada dua orang yakni Penggugat dan Pak Pascal;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari pernyataan Tergugat sendiri Ibu Ema yang mengatakan yang memiliki usaha Ice Cream Tempo Gelato adalah Pak Rudy dan Pak Pascal;
 - Bahwa kebiasaan di Tempo Gelato, Penggugat ada diluar/didepan melayani tamu dan Pak Pascal melayani didapur. Sedangkan pada saat awal buka 2015 ketika ada liburan long weekend Penggugat juga bersama Pak Pascal bersama-sama membuat Ice Cream di Dapur;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai Asisten Pak Pascal, saksi mengetahuinya dari perkataan Ibu Ema sendiri yang menjelaskan;
 - Bahwa setahu saksi penjualan *Ice Cream* dimulai pada tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi bekerja hampir kurang lebih 1 tahun 4 bulan di Tempo Gelato;
 - Bahwa saksi bekerja awal-awal tempo gelato dibuka dan dapat gaji perjam karna saksi bekerja part time
 - Bahwa saksi di gaji hitungannya perjam karena bekerja di TEMPO GELATO part time
 - Bahwa kepada saksi ditunjukkan bukti surat P-36 – P-37 saksi membenarkan adalah dirinya dan menerima gaji dari saksi bekerja serta mendapatkan bonus-bonus;
 - Bahwa bukti P-36 dan P-37, surat dari Tergugat yang meminta Persetujuan untuk Gaji dan Bonus Karyawan Tempo Gelato dimana Saksi ada didalam daftar karyawan yang menerima gaji dan bonus tersebut;
 - Bahwa saat saksi bekerja disana perkembangan gerai sangat bagus perkembangannya ramai;
 - Bahwa saksi tidak tahu persoalan TEMPO GELATO yang saat ini ada masalah dan juga tidak tahu terdaptarnya merek TEMPO GELATO
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait UD Bangun Jaya;
5. **AGUNG NOGROHO** tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada lowongan kerja dari banner TEMPO GELATO;

Halaman 128 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 saksi bekerja tahun 2016 sampai 2017 akhir;
 - Bahwa saksi sebagai waiters, cassier dan clining di Tempo Gelato;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat itu sebagai manager sedangkan Penggugat dan Pak Pascal adalah Pemilik / owner atas Usaha Ice Cream Tempo Gelato. Bahwa saksi mendengarkan atau dapat penjelasan perihal tersebut langsung dari Ibu Ema (Tergugat);
 - Bahwa yang sering mengarahkan saksi dalam bekerja adalah Penggugat dan Pak Pascal;
 - Bahwa saksi masuk bekerja lagi di Tempo Gelato pada bulan januari 2020 yang pada saat itu Penggugat menelpon langsung untuk kemudian bergabung kerja lagi di tempat Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai manager operasional dan merangkap waiters, cassier dan clining ditempat saksi bekerja di Jl. Kaliurang
 - Bahwa saksi mengetahui Tempo Gelato lama menjadi IL TIEMPO DEL GELATO sedangkan ada gerai baru TEMPO GELATO, saksi pernah mendengar bahwa sedang ada masalah antara Penggugat dengan Pak Pascal;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja kembali ditahun 2020 Penggugat sebagai pengelola dan sudah berubah menjadi TIEMPO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Merek tersebut sudah di daftarkan atau belum;
 - Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-41 berupa surat dari Tergugat kepada Penggugat untuk meminta Persetujuan (approval) Gaji Karyawan dan Bonus Karyawan Tempo Gelato dan nama saksi ada didalamnya sebagai karyawan yang mendapatkan gaji dan Bonus saat bekerja di Tempo Gelato;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa di POLDA DIY berkenaan dengan MEREK.
6. **THALIA AMANDA** tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Tempo Gelato sebagai waiters;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Pak Pascal adalah sebagai pemilik Tempo Gelato, sedangkan Tergugat adalah sebagai Pembantu Penggugat dan Pak Pascal;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari penjelasan langsung Ibu ema (Tergugat) pada saat rapat ketika saksi diterima bekerja;

Halaman 129 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



- Bahwa saksi ditempatkan di outlet Tempo Gelato yang berada di Jalan. Kaliurang;
- Bahwa saksi diberi pelajaran dan juga di bimbing oleh Penggugat dan Pak Pascal saat bekerja di Tempo Gelato;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Penggugat dan Pak Pascal ini ribut-ribut dan memakai bahasa Prancis tetapi tidak mengetahui permasalahannya apa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa di POLDA DIY berkenaan dengan MEREK;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan ahli, yang setelah disumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Prof. Moh. HAWIN, S.H., LL.M., Ph.D.

- Bahwa pengertian merk sesuai UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis 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 untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan;
- Bahwa tidak semua merk bisa di daftarkan, sesuai dengan pasal 20 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis misalkan Merk yang menunjuk suatu barang tidak bisa didaftarkan, misalnya termos, odol, atau misalnya Merk yang menunjukkan produknya misalkan manis seperti Susu juga tidak bisa;
- Bahwa pendaftaran Merk dapat ditolak, menurut pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis apabila Merk itu sama pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar milik orang lain, sama pada pokoknya dengan Merk Terdaftar milik orang lain, sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merk Terkenal dan bisa juga jika Pemohon Merk beriktikad tidak baik;
- Bahwa Indonesia sendiri menganut sistem first to file. First to file sendiri artinya bahwa siapa yang mendaftarkan merk itu yang berhak atas merk tersebut. Namun First to file sendiri tidak absolut pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis apabila pendaftarannya memiliki iktikad tidak baik. Selain itu dalam pasal 76 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis pihak yang berkepentingan bisa mengajukan pembatalan Merk apabila diketahui ada indikasi bahwa

Halaman 130 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonnya ada iktikad Tidak Baik. Sehingga First to File dalam Merk Tersebut tidak absolut karena bisa dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan praktek dan Yurisprudensi ada beberapa kasus yang membatalkan Merk, Misalnya "KS" pernah dibatalkan oleh PT. Krakatausteel. Yang baru-baru juga ada kasus Mawar Super Laundry juga sampai kasasi Mahkamah agung membatalkan merk tersebut karena didaftarkan oleh yang tidak berhak. Kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan Tingkat Pertama;
- Misalnya ada seseorang yang merasa memiliki merk karena pertama kali memakai, kemudian ada orang lain yang mendaftarkan merk tersebut kemudian mempermasalahkan merk tersebut kemudian akan mengajukan gugatan mempermasalahkan merk tersebut, maka kemudian orang tersebut bisa disebut orang yang memiliki kepentingan;
- Bahwa definisi Pemohon yang tidak Beriktikad baik secara luas dapat dijelaskan sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2016 ialah Pemohon yang pada saat mendaftar ada niat tidak baik ada niat untuk mendompleng, menjiplak merk lain misalnya yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang yang baru bahwa Merk yang ada itu tidak harus tenar, kata tenar sudah di hapus;
- Bahwa menurut Undang-undang yang baru misalnya merk tersebut belum di daftarkan kemudian sudah di pakai misal 1 Minggu, 2 Minggu, 3 Minggu Meskipun belum tenar harus dilindungi dari Pemohon yang tidak beriktikad tidak baik;
- Bahwa indikator Merk itu sudah dipakai / digunakan itu sudah ada papan namanya, sudah dijual produknya, jika barang sudah di tempel Merknnya, sudah ada promosi. Namun hal tersebut tidak bersifat komulasi satu saja sudah cukup. Jadi bahwa ada fakta hukum berupa testimoni customer baik secara langsung atau tidak langsung melalui media sosial sebagai bentuk promosi / testimoni dari karyawan itu juga bisa sebagai indikator merk tersebut sudah digunakan;
- Bahwa didalam hukum Indonesia tidak hanya warga Indonesia saja yang bisa mendaftarkan merk, karena Hak Kekayaan Intelektual itu kan merupakan investasi sehingga orang asing pun bisa mendaftar dengan kuasa, jadi semua bisa mendaftar dan mendukung iklim investasi. Di Indonesia sendiri yang mendaftar Merk kebanyakan orang asing bila di banding orang Indonesia;

Halaman 131 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

- (Ilustrasi) A investasi terhadap suatu barang tertentu terhadap B. A dan B ini WNA, misalkan nama Merknnya "PN". A pernah bertanya kepada C orang Indonesia kepercayaan A dan B. Bisa ngga Merk dagang kita trademark kita di daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum karena prospek kedepan seperti nya setelah opening bagus dan akan booming. Tapi pada saat itu C mengatakan bahwa orang asing tidak bisa mendaftarkan. Bahwa setelah berjalannya waktu diketahui bahwa merk PN tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh C atas nama dirinya sendiri tanpa persetujuan A dan B. Bahwa atas tindakan C tersebut dapat dikatakan tidak jujur dan malah mendaku Merk tersebut sehingga perbuatan C tersebut sudah menunjukkan iktikad tidak baik;
- (Ilustrasi) A dan B ini Partner Bisnis yang A adalah pemodal, B yang dipasrahi karena B berada dilokasi usaha tersebut. Karena A berada di luar kota, namun A mengirimkan permodalan untuk biaya sewa-menyewa membeli mesin sampai masalah brand mereka mendiskusikan bersama termasuk mau jualan apa ada inspirasinya. Kemudian muncul nama pada brand mereka kemudian digunakan pertama kali pada 1 April 2015 pada saat itu belum ada badan usaha apapun baik UD / PT tapi merk tersebut sudah digunakan untuk usaha / kegiatan komersil yang dirintis pertama kali.
- Apakah hubungan mereka tersebut dilindungi hukum? Tentu menurut hukumnya hubungan A dan B tersebut karenanya masuk dalam persekutuan perdata. Menurut Pasal 1618 KUHPerdata persekutuan perdata tersebut ada perjanjian minimal 2 orang, masing-masing melakukan kontribusi dalam bisnis secara terang-terangan untuk mencari laba itu memenuhi unsur persekutuan perdata, tidak harus memakai akta otentik, tidak harus memakai akta notaris, tidak harus ada perjanjian secara eksklusif bisa perjanjian oral atau verbal. Persekutuan perdata itu tidak harus mempunyai nama seperti firma. Persekutuan itu bukan badan hukum, karena bukan badan hukum sehingga ilustrasi merk tersebut diatas Merk tersebut dimiliki oleh A dan B secara komulatif.
- Bahwa suatu merk memungkinkan dimiliki oleh dua orang jika memang dalam membuat Merk tersebut ada dua orang yang turut andil. Sehingga apabila merk tersebut akan dilisensikan maka harus sepersetujuan dua orang, tidak bisa satu orang saja
- (Ilustrasi) A dan B punya usaha, masuk C, kemudian C tadi apabila memberikan gaji atau memberikan bonus atau membeli mobil untuk usaha selalu meminta approval (Persetujuan), maka terkait tindakannya tersebut,

Halaman 132 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



dapat dikatakan C bukan Pemilik/ owner maka harus meminta sepersetujuan owner/Pemiliknya yakni A dan B. Namun ketika pada saat mendaftarkan merk C tidak sepersetujuan A dan B yang notabene adalah pemilik/owner, sehingga C bisa disebut Pemohon yang tidak beriktikad baik, karena C tidak jujur. Apalagi ini suatu tindakan penting maka seharusnya C minta persetujuan A dan B. Maka apabila C mendaftarkan merek tertentu tanpa persetujuan A dan B yang nyata-nyata diketahui adalah pemilik/owner atau setidaknya merek tersebut sudah digunakan/dipakai untuk kegiatan komersial oleh A dan B, maka C dapat dikatakan sebagai Pendaftar Merek yang Beriktikad tidak Baik atau Pemilik Merek Terdaftar yang beriktikad tidak baik.

- (Ilustrasi) Bahwa bicara masalah konten tersebut, misalnya C tahu jika Merk tersebut digunakan A dan B di media sosial, sudah di pajang di depan toko, C mengetahui bahwa Merk tersebut sudah dipakai pertama kali oleh A dan B. Terhadap hal tersebut menurut ahli Merek tersebut bisa dibatalkan karena memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau memenuhi unsur persamaan pada keseluruhannya. Persamaan pada pokoknya dilihat secara sekilas, tidak boleh secara detail. Kalo secara detail itu persamaan pada keseluruhannya sehingga memenuhi unsur beriktikad tidak baik.
- Bahwa perlindungan terhadap si A pengguna pemakai pertama dan penggunaan secara komersial. Sedangkan si C adalah pemegang sertifikat (First To File), kemudian karena memegang sertifikat C melaporkan A, kemudian bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap Si A karena menggunakan Brand tersebut secara pertama kali?. Bahwa berdasarkan pasal 76 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis si A bisa melakukan pembatalan Merk dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga;
- Bahwa mekanisme pendaftaran Merk itu bisa online bisa datang langsung ke Dirjen Merk dengan mengisi formulir pendaftaran dengan membawa etiked Merk nya, Merk nya apa artinya apa, kalau ada logo logonya apa, warnanya apa, kelasnya apa jenisnya apa. Tanggal pendaftaran kemudian ada pengumuman, pemeriksaan substantif baru kalau tidak ada masalah bisa keluar merknya;
- Bahwa persyaratan di dirjen HKI syarat formal : Ada iktikad baiknya ada Id / kelas, syarat substantif tidak melanggar pasal 20 / pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis apabila tidak ada keberatan baru bisa terbit sertifikat Merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum Indonesia Merk mengenal asas Konstitutif yang artinya pendaftaran itu menimbulkan hak. Setelah itu first to file. Bahwa pada dasarnya merk yang dilindungi adalah Merk yang terdaftar seperti asas absolut, tapi ada pengecualiannya apabila merk yang didaftar ada indikasi Iktikad tidak baik maka tidak berlaku prinsip tersebut;
- Bahwa yang bisa mendaftarkan merk yang terdaftar itu pihak yang punya kepentingan / yang memiliki merk lain, yang mempunyai merk terkenal / tidak terkenal;
- Bahwa misalnya ada seseorang yang mengaku pemilik suatu merek yang sudah didaftarkan orang lain itu bagaimana membuktikannya, ya pada saat melakukan permohonan gugatan pembatalan merk dipengadilan itu harus membawa bukti-buktinya bahwa dia adalah yang membuat / memakai pertama kali menjual dengan Merk tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis Pendaftar yang punya iktikad tidak baik adalah pendaftar yang patut diduga mendompleng, menjiplak, merk yang lain tidak ada kata tenar;
- Bahwa apabila ada orang asing menggunakan merk tapi belum didaftarkan. Maka WNA tersebut tetap bisa dilindungi, karena dalam pasal 21 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis tidak ada penjelasan orang asing atau local;
- Bahwa jangka waktu menggunakan minilai berapa hari itu tidak ada ketentuannya, sedangkan daluarsa pendaftaran Merk itu 10 tahun bisa diperpanjang;
- Bahwa pembatalan merk atas iktikad tidak baik termasuk melanggar moral ideologi, kesusilaan tidak ada daluarsanya
- Bahwa parameter iktikad tidak baik itu subyektif karena diduga menjiplak, mendompleng, menyebabkan persaingan tidak sehat membingungkan masyarakat. Bahwa parameter membingungkan masyarakat itu sebenarnya tidak perlu di lakukan survey, tetapi apabila dilakukan survey itu akan lebih baik untuk menguatkan bahwa ini sudah dipakai sebelumnya, ada konsumen yang pernah beli;
- Bahwa bentuk kepastian hukum itu tidak bisa meninggalkan sisi keadilan, karena kepastian hukum first to file siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu yang berhak, jika absolut juga tidak sepenuhnya berketidakadilan, karena jika pemohonnya beriktikad tidak baik harus bisa dibatalkan. Bahwa kepastian hukum dalam Merk ada batasnya tidak bersifat absolut apabila ada iktikad tidak baik atau ada kesamaan pada pokoknya. Jadi suatu Merk bisa

Halaman 134 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

dibatalkan beberapa kali apabila pada saat didaftarkan ada pihak lain yang merasa memiliki dan merk dan mengajukan gugatan pembatalan, namun permasalahan tersebut jarang terjadi;

- Bahwa yang disebut HKI adalah Hak yang ada karena kreasi intelektual manusia semacam ide, Hak Cipta Ide harus di ekspresikan dalam perbuatan. Ide tidak semuanya dilindungi. Ide apabila sudah di ekspresikan lewat FB atau Instagram berarti sudah di ekspresikan. Ide apabila dirahasiakan itu tidak bisa dilindungi;
- First to use secara umum bisa dilindungi apabila First to File nya dalam melakukan pendaftaran ada iktikad tidak baik sesuai pasal 21 ayat 3 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis mengatakan bahwa permohonan bisa di tolak apabila ada persamaan pada pokoknya, Pemohon pada saat mendaftarkan punya niat mendompleng menjiplak pihak lain, sehingga sifat absolut tersebut ada pengecualian. Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 76 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis ayat 1 Gugatan pembatalan Merk terdaftar dapat diajukan oleh pihak pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan / atau pasal 21. Ayat 2 Pemilik Merk yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Ayat 3 Gugatan diajukan kepada pengadilan Niaga kepada Merk Terdaftar;
- Bahwa dalam pendaftaran merk ada waktu, bahwa kesempatan komplain itu baru bisa dilakukan pada waktu pengumuman, tapi bukan berarti waktu pengumuman selesai hak untuk menggugat menjadi batal, bahwa masih bisa ketika sertifikat sudah keluar pihak yang berkepentingan masih bisa mengajukan gugatan apabila terbukti pemohon ada iktikad tidak baik harus di batalkan karena tidak jujur, jadi kesempatan untuk mengajukan pembatalan itu masih ada terus apalagi kalau alasannya ada melanggar kesusilaan, etika moral itu tanpa ada batas waktu. Bahwa cara pembatalan bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan;
- Bahwa cara menilai iktikad baik / tidak baik apabila ada suatu merk yang sudah terdaftar ada sertifikatnya pendaftaran di dalam kelas barang tertentu kemudian ada orang yang merasa memiliki mendaftarkan juga terhadap merk yang sama dan jenis barang yang sama apakah itu bisa dikategorikan tidak mempunyai iktikad baik itu tergantung kondisinya faktanya kalau ternyata dia yang benar justru mendaftar pertama ada iktikad tidak baik, jadi yang beriktikad baik harus dilindungi;

Halaman 135 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

- Dengan instalasi itu bisa dikatakan ketika Dirjen HKI ada pemeriksaan substantif terkait permohonan itu karena alasan iktikad tidak baik, Bahwa dirjen HKI telah melakukan pemeriksaan substantif tetapi ada kemungkinan Dirjen HKI tidak tahu bahwa pemohon tidak berhak, atau ada persamaan pada pokoknya harusnya mirip tetapi tetap terdaftar terhadap pemohon yang tidak beriktikad baik sehingga di loloskan karena tidak ada keberatan pada saat pengumuman. Bahwa Misalnya ada pihak yang mengakui terhadap suatu Merk terdaftar harus bisa membuktikan misalnya bukti mendesain dengan software.
- Bahwa iktikad tidak baik itu harus ada putusan pengadilan. Jadi penggunaan logo yang sudah terdaftar oleh pihak lain secara First to file tidak boleh, tetapi apabila dilihat secara keadilan belum tentu, bisa jadi yang memiliki belum mendaftarkan. Bahwa ada kemungkinan yang mempunyai hak belum mendaftarkan dan tidak melakukan gugatan pembatalan karena merupakan delik aduan. Misalnya KFC Friedchicken kaki lima, Namun pemilik KFC yang asli tidak menggugat jadi tidak masalah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMA SUSMIYARTI. Diberi tanda T-1;
2. Foto copy PERJALANAN PEMBANGUNAN USAHA RESTAURANT/RUMAH MINUM (KAFE) UD. BANGUN JAYA ABADI DENGAN MEREK "TEMPO GELATO/ IL TEMPO DEL GELATO". Diberi tanda T-2;
3. Foto copy Time Line Komunikasi Design Logo Tempo Gelato . Diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu Karyawan UD. Bangun Jaya Abadi. Diberi tanda T-4;
5. Foto copy Akta perusahaan perorangan 'UD. Bangun Jaya Abadi' No. 189 tanggal 28 April 2015. Diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat perjanjian kerja karyawan "UD. Bangun Jaya Abadi". Diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat keputusan pengangkatan No. SK-DIR/SKP-02/IX/2019. Diberi tanda T-7;
8. Foto copy Akta perusahaan perorangan "UD. Bangun Jaya Abadi" No. 106 tanggal 14 juni 2016. Diberi tanda T-8;
9. Foto copy PT MAISON ET DECO; Commercial Invoice, tanggal 31 maret 2016. Diberi tanda T-9;

Halaman 136 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

10. Foto copy PT MAISON ET DECO: Commercial Invoice, tanggal 31 juli 2016.
Diberi tanda P-10;
11. Foto copy PT MAISON ET DECO: Commercial Invoice, tanggal 30 juni 2016. Diberi tanda P-11;
12. Foto copy PT MAISON ET DECO: Commercial Invoice, tanggal 20 desember 2016. Diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 170000000204107 tanggal 19 nopember 2015. Diberi tanda T-13;
14. Foto copy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 170000000204107 tanggal 31 Mei 2017. Diberi tanda T-14;
15. Foto copy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 170000000251725 tanggal 20 September 2017. Diberi tanda T-15;
16. Foto copy kartu karyawan UD Bangun Jaya Abadi. Diberi tanda T-16;
17. Foto copy Perjanjian kerja untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor : 01/SPKWT/BJA/XII/2016 tanggal 10-12-2016. Diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan No. BJAS/SK-DIR/SKP-01/1X/2019 tanggal 09 September 2019. Diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Kepada Menteri Hukum HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : O5/PHKIHTB/E/VII/2020 bahwa : Tergugat keberatan tertanggal 13 Juli 2020. Diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Kuasa Tertanggal: 09 Juli 2020. Diberi tanda T-19a;
21. Foto copy Surat Kepada Menteri Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor 06/PHKIHTB/E/VTII/2020 tertanggal 13 Juli 2020. Diberi tanda T-20;
22. Foto copy Surat Kuasa Tertanggal: 09 Juli 2020. Diberi tanda T-20a;
23. Foto copy Order neon box TEMPO GELATO. Diberi tanda T-21;
24. Foto copy Permohonan Pendaftaran Merek TEMPO GELATO + LOGO kelas jasa (43). Diberi tanda T-22;
25. Foto copy SLIP penyetoran bank BRI untuk biaya pendaftaran merek tempo gelato + logo. Diberi tanda T-23;
26. Foto copy Sertifikat merek TEMPO GELATO + kelas jasa (43) no IDM000608304 Tertanggal 25 september 2015. Diberi tanda T-24;
27. Foto copy Permohonan pendaftan merek IL TWMPPO DEL GELATO + logo Kelas jasa (43). Diberi tanda T-25;
28. Foto copy Surat permohonan pembetulan pernyataan logo di kantor HAKI tertanggal 04 mei 2018. Dib eri tanda T-26;

Halaman 137 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

29. Foto copy Sertifikat merek IL TEMPO DEL GELATO logo kelas jasa (43) no. IDM000608163 TERTANGGAL 25 SEMTEMBER 2015. Diberi tanda T-27;
30. Foto copy notifikasi pembetulan sertifikat merek "IL TEMPO DEL GELATO +LOGO" dari kementrian Hukum dan HAM Dirjen kekayaan intelektual tertanggal 20 desember 2018. Diberi tanda T-28;
31. Foto copy Formolir permohonan pendaftaran merek TEMPO GELATO kelas 30 jenis barang/jasa : es krim tertanggal 19 november 2018. Diberi tanda T-29;
32. Foto copy Formolir permohonan pendaftaran merek TEMPO GELATO kelas 30 jenis barang/jasa : es krim tertanggal 19 november 2018. Diberi tanda T-30;
33. Foto copy Permohonan Oposisi Terhadap Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 30 Januari 2019. Diberi tanda T-31;
34. Foto copy Pemberitahuan Keberatan Atas Permohonan Merek. Diberi tanda T-32;
35. Foto copy Surat Sanggahan Keberatan (Oposisi) PT. Bogamuiya Nagadi tertanggal 12 Maret 2019. Diberi tanda T-33;
36. Foto copy Sertifikat Merek TEMPO GELATO Kelas Barang (30) No. IDMO00668163 tertanggal 29 Januari 2020. Diberi tanda T-34;
37. Foto copy Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor tertanggal 22 April 2016 Ulama Indonesia Nomor : 12140002300416 tertanggal 22 april 2016. Diberi tanda T-35;
38. Foto copy Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor : 12290002960618 tertanggal 12 juni 2018. Diberi tanda T-36;
39. Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor : 12290004850920 tertanggal 30 September 2020. Diberi tanda T-37;
40. Foto copy Bukti setoran pembayaran Down Payment (DP) dan Persetujuan Pembiayaan Kendaraan Mitsubishi /L 300 / Pick Up Tahun 2016. Diberi tanda T-38;
41. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 217 tertanggal 27 Mei 2016. Diberi tanda T-39;
42. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00039081AHA.O5. 01 Tahun 2016 tertanggal 01 Juni 2016. Diberi tanda T-40;
43. Foto copy Bukti pembayaran angsuran kendaraan Roda 4 Merek Mitsubishi /L 300 / Pick Up Tahun 2016 melalui Bank BCA. Diberi tanda T-41;

Halaman 138 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

44. Foto copy Bukti Setoran DP dan Pelunasan BOX kendaraan Roda 4. Diberi tanda T-42;
45. Foto copy KEGIATAN USAHA PASCA MEREK TERDAFTAR "TEMPO GELATO/ IL TEMPO DEL GELATO". Diberi tanda T-43;
46. Foto copy Pemberitahuan Penerimaan Laporan Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Periode 2020. Diberi tanda T-44;
47. Foto copy Pemberitahuan Penerimaan Laporan Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Periode 2020. Diberi tanda T-45;
48. Foto copy Pemberitahuan Penerimaan Laporan Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Periode 2020. Diberi tanda T-46;
49. Papan reklame "IL T (tanda logo) EMPO GELATO. Diberi tanda T-47;
50. Papan reklame I LOVE GELATO /IL T (tanda logo) EMPO GELATO. Diberi tanda T-48;
51. Foto copy CUP IL T (tanda logo) EMPO GELATO. Diberi tanda T-49;
52. Foto copy CUP 'IL TEMPO DEL GELATO' Diberi tanda T-50;
53. Foto copy CUP 'IL TEMPO DEL GELATO'. Diberi tanda T-51;
54. Foto copy Timeline penggunaan LOGO TEMPO GELATO Versi akun instagram, diberi tanda T-52;
55. Foto copy Foto Gedung outlet tempo gelato yang dikelola oleh tergugat /penggugat rekonvensi melalui UD. Bangun jaya abadi. Diberi tanda T-53;
56. Foto Gedung outlet tempo gelato yang diambil dari instagram milik PENGGUGAT. Diberi tanda T-54;
57. Foto copy Rekaman document. Diberi tanda T-55;
58. Foto copy Perjanjian aktivitas usaha UD bangun jaya. Diberi tanda T-56;
59. Foto copy Perjanjian usaha UD bangun jaya abadi dengan PT. Tempo Gelato Indonesia. Diberi tanda T-57;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, 6, 21, 31, 33, 38, 39, 41, 42 merupakan copy dari foto copy, bukti 2, 3, 19, 19a, 20, 20a, 43 s.d 57 merupakan copy dari print out, 23 dan 30 merupakan copy dari tindasan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **SUNU PRIHANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berkerja di PT Maison Deco yang bergerak di bidang furniture, prabot kafe dan rumah dengan tugas sebagai desain grafis di Pt Maison Deco;

Halaman 139 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 saksi mengenal Ema Susmiyarti (tergugat) dan Bp. Pascal (tergugat berkepentingan I), sedangkan Bp. Rudi (penggugat) sekedar tahu;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2014 s/d 2015 Tergugat sebagai marketing di PT Maison Deco dan Bp. Pascal sebagai Direktur / Manajer di Maicon Deco;
- Bahwa Tergugat bersama-sama Pak Pascal datang ke PT Maison Deco untuk menemui Saksi ditempat kerja di Maison Deco meminta untuk mendesain tempo gelato;
- Bahwa waktu pertama tergugat mau membikin toko eskrim, pertama dibikin desainya, namanya il tempo del gelato, kok namanya aneh, tergugat mengatakan ini kalau di bahasa indonesiakan artinya waktunya untuk makan eskrim, asumsi saya, waktu, ini berarti harus berhubungan dengan waktu tanggal jam, jadi untuk orek orekan pertama saya menggambar jam romawi, inspirasinya dari bigben;
- Bahwa saksi membenarkan dengan bukti surat pemesanan pada tanggal 8 Januari 2015;
- Bahwa Tergugat selalu bersama dengan Pak Pascal memberikan contoh yang dimintakan kepada saksi untuk dibuatkan fasad depannya;
- Bahwa yang memesan Pak Pascal bersama Bu Ema memesan pada PT Maison Deco, dan saksi merupakan design grafisnya.
- Bahwa saksi yang membuat dari desain awal sampai dengan desain yang dipakai sekarang;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi barang bukti berupa pesanan tergugat yang di pesan dari perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menjelaskan fasad bangunan outlet prawirotaman yang sudah jadi, di desain oleh saksi yang di pesan oleh Pak Pascal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi melakukan modifikasi font yang dipakai dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa nama tempo gelato bukan dari saksi, saksi hanya membuat desainya;
- Bahwa perubahan dari desain yang dibuat oleh saksi, yang dapat dilihat perubahannya yang semula seperti P- 53 menjadi seperti di bukti P- 54;
- Bahwa desain jam yang di buat oleh saksi dibuat dari besi yang di laser, dan ditempelkan ke kaca;
- Bahwa yang mengerjakannya adalah pak Rudy (penggugat);

Halaman 140 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 saksi hanya menata penempatan nama il tempo del gelato, bukan merumuskan namanya;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh saksi dari pemesanan sampai finisiing itu tidak cepat dan banyak reisinya, tidak bisa sekali jadi, saksi membikin sketsa, kemudian diberikan pada klien, lalu direvisi lagi sampai jadi;
- Bahwa saksi yang mendesain interior, dan dibantu dengan Pak Pascal karena saksi tidak bisa mengerjakan sendiri, dan Pak Pascalyang memiliki taste tempat yang sesuai;
- Bahwa saksi turut mendesain outlet tempo gelato yang ada di prawirotaman, jalan kaliurang, tamansiswa, prawiro taman baru dan jalan kaliurang baru;
- Bahwa saksi belajar desain secara otodidak;
- Bahwa semua yang di desain dengan menggunakan komputer merupakan desain grafis;
- Bahwa saksi yang membuat desain cup eskrim yang pertamakali digunakan oleh tempo gelato dan perubahan perubahannya.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-20 dan P-22. Bahwa saksi membenarkan memiliki Email : prihanto.sunu@gmail.com pernah mengirimkan design ke Pak Pacal dengan email : plebosco@hotmail.com
- Bahwa benar Design Saksi dalam P-20 dalam Email tersebut diteruskan (forward) kepada Penggugat, pada tanggal 3 Februari 2015;
- Bahwa benar saksi mengirimkan foto-foto progress pengerjaan Renovasi Tempat Usaha Tempo Gelato Jl Prawirotaman sebagaimana P-22 kepada Pak Pascal melalui Emailnya pada tanggal 25 Februari 2015, yang kemudian diteruskan (Forward) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ber balas tergugat dengan Pak Pascal plebosco@hotmail.com yang diketahui oleh saksi merupakan milik Pak Pascal yang merupakan manager saksi dulunya;
- Bahwa saksi saksi bekerja di maison deco dari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum saksi bekerja disana, Tergugat sudah bekerja di Maison Deco terlebih dahulu sebagai marketing, dan Pak Pascal sebagai manager di décor development;
- Bahwa saksi bertemu Penggugat pertama kali di tahun 2014 pada saat melakukan Renovasi Tempo Gelato dan setelah itu pernah bertemu juga bersama-sama Pak Pascal;

Halaman 141 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



- Bahwa untuk approval atau persetujuan design, saksi di minta oleh Tergugat untuk mengkonsultasi dengan Pak Pascal;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat tertulis terkait pemberian hak atas desain yang dibuat;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait masalah penggugat dan Pak Pascal, yang saksi dengar terkait perebutan otlet;
- Bahwa yang menyebutkan il tempo del gelato pertamakali itu tergugat dan Pak Pascal bersama-sama di tahun 2014;

2. **SAKSI SUBHAN ZAID** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di pabrik mayson deco, tinggalnya di pabrik juga;
- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 2011 sampai sekarang sebagai tukang kayu;
- Bahwa sebagai tukang kayu, saksi menerima desain dari saksi Sunu, kemudian di teruskan ke tukang tukang yang mengelola kayu;
- Bahwa saksi mengenal tergugat dan juga kenal Pak Pacal sedangkan dengan Penggugat kenal tapi tidak pernah bicara;
- Bahwa yang dibuat oleh saksi adalah meja, ornamen dinding, pigura furniture tempo gelato;
- Bahwa semua yang di buat oleh saksi untuk tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan perintah dari saksi Sunu untuk tempo gelato, jadi saksi berasumsi permintaan itu dari tergugat;
- Bahwa semua hasil kerja saksi di mayson deco dikirim ke tempo gelato prawiro, jakal, semua dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui semua yang di pesan oleh tempo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga furniture yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah melewati prawiro taman;
- Bahwa pada saat itu Tergugat Marketing, Karyawan Maison Deco dan Pak Pascal adalah Manager di Maison Deco;
- Bahwa gaji karyawan di Maison Deco sekitar 1 jutaan sesuai UMR;

3. **PARTILAH** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di mayson deco sebagai finising spray;
- Bahwa tugas finising spray itu memperbaiki barang yang sudah jadi;
- Bahwa urutan pemesanan itu dari pak Sunu, kemudian di kerjakan oleh pak Zein, kemudian di finising oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal tergugat karna sebelum tergugat masuk ke mayson deco, saksi sudah bekerja di mayson deco terlebih dahulu;
- Bahwa saksi bekerja di mayson deco sejak 2009;
- Bahwa saksi juga mengetahui furniture-furniture yang dipesan oleh tergugat dari mayson deco;
- Bahwa saksi dan saksi fatilah mengkonfirmasi seluruh furniture yang di tunjukkan oleh kuasa tergugat dari bukti surat.
- Bahwa sebelum punya sertifikat halal, tergugat sudah sering membicarakan dengan saksi fatilah, tergugat berkata kalau tergugat mau membuat sertifikat halal;
- Bahwa sebelum ada tempo gelato, sebelum ada outlet itu tergugat sudah rasan-rasan dengan saksi fatilah saat tergugat masih menjadi marketing di mayson deco Pak Pascal sering datang membawa eskrim dan berkata "ini saya masak sendiri" lalu tergugat bilang "bu ini saya mau jualan eskrim" lalu saksi meragukan ide tergugat, tergugat berkata bahwa akan membuat model café. Lalu untuk yang sertifikat halal, saat usahanya sudah berjalan tergugat sempat berkata "kita mau memperjuangkan setrtifikat halal dari mui" lalu saksi pernah di tunjukan setifkat halal oleh tergugat di prawirotaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar saksi, saksi hanya mengetahui pekerjaan tersebut disuruh oleh tergugat;
- Bahwa tergugat sering menanyakan kepada saksi apakah barang sudah hampir jadi atau belum;
- Bahwa saksi pernah di instruksikan oleh tergugat untuk membuatkan seperti contoh yang di berikan oleh tergugat, namun sebelum dikerjakan oleh saksi subhan, digambar dahulu oleh sunu, kemudian baru di eksekusi oleh saksi subhan;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat datang bersama-sama dengan Pak Pascal;
- Bahwa saksi pernah lewat prawirotaman;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan diundang untuk opening tempo gelato pertamakali;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan ahli, setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUYITNO, S.H., M.Hum.

- Bahwa Mengenai perjanjian, banyak ahli hukum yang memberi definisi akibat ketidakjelasan dari Pasal 1313, ahli tidak mengikuti pasal ini.

Halaman 143 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

Karena adanya perjanjian, minimal ada dua pihak, dalam Pasal 1313 hanya ada satu pihak mengikatkan diri, sedangkan satu pihak yang lain tidak, diam saja dia, tidak ada kesepakatan – hal ini bertentangan dengan Pasal 1320. Oleh karena itu muncul berbagai definisi perjanjian: ada yang mengatakan adalah perbuatan hukum, ada yang mengatakan adalah hubungan hukum. Dan ini beda makna dan beda akibat hukumnya;

- Bahwa perjanjian bukan perbuatan hukum, berarti sepanjang ada kata sepakat, ada permintaan dan penawaran, maka terjadilah perjanjian. Ditambahkan oleh ahli harus ada itikad baik, kalau tidak ada itikad baik, maka tidak ada perjanjian, jika disimpangi, dapat dimintakan pembatalan. Untuk mengetahui ada itikad baik, maka dilihat dari tiga fase: PRA KONTRAKTUAL, KONTRAKTUAL, PASCA KONTRAKTUAL;
- Bahwa PRA KONTRAKTUAL, yang dimaksud adalah apa tujuan dibuatnya perjanjian itu, di dalam hati itu ada apa, atau mungkin niatnya akan mencari keuntungan secara dwang, dwaling, bedrogh;
- Bahwa Perjanjian sepihak, hanya ada satu pihak saja yang berprestasi, pihak lain hanya menerima, dan tidak melakukan prestasi, sehingga pihak lain tidak bisa digugat dengan PMH maupun wanprestasi. Contoh konkretnya sesuai Pasal 1313;
- Bahwa Konsekuensi perjanjian sepihak dalam Pasal 1313, tetap mengikat ada kekuatan hukum, tapi satu pihak tidak ada kewajiban berprestasi;
- Bahwa Terhadap ilustrasi yang disampaikan, mulanya ada perjanjian sewa menyewa, dan pihak yang menyewa punya hak untuk menguasai, kepada dia terserah, hak mutlak hanya pada benda-benda, boleh diberikan kepada siapa pun asal tidak melawan hukum. Kemudian kalau diberikan, maka pemberian secara cuma cuma, yang bisa diberikan berupa benda (bergerak/tidak bergerak/berwujud/tidak berwujud), jika dinotariilkan maka disebut hibah formal;
- Bahwa Hibah formal: dibuat di depan notaris, diatur Pasal 1682, hibah dibuat secara otentik. Hibah materiil: Pasal 1687
- Bahwa Hibah itu adalah pemberian, pemberi hibah dilarang meminta sesuatu kepada penerima hibah. Tidak boleh bersyarat;
- Bahwa Sebagai subjek hukum UD harus dapat izin terlebih dahulu, maka jika tidak memiliki izin atau tidak mengajukan permohonan, maka demi

Halaman 144 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



hukum UD adalah orang yang menjalankan perdagangan atas nama UD itu. Dengan kata lain UD adalah orang/*persoon*;

- Bahwa Jika sepihak, yang punya kewajiban hanya satu, tidak timbal balik. Maka penerima hibah tidak melakukan apa pun, tidak dapat digugat;
- Bahwa Pemberian keuntungan adalah kebaikan, bukan kewajiban atau prestasi bukan juga itikad baik, itu moral saja;
- Bahwa Sejak dibuatnya perjanjian, sejak saat itu pula dapat dimintakan pembatalan. Hal ini karena berkaitan dengan syarat subjektif;
- Bahwa Ahli menegaskan KUHPPerdata bukanlah undang-undang, namun bisa digunakan asal tidak bertentangan dengan hukum dasar: Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Positif;
- Bahwa Perjanjian sepihak, hibah memayungi Pasal 1338. Antara Pasal 1313 dengan Pasal 1338 hubungannya kasuistik;
- Bahwa Pasal 1313 yang tidak menghendaki sepakat, maka dia menganulir Pasal 1320 bagian kesatu. Hal ini bertentangan, maka dikembalikan kepada asas: kemanfaatan;
- Bahwa Dalam ilustrasi karena pihaknya ada 2 penyewa, maka perlu ada persetujuan 2 pihak tersebut untuk menghibahkan kepada orang lain. Syarat subjektif harus ada sepakat, apabila tidak ada kesepakatan, maka hibah tadi itu disebut dapat dibatalkan, melalui gugatan di pengadilan;
- Bahwa Persekutuan perdata harus ada kesepakatan antara orang-orang yang akan membuat persekutuan tersebut;
- Bahwa Untuk adanya persekutuan, harus ada akta otentik, Pasal 1618, persetujuan harus tertulis. Dalam konteks kepentingan persekutuan harus tertulis;
- Bahwa Dilihat terlebih dahulu konteks, dan harus secara tertulis, ada hak dan kewajiban. Tafsir saya ini adalah kebersamaan para pihak;
- Bahwa Terhadap merek dan segala aset, lihat dahulu, apa ada perjanjian, bukti tertulis terlebih dahulu;
- Bahwa Hibah adalah perbuatan hukum riil, kalau ada perbuatan pemberian dan penerimaan, maka sudah selesai. Jika ada permintaan dari pemberi, maka tidak diperbolehkan;

2. DR. YUDI PRAYUDI, S.SI.,M.Kom.

- Bahwa digital forensik itu bagian dari ilmu forensik dimana salah satu ruang lingkupnya adalah memberikan data dan fakta terkait informasi elektronik

Halaman 145 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pengalaman ahli mengenai Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yaitu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dimana setelah adanya Undang-Undang ITE tersebut dimana setiap ada permasalahan hukum sering melibatkan ahli digital forensik dalam proses pembuktian data dan fakta ;
- Bahwa digital forensik juga berhubungan dengan media sosial, kebanyakan di media sosial mempermasalahkan perbuatannya dalam media sosial tersebut ;
- Bahwa ada seseorang yang mengaku menggunakan pertama kali media sosial baik facebook dan instagram tersebut data-data yang ada di ruang cyber tersebut dapat dilacak untuk mengetahui fakta sebenarnya melalui rekam jejak digital forensik;
- Bahwa misalnya pada tanggal 10 tahun 2015 ada seseorang yang mengaku pernah memposting pertamakali dan mencantumkan merk melalui media sosial, seperti obyek yang di upload apa, akun yang menggunakan atas nama siapa, tanggal pada saat mengupload foto, dan dari mana akun tersebut mengkases, bahwa selama sistem elektroniknya bisa kita dapatkan maka kita bisa mendapatkan data-data;
- Bahwa misalnya data foto pernah diupload di instagram atau di facebook setelah itu dihapus, bahwa itu ada berbagai cara menghapus dari sisi konten media sosial ada yang, kemudian menghapus dari sistem perangkatnya. Bahwa jika menghapus dari sisi media sosial nya data yang pernah dihapus masih bisa ditemukan di sistem perangkatnya;
- Bahwa domain itu merupakan satu cara kita bisa mengenali sesuatu di ruang cyber, misalnya rumah ada halaman nomer, ruang cyber adalah ruang yang tidak jelas di dunia maya, biasaya ruang tersebut berisi IP adress yang berisi angka-angka maka orang tersebut susah mengenalinya maka kemudian di konvert kedalam suatu bentuk nama. Nama tersebut disebut domain name;
- Bahwa domain name tersebut adalah ketika seseorang berusaha mendaftarkan domain tersebut, misalnya saya hari ini mendaftarkan domain tertentu kemudian saya mendaftarkan domain tersebut dan sudah diterima oleh penyedia jasa domain tersebut maka kemudian nama domain tersebut telah ter register di dalam sistem domain;

Halaman 146 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 nama domain tersebut membayar registrasi tahunan besarannya tergantung penyedia jasa yang menangani nama domain;
- Bahwa kerika hari ini saya mendaftar domain ABC.com, bahwa kemudian apabila ada yang mendaftar ABC.com tersebut akan ditolak karena namanya sama. Bahwa ada beberapa situs yang bisa mengecek domain tersebut teregister atas nama siapa dan kapan teregister bisa di check;
- Bahwa domain name apabila sudah habis masa berlakunya apabila tidak diperpanjang maka nama domain tersebut bisa digunakan orang lain. Bahwa pemilik domain adalah yang meregister ulang tiap tahun dan punya histori maintenance dan mempunyai (C panel) untuk akses ke dalam domain tersebut;
- Bahwa untuk melacak suatu akun bisa menggunakan digital forensik, misalnya ada akun peristiwa yang lampau tetapi di isukan baru misalnya ada produk yang sudah lama namun dimunculkan baru karena produk tersebut ternyata bagus dan mulai dikenal misalnya di media sosial facebook atau instagram dan banyak followenya, dan follower tersebut bisa diperjual-belikan;
- Bahwa ketika seorang membuat akun Facebook dan instagram ada page dan informasi kapan akun itu dibuat dan siapa pemiliknya, teregistrasi dengan email apa, selain itu juga bisa terlihat kapan nama akun itu dirubah. Tapi pada prinsipnya pada akun tersebut perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat;
- Bahwa identitas dalam media sosial alamat email dan nomer telepon yang ada di informasi akun itu mengindikasikan yang pertama kali meregister akun tersebut;
- (Ilustrasi) Bahwa kemudian ada informasi di page histori facebook itu adalah facebook bahwa seseorang yang pernah membuat facebook itu kemudian membuat page biasanya digunakan untuk promosi. Misalkan disebutkan page create nama tertentu misalkan PN, 29 March 2015. Biasanya Page create tersebut dibuat oleh sistem, hanya FB yang bisa mengotak-atik Page Create, Kemudian Change Name to PN 29 March 2015. Bahwa yang punya akun itu mengasosiasikan akun itu dengan Page itu sama tanggalnya
- Bahwa di dalam instagram ada Logo, Nama, Tanggal, Informasi bergabung, akun berlokasi dimana, kemudian ada tulisan tanggal bergabung 8 April 2015. Bahwa benar akun tersebut dibuat tanggal 8

Halaman 147 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

April 2015. Bahwa tanggal pembuatan tidak bisa di buat back date. Jadi sesuai dengan data yang asli tertera di informasi akun;

3. DR. BUDI AGUS RISWANDI, S.H., M.Hum.

- Bahwa HKI adalah hak hukum yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang diwujudkan secara nyata. Penjelasan lebih jauh, hak hukum yang dimaksud adalah hak monopoli, yang kedua hak hukum itu memiliki jangka waktu, ketiga hak hukum itu merupakan hak kebendaan, dan yang keempat, hak hukum itu berlaku secara territorial;
- Hasil olah pikir manusia adalah semua kreatifitas yang telah diwujudkan secara nyata, bukan pada suatu ide atau gagasan;
- Bahwa ide adalah sebuah gagasan, imajinasi, yang baru ada pada tataran pikiran seseorang;
- Bahwa Ide tidak bisa diberi HKI. Karena ide belum terwujud secara nyata. Misal karya tulis, kita bikin buku tentang ilmu hukum, kalau itu baru sebatas ucapan, maka buku atau karya tulis itu belum bisa diberikan HKI. Tapi kalau kita membuat ide untuk membuat karya tulis kemudian kita tulis, dan tulisan itu sudah bisa dibaca, maka disitu sudah lahirilah kekayaan intelektual. Itulah yang disebut sebagai diwujudkan dalam bentuk nyata. Terkadang perwujudan itu perlu media. Ada media misalnya buku. Sebenarnya yang diberikan HC itu bukan bukunya. Yang diberikan HC itu adalah karya tulisnya. Kemudian kalau music dan lagu bukan kasetnya yang diberi HKI tapi yang diberi HKI adalah music dan lagu yang sudah bisa didengar oleh orang lain
- Bahwa Ide tidak ada perlindungan dari HKI.
- Bahwa Merek itu sebenarnya sebuah ciptaan juga, sebuah karya juga. Dimana untuk menghasilkan suatu merek itu tentu disitu pertama dibutuhkan adalah idenya, karena merek itu bisa tanda berupa gambar, atau tanda berupa kata dan seterusnya. Nah kalau baru sebatas ide mau bikin merek berupa gambar, mau bikin merek berupa kata. Maka itu baru sebatas ide;
- Bahwa Merek itu dilindungi tidak saat merek itu berwujud merek. Tetapi harus melalui mekanisme pendaftaran. Karena UU kita memang menganut system first to file principle. Dan menurut UU merek kita, itu dilindungi bukan saat merek itu diberikan sertifikat itu dilindungi, tapi diberikan perlindungan sejak menerima tanggal penerimaan. Maka tanggal penerimaan itulah yang menjadi titik tolak merek itu dilindungi oleh UU merek kita;

Halaman 148 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara teoritik, perlindungan merek itu ada dua, yaitu apa yang disebut sistem deklaratif dan yang disebut sistem konstitutif. Deklaratif itu dikenal dengan sistem first to use principle. Dan sistem konstitutif dikenal dengan first to file principle. Yang menjadi perbedaan dari sistem perlindungan dari kedua macam ini, kalau first to use, merek itu dilindungi Ketika seseorang atau Badan Hukum pertama kali menggunakan merek itu. Menggunakan itu tidak sekedar membuat merek tetapi tidak diterapkan pada suatu barang atau jasa. Karena merek itu tujuannya adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa. Kalau first to file, berdasarkan tanggal penerimaan. Jadi harus ada pendaftaran dulu, dapat tanggal penerimaan maka dia diakui sebagai pemilik hak atas merek. Jadi istilah merek dan hak atas merek itu adalah dua hal yang berbeda. Merek itu adalah karyanya, hak atas merek itu adalah hak hukumnya. Hanya merek yang didaftarkan itulah yang memiliki hak hukum yang disebut hak atas merek;
- Bahwa pendaftar merek itu terkait dengan subjeknya. Bisa orang bisa badan hukum. Sedangkan merek terdaftar, memastikan merek itu telah diberikan hak eksklusif. Dalam konteks hukum. Telah diberikan hak hukum yang penuh.
- Bahwa UU merek, yaitu UU NO 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis menganut system konstitutip, yaitu merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dan system first to file, yaitu yang dilindungi adalah pendaftar pertama;
- Bahwa di dalam UU merek 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memang ada yang disebut pembatalan merek. Pembatalan merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 dan itu bisa dilakukan oleh si pemilik merek terdaftar, dan harus pemilik merek terdaftar. Kalau yang bersangkutan belum mendaftar merek, maka dia harus mendaftar merek terlebih dahulu, sehingga statusnya menjadi pasti secara legal standing bahwa dia sedang melakukan proses pendaftaran. Cuma, jika gugatan diajukan oleh pihak yang mereknya belum terdaftar itu kalau betul-betul si pemilik merek itu telah mengalami suatu pendaftaran merek dia dengan alasan iktikad tidak baik;
- Bahwa Pembatalan merek itu ada dua, pertama pembatalan merek dengan alasan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, itu ada jangka waktunya masa kadaluarsa untuk dilakukan gugatannya selama 5

Halaman 149 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



tahun, setelah 5 tahun sudah kadaluarsa gugatannya. Yang *kedua*, pembatalan merek tidak mengenal kadaluarsa apabila dianggap ada perbuatan iktikad tidak baik, dan atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi alasan pembatalan merek itu tadi, melanggar pasal 20, 21 UU merek 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi bisa saja pembatalan itu dengan alasan iktikad tidak baik. Dan itu dipersamakan juga manakala pembatalan merek itu dianggap bertentangan dengan ideologi negara, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- Bahwa iktikad tidak baik harusnya dilihat apakah itu bertentangan dengan ideologi negara. Kalau itu bertentangan maka itu iktikad tidak baik. Yang *kedua* iktikad tidak baik itu apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jadi mendaftar merek, tapi mereknya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Katakan ada logo komunis katakan itu, karena itu masih ada TAP MPR tentang larangan komunis maka itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang *ketiga* bertentangan dengan ketertiban umum dan norma keagamaan, misal dulu ada kasus Buddha Bar, untuk usaha kafe, ini membuat umat Buddha gelisah semua. Sehingga itu sebenarnya cukup alasan merek itu dibatalkan, kemudian kesusilaan, kalau merek itu misalnya berbau pornografi dan sebagainya. Jadi iktikad baik, indikatornya itu.
- Bahwa suatu merek terdaftar melalui sebuah proses. Jadi tidak daftar langsung diterima. Prosesnya dimulai dari permohonan, kemudian pengumuman, selanjutnya pemeriksaan substantive, dan kemudian putusan apakah diterima atau ditolak. Ketika pemeriksaan substantive Dirjen KI semestinya memeriksa merek apakah merek itu bertentangan dengan ideologi negara, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, misal merek ini dibatalkan karena ini merek sudah ada didaftar atas nama orang lain. Karena UU merek pasal 20 itu merek tidak bisa didaftar kalau sudah ada yang mendaftar lebih dahulu. Kurang lebih begitu. Kemudian bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang pemeriksa merek secara cermat. Nah nanti kalau kriteria itu sudah clear semua barulah pemeriksa merek merekomendasikan kepada Menteri apakah pemohon merek itu diberi atau tidak. Kalau diberi tentu mereknya didaftar, kalau tidak tentunya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sertifikat tidak terbit 2 kali. Jadi kalau sudah terdaftar, itu berarti proses permohonan sudah clear. Kalau masih dalam proses permohonan, sertifikat belum clear itu biasanya di pengumuman ada oposisi. Nah Ketika di oposisi, itu nanti tidak langsung oposisi itu diterima, tapi nanti dipersilahkan kepada pemohon merek untuk menanggapi/menyanggahi. Nanti sanggahan dan atau keberatan itu akan dipelajari oleh pemeriksa merek mana ini yang kira-kira dianggap tepat dan mana yang tidak tepat. Nah yang dianggap tepat katakan sanggahannya, berarti nanti si pemeriksa merek akan memutuskan merek itu setelah dia periksa juga secara substantif merek itu akan didaftar. Tetapi kalau keberatannya yang diterima oleh si pemeriksa merek maka ada peluang permohonannya itu untuk ditolak. Kira2 gitu. Nah kalau proses ini sudah terjadi. Ada keberatan, ada sanggahan, diperiksa lagi oleh pemeriksa substantif terbit sertifikatnya Kalau menurut saya itu iktikad baiknya sudah dipenuhi dalam proses permohonan merek.
- Bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang merek kepada pihak lain untuk menggunakan merek dan basisnya adalah perjanjian. Dan perjanjian lisensi itu sekarang ini sudah ada aturannya mengenai perlunya dilakukan pencatatan perjanjian bisa disini. Nah itu kalau diikuti maka lisensi itu tidak hanya mengikat kepada para pihak tapi juga mengikat kepada pihak ketiga. Seperti itu.
- Bahwa sebenarnya kalau ada merek kemudian digunakan untuk media sosial kalau yang sedikit saya ketahui itu mengikuti ketentuan hukum merek. Karena ada undang-undang ITE. Nah UU ITE itu tidak mengatur mengenai merek di media digital, itu diatur di UU merek yang 20 tahun 2016. Nah karena diatur di UU 20 tahun 2016 maka ingat pemegang merek itu tidak hanya berhak untuk menggunakan merek, tidak hanya berhak mengizinkan orang lain menggunakan merek, tapi ada hak yang ketiga, ini yang disebut negative right, yaitu untuk melarang orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu kalau ada penggunaan merek seperti itu ya mestinya itu nanti akan mengarah ke perbuatan melawan hukum kalau tidak ada izin, kecuali ada izin dari si pemegang merek.
- Bahwa UU merek kita hari ini clear bahwa kita masih menganut sistem first to file principle, jadi kalau first to use itu sudah lama, UU nomor 21 tahun 61.

Halaman 151 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 melanggar itu kan apabila menggunakan merek yang sudah terdaftar dimana merek itu punya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Nah kalau itu tadi ada tambahan-tambahan dalam merek yang sudah terdaftar tadi, itu ada kemungkinan pada dasarnya merek itu memiliki persamaan pada pokoknya dan kalau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, maka itu bisa mengarah pada pelanggaran merek.
- Bahwa konsekuensinya jika ada pelanggaran merek bisa dilakukan gugatan ganti rugi. Sebenarnya tidak hanya ganti rugi, kalau yang merasa dilanggar itu mengajukan upaya hukum berupa gugatan ada beberapa hak dari si penggugat untuk menghentikan kerugian yang lebih besar dengan cara menghentikan proses produksi dan lain sebagainya.
- Bahwa kalau pembatalan merek itu terjadi kalau ada merek yang didaftar oleh pihak lain dengan iktikad tidak baik kan begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan hal sewa menyewa dan apa tadi yang lainnya. Jadi pembatalan merek itu clear terjadi kalau ada sengketa dua pelaku usaha dimana ini salah satu yang dianggap melanggar itu telah mereknya terdaftar, pasti itu ada upaya pembatalan merek.
- Bahwa kalau terjadi pelanggaran merek tentu ke pengadilan.
- Bahwa pelanggaran merek itu adalah delik aduan.
- Bahwa ada batas waktu dalam pendaftaran merek, sudah dipastikan dalam UU. 3 bulan. Maka waktu 3 bulan itulah kesempatan untuk melakukan bantahan atau oposisi.
- Bahwa first to file itu memang prinsipnya pendaftar pertama itu yang dilindungi. Pendaftar pertama tidak bisa dilindungi tat kala bisa dibuktikan adanya iktikad tidak baik dalam mendaftar merek. Pertanyaannya, iktikad tidak baik itu kriterianya seperti apa sehingga merek itu yang sudah terdaftar bisa dibatalkan. Maka itu tadi, kriterianya bisa dilihat dari satu, apakah bertentangan dengan ideologi negara. Kalau itu bertentangan dengan ideologi negara, daftar burung garuda Pancasila untuk sandal jepit. Itu bisa dibatalkan, karena itu ideologi negara yang harus dilindungi. Yang kedua, bertentangan dengan perundang-undangan. Misalnya ternyata merek yang terdaftar itu menunjukkan kualitas produk. Misalnya sedap sekali, itu tidak bisa dijadikan merek menurut UU. Tidak boleh suatu merek itu menjelaskan kehebatan dari suatu produk. Kecap sedap tidak bisa. Mie sedap tidak bisa, yang jadi merek itu wings. Nah itu bertentangan dengan UU. Bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi

Halaman 152 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



kalau mau membatalkan merek alasannya iktikad tidak baik harus clear kriteria iktikad tidak baik itu apa. Gitu. Jadi tidak asal mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau tidak memenuhi kriteria ideologi negara, peraturan perundang-undangan. Kemudian ketertiban umum, kesusilaan, saya kira itu kabur gugatannya;

- Bahwa kalau dalam proses permohonan, sudah jelas ada merek terdaftar kok mereknya sama, bedanya Cuma sedikit aja pada pokoknya, kelasnya sama, maka bisa diklasifikasi sebagai iktikad tidak baik.
- Bahwa first to file tidak absolut.
- Bahwa pihak yang berkepentingan, pemilik merek terdaftar, bisa konsumen, bisa Lembaga konsumen. Diantaranya;
- Bahwa proses untuk mengatakan itu iktikad tidak baik atau tidak, itu melalui prosedur. Siapapun punya hak untuk mendaftarkan merek. Tetapi nanti membuktikan iktikad tidak baik atau tidak ada di dua proses tadi. 1 pengumuman, apakah ada yang membantah. Sebenarnya kalau tadi merasa ada ini ya mestinya melakukan bantahan di permohonan. Kalau pun khilaf, tidak melakukan bantahan, sebenarnya pemeriksa pun sudah tahu dia harus cek itu secara detail. Apakah ini sebenarnya termasuk kategori iktikad tidak baik atau tidak. Karena permohonan yang ditolak itu salah satunya adalah permohonan dengan iktikad tidak baik. Jadi oleh karena itu kalau saya, prosesnya, kalau sudah melalui dua proses itu permohonan, terbit sertifikat. Maka itu berarti terdaftar dengan iktikad baik, pendaftaran itu. Jadi bedakan antara iktikad baik dalam proses permohonan dan iktikad baik dalam konteks setelah merek itu digunakan dalam usaha. Kalau dalam usaha, dianggap iktikad tidak baik ya dilakukan gugatan ke pengadilan ini;
- Bahwa ahli bisa memberikan statement itu beriktikad tidak baik atau beriktikad baik itu harus sampai ceritanya pada saat apakah dirjen KI pada akhirnya menerima atau menolak;
- Bahwa banyak kasus terkait iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.
- Bahwa ada dua istilah iktikad baik yang ditetapkan dalam hukum merek kita. Konsep iktikad baik dalam konteks permohonan merek dan iktikad baik dalam konteks pembatalan merek terdaftar. Nah kalau bicara tentang iktikad baik dalam permohonan merek, tadi filternya melalui pengumuman dan pemeriksaan substantif. Kalau terbit maka beriktikad baik. Tetapi kalau di dalam praktek ternyata dianggap ada iktikad tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari merek yang sudah terdaftar. Maka upayakan pembatalan untuk dibuktikan di pengadilan, bahwa ini iktadnya tidak baik;

- Bahwa iktad tidak baik itu ada penjelasannya dalam undang-undang. Artinya disitu ada upaya untuk meniru, menjiplak, menyamakan merek sehingga konsumen terkecoh atau disesatkan. Itu pengertiannya. Atau mengikuti merek pihak lain untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa Warga Negara Asing bisa memiliki merek di Indonesia;
- Bahwa di UU merek jelas sekali pihak yang berkepentingan itu pemilik merek terdaftar, ada Lembaga konsumen, ada konsumen. Kenapa konsumen itu diberikan hak itu, karena ujungnya dari merek itu, konsumen harus dilindungi;
- Bahwa yang jadi problem di UU merek, karena kalau mengikuti di penjelasan merek itu, pemilik merek terdaftar, artinya sudah ada sertifikatnya. Tetapi di UU mengatakan, pihak yang mereknya tidak terdaftar, kalau melihat ada iktad tidak baik kepada yang terdaftar, hanya diberikan kesempatan permohonan dulu baru mengajukan gugatan. Jadi sebelum mengajukan pembatalan merek, dia terlebih dahulu mengajukan pendaftaran sebagaimana di pasal 76 UU merek;
- Bahwa Apabila ada tiga orang yang berusaha bersama, siapa yang berhak atas merek, ini adalah kesalahan. Kalau bikin sebuah produk, tidak ada konsensus dulu. Jadi bikin dulu produk setelah melihat ada produk bagus baru ribut. Maka prosedur yang benar itu sebenarnya seseorang mau membuat apapun, tidak hanya merek, juga di bidang kreasi yang lain, ini harus konsensus dulu ini dibikin bertiga ini mau dimiliki seseorang, dua orang, atau semuanya. Kalau itu clear, sebenarnya ini tidak terjadi sengketa itu. Nah ini persoalannya, tidak dibuat konsensus secara jelas mengenai siapa yang berhak, kemudian diajukanlah oleh seseorang, salah satu dari situ. Nah UU merek kan tidak pernah memfilter, siapa yang punya ide. Di UU merek paling di filternya merek itu nanti pada saat permohonan harus ada surat pengalihan hak. Pengalihan merek. Dari si pembuat merek kepada yang akan memiliki hak atas mereknya. Itu yang dilakukan dalam proses permohonan sekarang ini. Itu filter pertama. Jadi pada saat mendaftar itu dirjen KI akan meminta, bener nggak ini merek ini punyamu. Buktinya apa. Kalau dibuatkan orang ya harus diserahkan, penyerahan. Nah itu dianggap sebagai syarat administratif. Kalau itu dipenuhi, masuk di tahap

Halaman 154 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



berikutnya. Pengumuman. Kalau misalnya ada yang keberatan terhadap permohonan merek itu karena merek itu katakan yang lain merasa terlibat dan tahu, dia harus mengajukan keberatan. Nah kalau di keberatan juga tidak lolos, ini biasanya pemeriksa yang akan ngecheck. Cuma pemeriksa itu ngeceknnya hanya pada ini merek ini bertentangan dengan ideologi nggak, ini bertentangan dengan ketertiban umum nggak. Merek ini bertentangan dengan kesusilaan nggak. Merek ini sudah didaftar atau tidak dari orang lain. Hanya sebatas itu.

- Bahwa tidak bisa disimpulkan siapa yang berhak atas merek tersebut karena dari awal tidak dijelaskan siapa pemilik haknya;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada pendaftaran yang dilakukan oleh orang lain yang tidak termasuk dalam pihak yang membuat merek ini, bisa ya bisa tidak beriktikad tidak baik. Maka kita bicaranya sampai tuntas, apakah yang tiga tadi ini mengajukan keberatan atau tidak, oposisi atau tidak. Kalau yang bertiga ini mengajukan oposisi nanti akan terbukti ada iktikad tidak baik atau tidak. Nanti pemeriksa merek yang akan memutuskan. Kira-kira begitu. Jadi itu kalau prosedur yang semestinya. Jadi ada orang yang daftar merek ke DJKI, maka kalau itu diketahui oleh pihak tiga tadi, itu didaftar tanpa seijin dari ketiga pihak tadi, maka harusnya pihak ketiga mengajukan keberatan. Alasannya apa, mendaftar dengan iktikad tidak baik;
- Bahwa konteksnya kalau dalam permohonan, itu sudah ada salurannya di keberatan. Nanti kalau sudah dikeluarkan oleh Dirjen KI, katakan permohonan tadi diterbitkan sertifikatnya, kalau itu ada pihak ketiga baru tahu bahwa merek dia didaftar oleh pihak lain, ajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan iktikad tidak baik. Dalam konteks pembatalan, Tindakan pihak lain dalam mendaftarkan merek mestinya bisa dianggap sebagai iktikad tidak baik;
- Bahwa Suatu merek memungkinkan untuk dimiliki oleh beberapa orang. Dan apabila merek tersebut akan dilisensikan maka harus persetujuan secara kumulatif;
- Bahwa persamaan pada pokoknya adalah persamaan pada bagian yang esensial yang muncul di dalam merek itu. Bagian esensial itu bisa berupa bentuk, bisa berupa bunyi, bisa berupa penempatannya, atau beberapa bagian dari yang saya sebutkan. Tapi intinya tidak merupakan persamaan secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan komersil terkait penggunaan merek itu ya merek itu digunakan untuk produk barang atau jasa yang dimintakan. Atau bisa juga kegiatan komersil itu berupa melisensikan merek itu kepada pihak lain untuk digunakan pada produk barang atau jasa yang dimintakan;
- Bahwa iktikad baik itu dalam konteks pendaftaran dan setelah pendaftaran. Kalau yang ditanyakan oleh saudara tadi itu apakah ini masuk kepada permohonan dengan iktikad baik, maka kalau terjadi seperti itu, dia bisa membuktikan bahwa ada informasi seperti itu, itupun belum bisa disimpulkan bahwa itu adalah permohonan dengan iktikad tidak baik. Karena itu kan baru sebatas informasi yang mengatakan, katakan, sebagai warga negara asing tidak boleh mendaftarkan merek, kan seperti itu. Sementara dalam proses pendaftaran merek itu kan segala sesuatunya harus dklarifikasi. Kalau memang si WNA tadi merasa ada iktikad tidak baik dari si pemohon, mestinya dia mengajukan keberatan saat permohonan pendaftaran merek. Kalau dia lepas dari permohonan merek, ajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Surat Pemberitahuan keberatan terkait permohonan pendaftaran merek TEMPO GELATO nomor permohonan D002018060136 atas nama Ema Susmiyarti (Tergugat) diberi tanda TTI-1;
2. Foto copy *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek TEMPO GELATO dengan nomor IDM000668163 atas nama Ema Susmiyarti (Tergugat) dengan nomor permohonan D002018060136 dengan *filing date* 19 November 2018 pada kelas 30 untuk melindungi jenis barang : *Es Krim*. Diberi tanda TTI-2;
3. Foto copy *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek TEMPO GELATO dengan nomor IDM000608304 atas nama Ema Susmiyarti (Tergugat) dengan nomor permohonan J002015036636 dengan *filing date* 26 Agustus 2015 pada kelas 43 untuk melindungi jenis Jasa : *Restoran, café, catering, kantin, hotel*. Diberi tanda TTI-3;
4. Foto copy *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Formulir Permohonan Pendaftaran Merek TEMPO GELATO atas nama Penggugat dengan nomor permohonan DID2020022294 dengan *filing date* 28 April 2020 pada kelas 30. Diberi tanda TTI-4;

Halaman 156 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

5. Foto copy *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Formulir Permohonan Pendaftaran Merek TEMPO GELATO atas nama Penggugat dengan nomor permohonan JID2020022297 dengan *filing date* 28 April 2020 pada kelas 43. Diberi tanda TTI-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan *print outnya*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat Berkepentingan I mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy PASPOR a/n. BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD. Diberi tanda TBI-1;
2. Foto copy Izin Tinggal Terbatas Elektronik a/n. BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD *Stay/Multiple Entries Permit Expiry*, Tanggal: 28 Februari 2021. Diberi tanda TBI-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) a.n BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD. Diberi tanda TBI-3;
4. Foto copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD. Diberi tanda TBI-4;
5. Foto copy NPWP : 70.511.966.7-543.000 a.n BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD. Diberi tanda TBI-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Sewa Menyewa tanggal 14 Oktober 2014. Diberi tanda TBI-6;
7. Foto copy Akta Notaris IRMA FAUZIAH, SH., Nomor: 2638/LEG/XI/2014 tanggal 08 November 2014 Perjanjian Sewa Menyewa. Diberi tanda TBI-7;
8. Foto copy Akta Notaris IRMA FAUZIAH, SH., Nomor: 2766/LEG/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 Perjanjian Sewa Menyewa Tambahan. Diberi tanda TBI-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2015. Diberi tanda TBI-9;
10. Foto copy Akta Notaris IRMA FAUZIAH, SH., Nomor: 2801/LEG/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 Perjanjian Sewa Menyewa. Diberi tanda TBI-10;
11. Foto copy Akta Notaris IRMA FAUZIAH, SH., Nomor: 2885/LEG/XI/2016 tanggal 28 November 2016, LEGALISASI SURAT PERNYATAAN Penunjukkan Pengganti Hak. Diberi tanda TBI-11;
12. Foto copy Akta Notaris IRMA FAUZIAH, SH., Nomor 2835/LEG/VI/2016 tanggal 26 Juni 2016, Perjanjian Sewa Menyewa. Diberi tanda TBI-12;

Halaman 157 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

13. Foto copy Nota Nomor: 00077 atas Pembelian Mesin *Ice Cream* (yang telah dibuatkan copy Nota Pembeliannya tertanggal 14 Agustus 2014 oleh Toko "PASTI JAYA". Diberi tanda TBI-13;

14. Foto copy Order Neon Box "TEMPO GELATO". Diberi tanda TBI-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat Berkepentingan II mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tempo Gelato Indonesia Nomor 118 Tanggal 15 November 2016. Diberi tanda TBII-1;
2. Foto copy Akta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0053076.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tempo Gelato Indonesia, tanggal 29 November 2016. Diberi tanda TBII-2;
3. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0053076.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tempo Gelato Indonesia, tanggal 29 November 2016. Diberi tanda TBII-3;
4. Foto copy Akta Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2594/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor Perusahaan 11936.2016 tertanggal 22 September 2016. Diberi tanda TBII-4;
5. Foto copy Akta Permohonan Izin Gangguan PT. Tempo Gelato Indonesia. Diberi tanda TBII-5;
6. Foto copy Akta Surat Pengembalian Berkas Permohonan Izin dengan Nomor 503/589 tanggal 16 Mei 2017. Diberi tanda TBII-6;
7. Foto copy Akta Formulir Pendaftaran Perusahaan (TDP) tanggal 28 Desember 2016. Diberi tanda TBII-7;
8. Foto copy Akta Surat Pengembalian Berkas Permohonan Izin. Diberi tanda TBII-8;
9. Foto copy Akta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 53/BAP/C/III/2018 tanggal 30 Mei 2018. Diberi tanda TBII-9;
10. Foto copy Akta Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 16 Agustus 2019 untuk rapat tanggal 02 September 2019. Diberi tanda TBII-10;
11. Foto copy Akta Notulen dan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 02 September 2019. Diberi tanda TBII-11;

Halaman 158 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Akta Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 16 September 2019 untuk rapat tanggal 23 September 2019. Diberi tanda TBII-12;
13. Foto copy Akta Notulen dan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23 September 2019. Diberi tanda TBII-13;
14. Foto copy Akta Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 06 Oktober 2019 untuk rapat tanggal 14 Oktober 2019. Diberi tanda TBII-14;
15. Foto copy Akta Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 06 Oktober 2019. Diberi tanda TBII-15;
16. Foto copy Akta Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Oktober 2019. Diberi tanda TBII-16;
17. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Tempo Gelato Indonesia Nomor 23 tanggal 14 Oktober 2019. Diberi tanda TBII-17;
18. Foto copy Akta Setoran Modal Pemegang Saham a.n **Ema Susmiyarti (TERGUGAT)** pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-18a; Diberi tanda TBII-18a;
19. Foto copy Akta Setoran Modal Pemegang Saham a.n **Ema Susmiyarti (TERGUGAT)** pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-18b;
20. Foto copy Akta Setoran Modal Pemegang Saham a.n **Ema Susmiyarti (TERGUGAT)** pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-18c;
21. Foto copy Akta Setoran Modal Pemegang Saham a.n **Briere Pascal Jacques Edouard (Tergugat Berkepentingan I)** pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-19a;
22. Foto copy Akta Setoran Modal Pemegang Saham a.n **Briere Pascal Jacques Edouard (Tergugat Berkepentingan I)** pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor :

Halaman 159 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

800333334300, tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-19b;

23. Foto copy Akta Setoran Modal Pemegang Saham a.n **Briere Pascal Jacques Edouard (Tergugat Berkepentingan I)** pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-19c;
24. Foto copy Akta Setoran Modal Pemegang Saham a.n **Briere Pascal Jacques Edouard (Tergugat Berkepentingan I)** pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-19d;
25. Foto copy Akta setoran modal Pemegang Saham a.n Rudy Christian Festraets (Penggugat) pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tertanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-20a;
26. Foto copy Akta setoran modal Pemegang Saham a.n Rudy Christian Festraets (Penggugat) pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tertanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-20b;
27. Foto copy Akta setoran modal Pemegang Saham a.n Rudy Christian Festraets (Penggugat) pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tertanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-20c;
28. Foto copy Akta setoran modal Pemegang Saham a.n Rudy Christian Festraets (Penggugat) pada Rekening PT. Tempo Gelato Indonesia pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor : 800333334300, tertanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-20d;
29. Foto copy Akta Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh **Briere Pascal Jacques Edouard (Tergugat Berkepentingan I)** dengan menggunakan cek No. AAO 339331 tertanggal 30 Maret 2017 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-21a;
30. Foto Copy dari copy Stempel Bank CIMB Niaga. Diberi tanda TBII-21b;

Halaman 160 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

31. Foto copy Akta Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh Rudy Christian Festraets (Penggugat) dengan menggunakan cek No. AAO 339326 tertanggal 20 Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-22a;
32. Foto copy Akta Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh Rudy Christian Festraets dengan menggunakan Cek No. AAO 339327 tertanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-22b;
33. Foto copy Akta Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh Rudy Christian Festraets (Penggugat) dengan menggunakan Cek No. AAO 339327 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-22c;
34. Foto copy Akta Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh Rudy Christian Festraets (Penggugat) dengan menggunakan Cek No. AAO 339330 tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-22d;
35. Foto copy Akta Bukti Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh Rudy Christian Festraets (Penggugat) dengan menggunakan Cek No. AAO 339332 tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-22e;
36. Foto copy Akta Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh Rudy Christian Festraets (Penggugat) dengan menggunakan Cek No. AAO 339333 tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-22f;
37. Foto copy Akta Bukti Penarikan Modal Setor PT. Tempo Gelato Indonesia yang dilakukan oleh Rudy Christian Festraets (Penggugat) dengan menggunakan Cek No. AAO 339334 tertanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Diberi tanda TBII-22g;
38. Foto copy Akta Print Out stempel Bank CIMB Niaga : Bukti Rekening Koran Laporan Transaksi PT. Tempo Gelato Indonesia Bank CIMB Niaga bulan 31 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020. Diberi tanda TBII-23;
39. Foto copy Akta Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/660.a/VI/2020 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Juni 2020. Diberi tanda TBII-24;
40. Foto copy Akta Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/65/VI/RES.2.5/2020 Ditreskrimsus (SP3) Kepolisian Daerah Istimewa

Halaman 161 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

Yogyakarta (DIY). Diberi tanda TBII-25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi Materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TBII-10, TBII-11, TBII-12, TBII-13, TBII-14, TBII-15 copy dari Fotocopy, TBII-21 Copy legalisir, TBII-22, TBII-23 copy dari Print Out;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Tergugat berkepentingan I dan Tergugat berkepentingan II mengajukan kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020;

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

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (Penggugat) tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat EMA SUSMIYARTI (Tergugat) atas pembatalan merek milik tergugat, karena fakta hukum dari tergugat menunjukkan, bahwa Tergugat adalah Pendaftar pertama dan sebagai pemilik dari merek Kelas Barang: 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304 dan SERTIFIKAT atas Merek "TEMPO GELATO + LOGO" dan pada Kelas 43 tersebut juga telah diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 25 September 2017.

Bahwa selain itu, TERGUGAT juga telah mendaftarkan Merek "TEMPO GELATO" tersebut di Kode Kelas 30 dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran IDM000668163, dan SERTIFIKAT atas Merek "TEMPO GELATO" telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020;

Dengan demikian Penggugat bukan pihak yang berkompentensi sebagai penggugat Hak Merek milik Tergugat;

2. Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);

Halaman 162 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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 posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tentang semua yang didalilkan oleh Penggugat yaitu tentang gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek terdaftarnya “Tempo Gelato”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak Jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 53 pada halaman 21 mendalilkan “...agar Turut Tergugat mengabulkan pendaftaran merek “TEMPO GELATO” dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek “TEMPO GELATO” dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik Penggugat” serta dalam petitum angka 9 pada halaman 23 yang mendalilkan “Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran merek “TEMPO GELATO” dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek “TEMPO GELATO” dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik Penggugat”.
- Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat meminta diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat agar merek-merek TEMPO GELATO atas nama Penggugat yang didaftarkan di kantor Turut Tergugat dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya.
- Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 dan 2 tersebut diatas, gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gabungan/kumulasi dari pembatalan merek TEMPO GELATO atas nama Tergugat dan permintaan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat agar merek-merek TEMPO GELATO atas nama Penggugat yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa Merek, yaitu mengenai obyek sengketa berupa merek yang dibuat dan dipergunakan untuk pertama kalinya oleh Penggugat, atau setidaknya-tidaknya bersama-sama dengan Tergugat Berkepentingan I yang telah didaftarkan secara sepihak oleh

Halaman 163 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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)



Tergugat dengan iktikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Oleh karena Penggugat memiliki kepentingan untuk membatalkan merek tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), Penggugat disebut sebagai pihak yang berkepentingan, sedemikian memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa satu dan lain hal, dalil eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan, telah mencampuradukkan dengan fakta hukum yang sesungguhnya merupakan objek pemeriksaan dalam pokok perkara atau Eksepsi Tergugat ini sesungguhnya telah memasuki pokok perkara, karena berkaitan dengan betul tidaknya Tergugat adalah Pendaftar Pertama yang beriktikad baik dan pemilik yang Sah atas Merek "TEMPO GELATO";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat keliru memahami gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan kumulasi antara pembatalan merek terdaftar dengan permohonan merek agar dikabulkan. Oleh karena itu wajar dan beralasan, apabila Eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan "Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)" haruslah ditolak karena telah masuk pada pokok perkara, yaitu apakah Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan apakah Penggugat telah mendaftarkan mereknya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, telah masuk pada pembuktian pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, demikian juga terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan "Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)" harus pula ditolak karena telah masuk pada pokok perkara, karena telah menyangkut pertimbangan mengenai posita dan petitum Penggugat sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat mempunyai "Iktikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30. Penggugat dan Tergugat Berkepentingan I sebagai pemakai pertama dan pemilik bersama atas Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Barang 30 yang berlaku di Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Penggugat pemilik pertama dan pemakai pertama "MEREK TEMPO GELATO + LOGO" Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30) karena Tergugat sebagai pemegang Hak Khusus di wilayah Negara Republik Indonesia atas merek terdaftar milik Tergugat dengan sertifikat merek "TEMPO GELATO + LOGO Kelas (43) dan TEMPO GELATO Kelas (30)". Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah menganut sistem Konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan Negara kepada pemilik yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek;

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

1. Bahwa Merek "TEMPO GELATO + LOGO" pada Kelas 43 telah terdaftar dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304 dan Sertifikat terbit pada tanggal, 25 September 2017 atas nama Pemegang Merek EMA SUSMIYARTI (Tergugat) Tanggal Dimulai Perlindungan 26 Agustus 2015 Sampai dengan 26 Agustus 2025;
2. Bahwa Merek "TEMPO GELATO" pada Kelas 30 telah terdaftar dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran IDM000668163, dan Sertifikat terbit pada tanggal 29 Januari 2020 atas nama pemegang merek EMA SUSMIYARTI (Tergugat), tanggal dimulai perlindungan 19 November 2018 Jangka Waktu Perlindungan Sampai dengan 19 November 2028;
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas 43 dan Merek "TEMPO GELATO" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas 30 tanggal 28 April 2020 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.

Halaman 165 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (TURUT TERGUGAT);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Merek "TEMPO GELATO + LOGO" pada Kelas 43 terdaftar dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304 dan Sertifikat terbit pada tanggal, 25 September 2017 atas nama Pemegang Merek EMA SUSMIYARTI (Tergugat) dan Merek "TEMPO GELATO" pada Kelas 30 telah terdaftar dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran IDM000668163, dan Sertifikat terbit pada tanggal 29 Januari 2020 atas nama pemegang merek E MA SUSMIYARTI (Tergugat) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik bersama dengan Tergugat Berkepentingan I atas Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" untuk Kelas Barang 30 dimana TERGUGAT dalam mendaftarkan mereknya tidak patut mendapatkan perlindungan hukum karena perbuatan Tergugat senyatanya dilandasi itikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, dan apakah merek terdaftar milik Tergugat / pendaftaran merek "TEMPO GELATO + LOGO" Kelas 43 dan Merek "TEMPO GELATO" pada Kelas 30 dilakukan atas dasar itikad tidak baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau pendaftaran merek tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan itikad baik sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-46 dan Saksi-saksi yaitu 1. FERRY. 2. RAHEL MAT TYA KARIMATA. 3. SINTA MAYASARI. 4. SYAHRIAL AFWAN. 5. AGUNG NOGROHO. 6. THALIA AMANDA dan 1 (satu) orang ahli Prof. Moh. HAWIN, S.H., LL.M., Ph.D;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti Surat P-3 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Merek secara Online (*Online Filling*) Merk Tempo Gelato, Kelas 30, Atas nama Rudy Christian Festraets yang diajukan oleh Konsultan HKI : Sigit Adhi Pratomo, S.E., M.M. dan P-4 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Merek secara Online

Halaman 166 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



(Online Filling) Merk Tempo Gelato, Kelas 43, Atas nama Rudy Christian Festraets yang diajukan oleh Konsultan HKI : Sigit Adhi Pratomo, S.E., telah terbukti bahwa Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio*, yaitu adalah pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek "TEMPO GELATO + LOGO" Kelas 43 dan Merek "TEMPO GELATO" pada Kelas 30 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan :

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

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan pemakai pertama dan pemilik bersama "TEMPO GELATO + LOGO" dan Merek "TEMPO GELATO";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai pemakai pertama pemilik bersama atas merek "TEMPO GELATO + LOGO" dan Merek "TEMPO GELATO" dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yaitu Rahel Mat Tya Karima yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dan beranggapan bahwa orang asing tersebut adalah Pemilik atau Ownernya usaha Ice Cream Tempo Gelato dan saksi Sinta Mayasari yang menerangkan bahwa pada waktu wawancara ketemu Tergugat yang ada di kontak tersebut, kemudian Tergugat mengatakan kepada saksi untuk wawancara yg menentukan diterima atau tidaknya adalah Penggugat demikian juga keterangan saksi Syahril Afwan yang menerangkan bahwa setelah saksi diterima bekerja di Tempo Gelato Jl. Prawirotaman, saat *meeting* saksi mengetahui yang pemilik Tempo Gelato ada dua orang yakni Penggugat dan Pak Pascal;

Menimbang, bahwa mengenai nama/merek usaha didalilkan oleh Penggugat bahwa Istri PENGGUGAT menyarankan kepada Penggugat agar bisnis Ice Cream / Gelato tersebut diberi nama "Il Tempo del Gelato" atau "Tempo del Gelato" atau secara singkat "Tempo Gelato". Ide ini muncul karena kata "*Gelato*" berasal dari Bahasa Italia, dan menurut Istri Penggugat, lebih baik disandingkan dengan kata "*Tempo*" yang juga dari Bahasa Italia yang mana artinya adalah "Waktu". Kata "*Tempo*" dalam Bahasa Spanyol juga berarti waktu. Di samping itu, Istri Penggugat mengatakan bahwa "*Tempo*" dalam Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia juga bermakna “Waktu”, dengan dibantu oleh Rekan Penggugat di Bali bernama Ferry yang memberikan design-design TEMPO GELATO tersebut melalui Emailnya ferrytrijata@yahoo.com, pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015 kepada email PENGGUGAT : rudy_festraets@yahoo.com.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry yang menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai desain grafis. Pada awal bulan Januari 2015 saksi kemudian memberikan konsep design seperti yang dimintakan Penggugat dengan konsep ada Jam yang berbentuk romawi dan tulisan il TEMPO del GELATO and COFFE dengan beberapa lampiran warna design, termasuk saksi juga memberikan beberapa alternative pilihan design dan model tulisan untuk Display, Kartu Nama, Karu Member VIP ada bentuk model Jam Romawi, Ice Cream kepada Penggugat. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-18 tentang Emai dari Ferry ke Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti P-26 tentang Akun INSTAGRAM Nama akun : Tempo Gelato alamat email : rudy_festraets@yahoo.fr Nomor Telepon : +62181338038595, bukti P-27 tentang Facebook gerai Ice Cream Tempo Gelato dan bukti P-28 tentang Instagram gerai Ice Cream Tempo Gelato diperoleh fakta bahwa “TEMPO GELATO + LOGO” dan Merek “TEMPO GELATO” telah dipergunakan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat berkepentingan I, namun demikian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat berkepentingan I yang pada pokoknya berupa bantahan yang menyatakan bahwa tidak benar Penggugat memiliki modal usaha di Tempo Gelato, yang ada hanyalah Tergugat Berkepentingan I meminjam uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim belum menemukan bukti yang berhubungan antara yang satu dengan lainnya, utamanya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Turut Tergugat berkepentingan I baik secara tertulis maupun lisan (yang didukung saksi) guna menentukan bahwa Penggugat dan Tergugat Berkepentingan I adalah pemakai pertama dan pemilik merek bersama “TEMPO GELATO + LOGO” dan Merek “TEMPO GELATO”, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat yang berhubungan dengan pemakaian pertama dan kepemilikan merek “TEMPO GELATO + LOGO” dan Merek “TEMPO GELATO” sebagai berikut ;

Halaman 168 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-57 dan Saksi-saksi yaitu 1. SUNU.PRIHANTO 2. SUBHAN ZAID. 3. PARTILAH. Dan 3 (tiga) orang ahli 1. SUYITNO, S.H., M.Hum. 2. DR. YUDI PRAYUDI, S.Si., M.Kom. 3. DR. BUDI AGUS RISWANDI, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 tentang Foto copy Perjalanan Pembangunan Usaha Restoran/Rumah Minum (Kafe) UD. BANGUN JAYA ABADI dengan Merek "TEMPO GELATO/ IL TEMPO DEL GELATO" dihubungkan dengan keterangan saksi Sunu Prihanto yang menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Maison Et Deco sebagai desain grafis, bahwa Tergugat bersama-sama Pak Pascal datang ke PT Maison Deco untuk menemui Saksi ditempat kerja di Maison Deco meminta untuk mendesain tempo gelato sebagaimana bukti T-2 dan T-3. Bahwa waktu pertama tergugat mau membikin toko eskrim, pertama dibikin desainya, namanya il tempo del gelato, kok namanya aneh, tergugat mengatakan ini kalau di bahasa indonesiakan artinya waktunya untuk makan eskrim, asumsi saksi, waktu, ini berarti harus berhubungan dengan waktu tanggal jam, jadi untuk orek orekan pertama saksi menggambar jam romawi, inspirasinya dari bigben. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Subhkan Zaid yang menerangkan bahwa sebagai tukang kayu, saksi menerima desain dari saksi Sunu, kemudian di teruskan ke tukang-tukang yang mengelola kayu dan yang dibuat oleh saksi adalah meja, ornamen dinding, pigura furniture tempo gelato, semua yang di buat oleh saksi untuk tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nama/merek usaha yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dibantah oleh Tergugat dan Tergugat berkepentingan I dengan menyatakan bahwa nama IL TEMPO DEL GELATO, TERGUGAT BERKEPENTINGAN I terinspirasi dari sebuah merek produk fashion "**Le Temps Des Cerises**" yang juga merupakan nama sebuah restaurant di Paris, Perancis. Hakikat pengambilan nama tersebut dari kata "**Le Temps**" yang dalam bahasa Indonesia diartikan "waktu" dari kata "waktu" kemudian dikembangkan ke "Waktunya Es Krim" yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris "**It's Ice Cream Time**". Dan pada akhirnya dialihbahasakan lagi ke dalam bahasa Italia "**il tempo del gelato**". selanjutnya Ide "**il tempo del gelato**" kemudian TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyetujui karena menurut TERGUGAT kata "Tempo" dalam bahasa Indonesia diartikan waktu. Selanjutnya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT melakukan pembuatan Logo untuk nama ***“il Tempo del Gelato”*** yang dimulai sejak Tanggal: 15 Desember 2014 berturut-turut sampai sekira bulan Februari 2015, melalui komunikasi via email dari Bapak Sunu Prihanto, email: prihanto.sunu@gmail.com ke plebosco@hotmail.com; maisonetdecojogja@gmail.com dan sbs_furniture@ymail.com. Komunikasi pembuatan *design* logo Tempo Gelato tersebut, TERGUGAT selalu menginformasikan secara langsung dan juga melalui email kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN I dan mempersilahkan TERGUGAT untuk mewujudkan ide tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNU.PRIHANTO yang diperlihatkan Bukti P-20 dan P-22. Bahwa saksi membenarkan memiliki Email : prihanto.sunu@gmail.com pernah mengirimkan *design* ke Pak Pacal dengan email : plebosco@hotmail.com dan benar *Design* Saksi dalam P-20 dalam Email tersebut diteruskan (forward) kepada Penggugat, pada tanggal 3 Februari 2015 dihubungkan dengan bukti P-20 dan P-22 dimana saksi Sunu Prihanto telah membuat desain merek IL TEMPO glato yang dikirim kepada Tergugat Berkepentingan I yang kemudian pada tanggal 3 Februari 2015 diteruskan kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat dan Tergugat Berkepentingan I telah membuat logo merek dan logo “TEMPO GELATO”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 tentang Akta perusahaan perorangan “UD. Bangun Jaya Abadi” No. 106 tanggal 14 juni 2016 telah terbukti Tergugat sebagai Pendiri Badan Usaha “UD Bangun Jaya Abadi” yang berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 5, Karangwuni Blok A-1, RT. 02/RW.01 Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta bergerak di bidang *Restauran/Rumah Makan/Café* sebagaimana bukti T-8 dihubungkan dengan bukti T-9, T-10, T-11 DAN T-12 tentang Commercial Invoice, yaitu Commercial Invoice 31 Maret 2015, Commercial Invoice 31 Juli 2016, Commercial Invoice 30 Juni 2016 dan Commercial Invoice, tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT MAISON ET DECO untuk UD. BANGUN JAYA ABADI/TEMPO GELATO (EMA SUSMIARTI/TERGUGAT) telah terbukti bahwa Tergugat melalui UD. BANGUN JAYA ABADI membangun usaha berupa *café* di Jalan Prawirotaman I No. 43 Yogyakarta, dan Jalan Kaliurang Km. 5 Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-18 tentang Surat Pengangkatan Karyawan Tetap, bukti T-6 dan T-7 tentang Surat Perjanjian Kerja serta bukti T-4 dan T-16 tentang Kartu Karyawan demikian juga dengan bukti T-13, T-14- T-15 tentang Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, telah

Halaman 170 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

terbukti bahwa Operasional Pengelolaan Tempo Gelato dilakukan oleh UD. BANGUN JAYA ABADI milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 tentang Sertifikat Merek TEMPO GELATO + LOGO Kelas Jasa (43) No. IDM000608304 tertanggal 25 September 2015, bukti T-27 tentang Sertifikat Merek IL TEMPO DEL GELATO + LOGO Kelas Jasa (43) No. IDM000608163 tertanggal 25 September 2015 dan bukti T-34 tentang Sertifikat Merek TEMPO GELATO Kelas Barang (30) No. IDM000668163 tertanggal 29 Januari 2020 telah terbukti bahwa Tergugat (EMA SUSMIYARTI) memiliki beberapa Sertifikat atas MEREK TERDAFTAR "TEMPO GELATO" dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL yang telah didaftarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik bersama dan pemakai pertama dengan Tergugat berkepentingan I atas merek Tempo Gelato, maka pendaftaran merek I dan kepemilikan merek Tempo glato oleh pihak Tergugat haruslah dipandang sebagai pendaftar dan pemilik merek tempo glato yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli DR. BUDI AGUS RISWANDI, S.H., M.Hum. yang berpendapat bahwa UU merek, yaitu UU No 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis menganut system konstitutip, yaitu merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dan system first to file, yaitu yang dilindungi adalah pendaftar pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bukti-bukti Penggugat tidak bersesuaian dan bukti-bukti Tergugat bersesuaian satu sama lainnya sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang menuntut Menyatakan TERGUGAT mempunyai "Itikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "TEMPO GELATO+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "TEMPO GELATO" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, 5, 7, 8, 9 dan 10 oleh karena petitum pokok gugatan ditolak, maka petitum-petitum tersebut harus pula ditolak;

Halaman 171 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;

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

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provosionil yang pada pokoknya menuntut untuk Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang merupakan PELANGGARAN ATAS MEREK DAN TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR "TEMPO GELATO" MILIK PENGGUGAT REKONVENSI sampai "PERKARA NIAGA MEREK INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP", antara lain Lokasi Usaha di:

- 1) Jalan Prawirotaman I No. 43, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
- 2) Jalan Bantul KM.6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
- 3) Jalan Kaliurang KM. 5.2 Karangwuni Blok A1 Caturtunggal, Depok, Sleman.

Dan menuntut pula untuk menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk menghentikan penggunaan semua AKUN SOSIAL MEDIA yang menggunakan nama akun atau yang pada pokoknya memiliki kemiripan dengan nama MEREK TERDAFTAR "TEMPO GELATO" MILIK PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisinil Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi telah masuk pada pokok perkara maka menurut Pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta merta dan Provisionil, haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi /

Halaman 172 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pelanggaran merek terdaftar “TEMPO GELATO” kelas 43 dan kelas 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-47, sampai dengan T-57 tentang Perjalanan Pembangunan Usaha Restoran/Rumah Minum (Kafe) UD. BANGUN JAYA ABADI dengan Merek “TEMPO GELATO/ IL TEMPO DEL GELATO” dihubungkan dengan bukti T-24, T-27 dan T-34 tentang Sertifikat atas Merek terdaftar “TEMPO GELATO” dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL atas nama pemilik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah terbukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pemakai pertama dan pemilik merek “TEMPO GELATO + LOGO” dan Merek “TEMPO GELATO”, kelas 43 dan kelas 30;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemakai pertama dan pemilik merek “TEMPO GELATO + LOGO” dan Merek “TEMPO GELATO”, kelas 43 dan kelas 30 maka perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan merek “TEMPO GELATO”, dalam usaha es krim adalah bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menuntut untuk “Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS) telah melakukan Perbuatan PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR “TEMPO GELATO” KELAS 43 DAN KELAS 30 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka petitum ketiga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sedangkan untuk petitum keempat mengenai tuntutan ganti rugi haruslah ditolak karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian tersebut, demikian juga petitum kelima, enam dan tujuh harus pula ditolak karena disamping tidak terbukti juga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta merta dan Provisionil, demikian juga petitum ketujuh adalah tuntutan berlebihan karena sudah merupakan kewajiban hukum setiap orang terutama pada pihak yang berhubungan perkara a quo untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, sehingga petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum kesatu gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 173 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Tergugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Perlanggaran Merek Terdaftar "TEMPO GELATO" KELAS 43 DAN KELAS 30;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menjual dan atau memperdagangkan produk-produk Es Krim/Ice Cream dengan menggunakan MEREK TERDAFTAR "TEMPO GELATO";
- Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.230.000,-(Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh kami Muhamad Yusuf, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H,M.H. dan Yogi Arsono,S.H.,Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg tanggal 2

Halaman 174 dari 175 Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg

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

September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Nopember 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ribus Dwi Santoso,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat Berkepentingan I, dan Kuasa Hukum Tergugat Berkepentingan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aloysius Priharnoto Bayuaji S.H, M.H.

Muhamad Yusuf, S.H, M.H..

ttd

Yogi Arsono, S.H, Kn, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ribus Dwi Santoso,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 40.000
2. Biaya Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 2.084.000
4. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000
6. Materai Putusan	: Rp. 6.000 +
Jumlah	: Rp. 2.230.000 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).