



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pendaftaran merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Telengtan Brothers & Sons, Inc (doing business under the style of La Suerte Cigar and Cigarette Factory), suatu perseoran yang didirikan berdasarkan hukum negara Filipina, beralamat di KM. 14 South Super Highway, Parañaque City, 1700, Philippines, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. Iqbal Hadromi, S.H., Gita Petrimalia, S.H., Rengganis, S.H., M.H., Deshaputra Intanperdana, S.H., dan Kornelis Dehotman, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **“Hadromi & Partners”**, yang berkedudukan hukum di Setiabudi Atrium Lantai 4 Suite 404-405, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

1. **Canon Kabushiki Kaisha**, beralamat di **30-2, Shimomanuko, 3 – Chome, Ohta-Ku, Tokyo, Japan**, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan – Indonesia, dalam hal ini diwakili **Hermansyah Siregar, S.H, M.H.**, selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya memberi Kuasa kepada **Agung Harish, S.H.**, Pegawai Analis Hukum Ahli Pertama pada Tim Kerja Layanan Hukum Merek dan Indikasi Geografis serta Fasilitasi Komisi Banding Merek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024, dan Surat Tugas Nomor: HKI.4.KI.06.08.02-1985 tertanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sebagai.....Turut Tergugat;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Register Nomor : 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. PENGGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN MARK)

1. Bahwa **Telengtan Brothers & Sons, Inc** (*doing business under the style of La Suerte Cigar & Cigarette Factory*) ("**Penggugat**") adalah perusahaan yang berkedudukan di Filipina dan bergerak dibidang pembuatan dan penjualan rokok dan keperluan rokok.

(Bukti P-1)

Bahwa **Penggugat** memproduksi rokok pertama kali sebagai sebuah usaha keluarga, yaitu **keluarga Telengtan**, dirintis oleh 3 (tiga) orang bersaudara bernama **Chung Te, Ching Leng** dan **Ching Tan**. **Penggugat** sebagai sebuah perusahaan didirikan pada bulan April 1949 di Dolores Street, Pasay City, Filipina, yang memproduksi rokok dengan berbagai merek lokal dan dalam perkembangannya diikuti pembuatan rokok Amerika dengan tembakau dari Virginia dan Burley. Pada tahun 1955, **Penggugat** memproduksi dan mendistribusikan rokok-rokok dari Philip Morris. Selanjutnya pada tahun 1957, **Penggugat** juga memproduksi rokok merek Marlboro. **Penggugat** kemudian pindah dan kini berlokasi di Paranaque City, Filipina. Pada tahun 2002, kerjasama antara **Penggugat** dan Philip Morris berdasarkan perjanjian lisensi berakhir setelah 47 tahun. Akhir dari kerjasama dimaksud membuat **Penggugat** memproduksi rokok-rokok mereknya sendiri termasuk Astro, Cannon, Memphis, Bonus, One, baik untuk pasar domestik Filipina maupun untuk ekspor.

(Bukti P-2)

Sebagai ilustrasi, sejak tahun 2021 sampai dengan Juni 2023, khusus produksi rokok CANNON untuk ekspor, diantaranya ke



Dubai, Uni Emirat Arab dan Hong Kong telah menghasilkan nilai penjualan signifikan mencapai sebesar **USD 19,774,800 atau setara dengan Rp. 283,471,758,000 (1 USD = 14,335.5 IDR).**

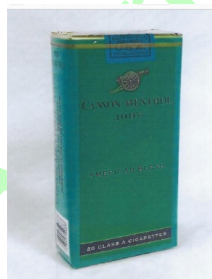
(Bukti P-3)

2. Bahwa, Merek Dagang **"CANNON"** merupakan sebuah kata dalam Bahasa Inggris yang mengandung arti meriam. Sementara dalam Bahasa Filipina disebut dengan kata KANYON yang mengandung arti meriam yang ditempatkan diatas roda seperti contoh gambar desain berikut: **(Bukti P-4)**



3. Bahwa, **Penggugat** telah menggunakan Merek Dagang **"CANNON"** dimaksud untuk sebuah produk rokok menthol yang diproduksi. Hal dimaksud sebagaimana terlihat di situs resmi perusahaan <http://www.lscf.com/Products.aspx> sebagai berikut:

(Bukti P-5)



4. Bahwa Merek Dagang **(kata dan lukisan) "CANNON"** milik **Penggugat**, pertama kali diajukan pendaftarannya di Filipina pada tanggal 24 Januari 1977 dan telah terdaftar dibawah Registrasi Merek No. 047360 Kelas: 34 pada tanggal 23 Januari 1990, kemudian di perpanjang pada tanggal 23 Januari 2020 untuk waktu perlindungan merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun kedepan sampai dengan 23 Januari 2030, sebagaimana terbukti dengan Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek (*Certificate of RENEWAL of Registration*) tertanggal 14 Desember 2021. **(Bukti P-6)**



5. Bahwa saat ini **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** milik **Penggugat** juga telah terdaftar di beberapa negara, antara lain sebagai berikut:

| No. | Nama Negara | Status Pendaftaran Merek "CANNON" | Bukti |
|-----|-------------|--|-------------|
| 1. | Filipina | Merek Terdaftar No. 047360 | (Bukti P-6) |
| 2. | Singapura | Merek Terdaftar No. 40201902491S | (Bukti P-7) |
| 3. | Malaysia | Merek Terdaftar No. 2017063613 | (Bukti P-8) |
| 4. | Thailand | Dalam proses pengajuan Pendaftaran Merek di bawah Permohonan No. 200136747 | (Bukti P-9) |

6. Bahwa **Penggugat** mulai menjual rokok dengan menggunakan **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** di dalam negeri sejak tahun 1992 dan melakukan ekspor sejak tahun 2005, keduanya telah dilakukan secara terus-menerus (tanpa terputus-putus). Selain itu, pada tahun 2012 sampai dengan 2022, **Penggugat** juga telah memasarkan dan/atau menjual produk dimaksud dengan jumlah Kuantitas Rata-rata per Tahun sebanyak \pm 42,508 Unit. Pemasaran / penjualan dimaksud termasuk kepada konsumen-konsumen mancanegara, diantaranya adalah **Uni Emirat Arab** dan **Hong Kong**, hal ini sebagaimana terbukti dari 1) rekapitulasi data penjualan produk **Penggugat** dan 2) database tagihan-tagihan (*commercial invoices*) dan dokumen-dokumen terkait lainnya. (Bukti P-10)
7. Bahwa negara Republik Indonesia adalah anggota peserta Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang "Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan "*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the Word Intellectual Property Organization*" ("**Konvensi Paris**"). Berdasarkan ketentuan Konvensi Paris, **Merek Terkenal (Well-Known Mark)** yang terdaftar di negara anggota Konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum di semua negara peserta Konvensi Paris tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 4 Kovensi Paris. (Bukti P-11)
8. Bahwa **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** milik **Penggugat** dapat diklasifikasikan sebagai **Merek Terkenal (Well-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Known Mark sebagaimana digariskan oleh **Konvensi Paris**, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendaftaran di Berbagai Negara;

Sebagaimana telah diuraikan didalam Poin 5 Gugatan *aquo*, bahwa **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** milik **Penggugat** telah terdaftar di berbagai negara, diantaranya adalah **Filipina, Singapura dan Malaysia** serta akan terdaftar juga di **Indonesia dan Thailand** untuk jenis produk **Rokok** dibawah **Kelas 34**;

b. Penjualan secara berturut-turut;

Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" milik **Penggugat** telah digunakan untuk jenis produk yang telah diperdagangkan secara berturut-turut, baik di dalam negeri (Filipina) sejak tahun 1992 dan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini telah di ekspor ke beberapa negara diantaranya **the United Arab Emirates (UAE) dan Hong Kong**, sebagaimana diuraikan di dalam Poin 6 Gugatan *aquo*.

c. Keterkenalan Produk

Dalam bidang usaha produk rokok untuk konsumen sebagaimana telah diuraikan pada Poin 6 Gugatan *aquo* bahwa produk **Merek Dagang (Kata dan lukisan) "CANNON"** milik **Penggugat** terkenal di kalangan perokok di mancanegara.

9. Bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat jelas **Merek Dagang (Kata dan lukisan) "CANNON"** milik **Penggugat** telah memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai **Merek Terkenal (Well-Known Mark)**.

B. PENGGUGAT ADALAH PEMOHON MEREK YANG BERITIKAD BAIK (GOOD FAITH)

10. Bahwa untuk tujuan memperluas usaha penjualan produk rokok miliknya di negara-negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia, oleh karenanya sekitar bulan Oktober tahun 2020 **Penggugat** mengajukan **Permohonan Pendaftaran Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** ke Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Turut Tergugat) dengan rincian permohonan sebagai berikut:

No. Agenda : DID2020061870

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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

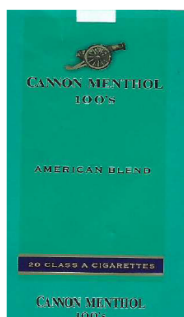


Jenis Barang : === rokok (*cigarettes*) ===

Kelas Barang : 34

(Bukti P-12)

11. Bahwa **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** yang dimohonkan pendaftarannya dimaksud, telah digunakan pada produk rokok **Penggugat** bernama **CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN**, dalam waktu yang sangat lama dan telah dikenal masyarakat luas sebagaimana gambar produk berikut:



(Bukti P-13)

12. Bahwa Permohonan Pendaftaran **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** yang diajukan oleh **Penggugat** tersebut diatas, kemudian **DITOLAK** oleh **Turut Tergugat**, dikarenakan adanya **Merek Dagang (kata) "CANON"** atas nama **Tergugat** yang menjadi penghalang. (Bukti P-14)

13. Bahwa dengan ini **Penggugat** menegaskan sangat keberatan dan tidak setuju terhadap **PENOLAKAN** Permohonan oleh **Turut Tergugat** untuk Pendaftaran **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** yang diajukan oleh **Penggugat**.

Bahwa pada prinsipnya **Penggugat** merupakan pihak yang sangat berkepentingan untuk mendaftarkan **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"**, karena:

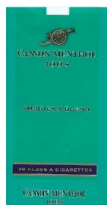
- Merek dimaksud telah digunakan sejak lama untuk produk rokok milik **Penggugat** dan masih tetap digunakan secara aktif sampai dengan saat ini;
- Bahkan merek dimaksud juga sudah memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai **Merek Terkenal (Well-known Mark)**; dan
- Penggugat** ingin mengembangkan usaha perdagangan rokok dengan Merek dimaksud di berbagai negara termasuk di



Indonesia. Penggugat akan membuka lapangan kerja yang luas bagi warga negara Indonesia dan menambah pemasukan negara melalui investasi di Indonesia.

C. PERBEDAAN MENONJOL ANTARA MEREK DAGANG PENGUGAT DAN MEREK DAGANG TERGUGAT

14. Bahwa Merek Dagang milik **Penggugat** dan Merek Dagang milik **Tergugat** tersebut memiliki perbedaan yang sangat menonjol bahkan sangat jauh berbeda, dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

| MEREK PENGHALANG (milik Tergugat) | MEREK PEMOHON (milik Penggugat) |
|---|---|
|  |  CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND |
| Kelas 34: Tembakau; barang-barang keperluan perokok; korek api | Kelas 34: Rokok (cigarettes) |

15. Bahwa, sejak dimohonkan dan selama terdaftar, Merek Dagang (kata) "CANON" **tidak pernah** digunakan untuk produk rokok dan terkenal hanya sebagai merek produk elektronik seperti seperti printer, mesin fotokopi, kamera, mesin pemindai (scanner) dan proyektor. Oleh karena itu, konsumen tidak akan terkecoh dengan merek "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND" milik **Penggugat**.
16. Bahwa pada prinsipnya, terhadap Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat** untuk produk elektronik seperti printer, mesin fotokopi, kamera, mesin pemindai (scanner) dan proyektor, **TIDAK** akan mengakibatkan konsumen terkecoh dengan **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** milik **Penggugat** yang tercantum dalam **produk rokok** bernama "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND".
17. Bahwa Merek "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND" berbentuk bungkus rokok hijau dengan lambang meriam khas dengan tulisan biru tua, jelas-jelas sangat terlihat berbeda dari



Merek "CANON" terlihat khas menggunakan font khusus berwarna hitam putih.

18. Bahwa Merek "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND" dengan bagian merek deskriptif, MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND menunjukkan merek ini digunakan untuk rokok. Walaupun bagian MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND hanya deskripsi dari jenis barang merek tersebut, namun menjadi pembeda dan akan membantu konsumen agar tidak terkecoh.
19. Bahwa berdasarkan perbandingan antara produk milik **Penggugat** dan produk milik **Tergugat** diatas, maka dapat disimpulkan bahwa produk milik **Penggugat** sangat berbeda jauh dibandingkan dengan produk milik **Tergugat**.

D. MEREK DAGANG (KATA) CANON ATAS NAMA TERGUGAT TIDAK PERNAH DIGUNAKAN SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DIHAPUS

20. Bahwa akibat adanya penolakan pendaftaran **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"** yang diajukan oleh **Penggugat**, selanjutnya **Penggugat** melakukan investigasi mengenai keberadaan Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat**.
21. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui adanya **Merek Dagang CANON terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Kantor Turut Tergugat atas nama/milik Tergugat dengan data sebagai berikut:**

Canon

Merek : CANON

Tanggal Penerimaan 19-10-2012

No Pendaftaran IDM000581366

Tanggal Pendaftaran 17-05-2017

Pemohon/Pemilik CANON KABUSHIKI KAISHA

berkedudukan di:30-2, Shimomaruko, 3-chome,Ohta-Ku, Tokyo, Japan

Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat** dimaksud terdaftar dalam kelas Barang/Jasa, sebagai berikut:

| |
|---|
| Kelas 3 :=== bahan-bahan pemeliharaan gigi; parfum, minyak esensial, kosmetik, losion rambut; sediaan-sediaan untuk |
|---|



membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok
===

Kelas 4 : === Minyak dan lemak untuk industri; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin dan sumbu untuk penerangan; pelumas; zat-zat untuk menghisap, membasahi dan mengikat debu ===

Kelas 13 : === kembang api ===

Kelas 15 : === Alat musik ===

Kelas 18 : === Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk dalam kelas lain; cambuk, pakaian kuda dan peralatan untuk kuda terbuat dari kulit; koper dan tas untuk bepergian; kulit binatang, kulit halus; payung dan payung matahari; tongkat ===

Kelas 20 : === Perabot, cermin, bingkai lukisan atau gambar; barang-barang (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik ===

Kelas 21 : === Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah; bahan-bahan untuk membuat sikat; barang-barang kaca, porselin dan tembikar tidak termasuk dalam kelas lain; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); kuas (kecuali kuas melukis); perkakas dan alat untuk membersihkan; sisir dan bunga karang; wol baja ===

Kelas 24 : === Tekstil dan barang-barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; kain penutup tempat tidur; taplak meja ===

Kelas 28 : === Permainan dan alat-alat permainan; alat-alat senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain; hiasan untuk pohon natal ===

Kelas 34 : === Tembakau; barang-barang untuk keperluan perokok; korek api ===

Kelas 35 : === Periklanan; administrasi bisnis; agen impor-ekspor; dokumen arsip atau pita magnetik; fotokopi; fungsi kantor; jasa konsultasi bisnis untuk manajemen kinerja sehubungan dengan pencetak, mesin fotokopi, alat penyaring gambar, mesin faksimili, peralatan multifungsi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi dari barang-barang tersebut, server jaringan dan mesin dan



perlengkapan kantor lainnya yang serupa, dan sistem komputer (termasuk oleh pegawai sementara); jasa konsultasi bisnis untuk manajemen operasi dari manajemen dokumen dalam hal indeksasi dokumen; jasa pemesanan buku-buku fotografi secara online, album dan kalender; jasa pemrosesan data dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan hal tersebut; jasa reproduksi dokumen dan percetakan; jasa retail; jasa-jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan manajemen operasional sistem komputer yang berhubungan dengan percetakan yang terdiri dari pencetak, mesin fotokopi, alat penyaring gambar, mesin faksimili, peralatan multifungsi yang berhubungan dengan fungsi fungsi barang-barang tersebut, server jaringan dan mesin dan perlengkapan kantor lainnya yang serupa, aparat dan peralatan telekomunikasi, aparat dan peralatan elektronik, dan manajemen dokumen; jasa-jasa konsultasi bisnis untuk kegiatan bisnis sehubungan dengan kondisi pekerjaan dan operasi percetakan sehubungan dengan pencetak, mesin fotokopi, alat penyaring gambar, mesin faksimili, peralatan multifungsi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi barang-barang tersebut, server jaringan dan mesin dan perlengkapan kantor lainnya yang serupa, aparat dan peralatan telekomunikasi, aparat dan peralatan elektronik, dan manajemen dokumen; konsultasi manajemen bisnis mengenai jasa percetakan yang dioperasikan melalui sistem komputer elektronik dan perangkat lunak komputer; manajemen bisnis; menyediakan informasi bisnis dan perdagangan mengenai pengumpulan, manajemen dan analisis informasi bisnis yang berhubungan dengan aktifitas bisnis mengenai kondisi pekerjaan dan operasi percetakan sehubungan dengan pencetak, mesin fotokopi, alat penyaring gambar, mesin faksimili, peralatan multifungsi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi barang-barang tersebut, server jaringan dan mesin dan perlengkapan kantor lainnya yang serupa, aparat dan peralatan telekomunikasi, serta aparat dan peralatan elektronik; pemesanan persediaan kantor (tinta, toner, kertas kantor dan kertas fotokopi) dan manajemen persediaannya; pemindahan fasilitas bisnis; pencarian sponsor; pengaturan dan penyelenggaraan pameran sehubungan dengan jasa jasa tersebut; pengolahan kata (pengetikan); penyewaan mesin



perkantoran; penyewaan mesin yang berfungsi untuk menjual minuman, makanan, koran atau beragam produk lain yang kita pilih secara otomatis dengan memasukkan koin, uang kertas atau kupon; reproduksi dokumen, fotokopi, penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi dan aplikasi komputer pengolah kata ===

Kelas 36 : === Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan permukiman ===

Kelas 37 : === Konstruksi bangunan; gangguan tekanan dalam perlengkapan listrik; jasa pemasangan; jasa pembuatan salju buatan; jasa perbaikan; jasa perbaikan dan pemasangan fasilitas olahraga; jasa perbaikan dan pemasangan fasilitas penerangan; jasa perbaikan dan pemasangan instalasi kesehatan; jasa perbaikan dan pemasangan peralatan elektronik (pencetak, mesin fotokopi, mesin faksimili, alat penyaring gambar, mesin multifungsi dari barang-barang tersebut, peralatan fotografi, peralatan produksi semi konduktor, peralatan medis dan peralatan penyiaran); jasa perbaikan dan pemasangan

untuk alat-alat pendingin udara; jasa perbaikan dan pemasangan untuk fasilitas listrik; jasa perbaikan dan pemeliharaan untuk mesin dan peralatan kantor; jasa perbaikan perhiasan dan aksesoris; jasa perbaikan pompa; jasa perbaikan untuk alat tangan; jasa perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan perangkat keras komputer; menyediakan informasi mengenai konstruksi bangunan; pekerjaan pencegah karat; pemasangan dan perbaikan sistem alarm pencuri; pemasangan dan perbaikan telepon; pembuatan kapal; pemeliharaan kolam renang; pengasahan pisau; perbaikan kunci keamanan; restorasi alat musik; restorasi karya seni ===

Kelas 38 : === Telekomunikasi ===

Kelas 39 : === Transportasi; angkutan laut; angkutan mobil; angkutan udara; jasa kurir (pesan ataupun barang); peluncuran satelit untuk orang lain; pengangkutan dengan kereta; pengangkutan melalui saluran pipa; pengaturan perjalanan; pengaturan perjalanan wisata; pengepakan dan penyimpanan barang; pengoperasian pintu kanal; penyaluran energi; penyelamatan kapal atau muatannya; penyewaan kapal; penyewaan kursi roda; penyewaan mobil; penyewaan pakaian menyelam; penyewaan selang; penyewaan tempat parkir ===



Kelas 40 : === Perawatan bahan-bahan; jasa pencetakan foto digital; penyediaan informasi dalam bidang percetakan ===

Kelas 41 : === Pendidikan; dubbing gambar fotografi pada CD, CD-ROM, disk, kartu dan media penyimpanan elektronik; hiburan; jasa fotografi online; jasa penerbitan online, yaitu, publikasi buku elektronik, album dan majalah dalam bidang menciptakan, merancang, mengatur, menonton dan berbagi gambar digital, buku foto dan album foto; jasa produksi album foto dan video; kegiatan olahraga dan kebudayaan; menyediakan informasi dalam bidang fotografi digital dan produksi animasi; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat didownload dalam bentuk buku, album dan majalah dalam bidang penciptaan, perancangan, pengaturan, menonton dan berbagi gambar digital, buku foto dan album foto; penyediaan pelatihan ===

Kelas 42 : === Ditunda; Pelayanan ilmiah dan berteknologi serta penelitian dan desain yang berhubungan dengannya; pelayanan dan penelitian analisa industri; desain dan perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perancangan mesin, aparat, peralatan (termasuk bagian-bagiannya) atau sistem yang terdiri dari mesin, aparat dan peralatan tersebut; perancangan; pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; saran teknis yang berhubungan dengan kinerja, pengoperasian, dan lain-lain dari komputer, otomobil dan mesin lainnya yang memerlukan tingkat pengetahuan pribadi yang tinggi, keahlian atau pengalaman dari operator untuk memenuhi ketepatan yang diperlukan dalam mengoperasikannya; pengetesan atau penelitian mengenai mesin, aparat dan peralatan; penyewaan aparat pengukur; penyewaan komputer; penyewaan aparat dan peralatan laboratorium; penyediaan perangkat lunak komputer; penyediaan informasi mengenai penyediaan perangkat lunak komputer; penyediaan program komputer; penyediaan informasi mengenai penyediaan program komputer; penyediaan perangkat lunak yang terintegrasi untuk pengambilan gambar dari kamera digital dan alat penyaring gambar, pengeditan gambar, pemrosesan gambar, pencetakan gambar, perekaman gambar pada media perekaman digital termasuk CDROM; penyediaan informasi mengenai penyediaan perangkat lunak yang terintegrasi untuk pengambilan gambar dari



kamera digital dan alat penyaring gambar, pengeditan gambar, pemrosesan gambar, pencetakan gambar, perekaman gambar pada media perekaman digital termasuk CD-ROM; penyediaan penggunaan sementara dari perangkat lunak yang terintegrasi yang tidak dapat didownload secara online untuk pengambilan gambar dari kamera digital dan alat penyaring gambar, pengeditan gambar, pemrosesan gambar, pencetakan gambar, perekaman gambar pada media perekaman digital, contohnya, CDROM melalui jaringan komputer; penyediaan penggunaan sementara dari perangkat lunak yang terintegrasi yang tidak dapat didownload secara online untuk pengambilan gambar dari kamera digital dan alat penyaring gambar, pengeditan gambar, pemrosesan gambar, pencetakan gambar, perekaman gambar pada media perekaman digital, contohnya, CDROM melalui jaringan komunikasi global; penyediaan informasi yang berhubungan dengan perangkat lunak terintegrasi yang dapat dan tidak dapat didownload secara online untuk pengambilan gambar dari kamera digital dan alat penyaring gambar, pengeditan gambar, pemrosesan gambar, pencetakan gambar, perekaman gambar pada media perekaman digital, contohnya, CD-ROM melalui jaringan komputer; penyediaan informasi yang berhubungan dengan perangkat lunak yang terintegrasi yang dapat dan tidak dapat didownload secara online untuk pengambilan gambar dari kamera digital dan alat penyaring gambar, pengeditan gambar, pemrosesan gambar, pencetakan gambar, perekaman gambar pada media perekaman digital, contohnya, CD-ROM melalui jaringan komunikasi global; penyediaan penggunaan sementara dari perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload secara online melalui jaringan komputer; penyediaan penggunaan sementara dari perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload secara online melalui jaringan komunikasi global; penyediaan informasi sehubungan dengan perangkat lunak komputer yang dapat dan tidak dapat didownload secara online melalui jaringan komputer; penyediaan informasi sehubungan dengan perangkat lunak komputer yang dapat dan tidak dapat didownload secara online melalui jaringan komunikasi global; penyediaan penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat didownload secara online melalui jaringan komputer;



penyediaan penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat didownload secara online melalui jaringan komunikasi global; penyediaan informasi yang berhubungan dengan program komputer yang dapat dan tidak dapat didownload secara online melalui jaringan komputer; penyediaan informasi yang berhubungan dengan program komputer yang dapat dan tidak dapat didownload secara online mela ===

Kelas 43 : === Jasa-jasa penyediaan makanan dan minuman; akomodasi sementara ===

Kelas 44 : === Jasa medis; jasa dokter hewan; jasa pertanian, hortikultura dan kehutanan; perawatan kebersihan dan kecantikan untuk manusia atau hewan ===

Kelas 45 : === Jasa hukum; jasa keamanan untuk perlindungan properti dan perorangan; jasa-jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu ===

(Bukti P-17)

22. Bahwa sejak dimohonkan dan selama terdaftar, Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat**, khususnya dalam Kelas 34 (=== Tembakau; barang-barang untuk keperluan perokok; korek api ===), diketahui **TIDAK PERNAH DIGUNAKAN setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebuah produk rokok ataupun barang-barang keperluan merokok yang diproduksi Tergugat**, namun dikenal hanya sebagai merek produk elektronik seperti printer, mesin fotokopi, kamera, mesin pemindai (scanner) dan proyektor.
23. Bahwa perlu diingat, sebagaimana telah disebutkan pada Poin 4 Gugatan *Aquo*, **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" milik Penggugat** telah lebih dulu terdaftar. Pertama kali didaftarkan di Filipina sejak 23 Januari 1990 dengan perpanjangan pendaftarannya pada 23 Januari 2020 dan bahkan **Penggugat** telah memulai kegiatan usaha pembuatan dan penjualan rokok selama puluhan tahun, sejak tahun 1949 di Filipina.
24. Bahwa sejak diajukan pada 19 Oktober 2012 sampai saat ini, produk rokok dengan Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat TIDAK PERNAH diajukan penetapan cukai rokok hasil tembakau dan/atau penetapan bea masuk produk rokok**



oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Fasilitas Teknis dan Fasilitas Cukai dengan bukti surat S-31/BC.04/2022 tanggal 24 Maret 2022.

(Bukti P-18)

25. Bahwa selain itu produk rokok dengan Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat TIDAK TERDAFTAR dalam Direktori Perusahaan Industri untuk jenis komoditi "Rokok" pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (Bukti P-19)**

26. Bahwa produk rokok dengan Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat juga TIDAK ADA dalam Daftar Produsen / Importir Rokok dan Merek Rokok pada Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Indonesia. (Bukti P-20)**

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menunjukkan dengan jelas bahwa Merek Dagang (kata) CANON atas nama **Tergugat** dibawah No Pendaftaran IDM000581366 tanggal 19 Oktober 2012, sejak pendaftaran **TIDAK PERNAH digunakan atau setidaknya tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk produk rokok dalam Kelas Barang 34.**

28. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek")**, maka secara hukum Merek Dagang (kata) "CANON" yang terdaftar atas nama **Tergugat** sudah sepatutnya **DIHAPUSKAN** dari Daftar Umum Merek pada Kantor **Turut Tergugat.**

Bahwa **Pasal 74 ayat 1 UU Merek** mengatur sebagai berikut:

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

29. Bahwa berdasarkan fakta yang telah dijelaskan diatas, terbukti bahwa Merek Dagang **Tergugat** telah menghalangi pendaftaran Merek Dagang **Penggugat**, selain itu juga menghalangi investasi dan perekonomian dari perdagangan produk **Penggugat** yaitu rokok, yang jauh berbeda dari produk **Tergugat** yaitu alat-alat elektronik seperti printer.



30. Bahwa mengacu pada **Yurisprudensi berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 516 PK/ Pdt/1997 tanggal 11 Februari 1998** tentang kasus Merek "HILTON", halaman 21 dan 25, 26 dimana intinya antara lain berbunyi: *"Bahwa tujuan melembagakan NON-USE dalam hukum merek, bermaksud untuk membina terwujudnya persaingan perdagangan bebas yang sehat (healthy free competition)";*

"... Hak milik atas merek harus dipakai dalam aktifitas perdagangan. Oleh karena itu, hukum tidak membenarkan suatu merek yang telah terdaftar, tidak dipergunakan dalam perdagangan dalam jangka waktu tertentu. Sebab hal itu mengandung monopoli secara tidak sehat, serta menghalangi orang lain yang memiliki potensi untuk mempergunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan";

"Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas PRESUMPTION, dalam hal pemilik merek tidak dapat membuktikan merek yang dimilikinya masih tetap dipakai dalam perdagangan domestik secara ordinary dan bonafide dan terus-menerus, maka hukum memberi kewenangan kepada Pengadilan untuk menyimpulkan dan menyatakan (declare): Pemilik (dalam hal ini Tergugat I) tidak mempergunakan merek "HILTON" dalam perdagangan domestik."

"..... dengan demikian pendaftaran pembaharuan (renewal) selanjutnya atas merek tersebut harus dianggap perbuatan yang dilandasi iktikad buruk yang dimotivasi oleh tujuan untuk menghalangi orang lain yang lebih potensial untuk memakainya, dan juga sekaligus bermotifkan reservasi yang tidak dibenarkan hukum, karena bertentangan dengan prinsip yang digariskan Pasal 19 (1) TRIPs : a right acquired by use may be lost by nonuse"

31. Bahwa mengacu pada **Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2739 K/Pdt/1995 tanggal 30 Oktober 1996:**

"Memang benar banyak jenis merek yang dapat dipergunakan namun sebaliknya pemilik merek tidak dibenarkan hukum untuk menyalahgunakan hak eksklusif (exclusive right) yang diberikan Undang-Undang kepadanya menghambat perkembangan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



perdagangan dengan cara tidak memakai merek tersebut (non-use mark), sehingga orang lain terhalang untuk menggunakannya, sehubungan dengan itu, Undang-Undang menggariskan setiap merek yang sudah terdaftar mutlak mesti dipergunakan dalam perdagangan untuk mencegah pelanggaran atas prinsip tersebut Pasal 52 Undang Undang Nomor 19 tahun 1992, memberi hak kepada pihak ketiga yang ingin mempergunakan merek dimaksud, mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran atas merek terdaftar atas alasan Non-Use (tidak dipakai)";

32. Bahwa mengacu pada **Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 991K/ Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 29 Oktober 2019**, pada pokoknya memberikan putusan yaitu Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar No. IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak menggunakan Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; dan
- b. In casu Merek SUPRA milik **Penggugat** adalah merek terkenal.

(Bukti P-21)

33. Bahwa pada prinsipnya syarat penghapusan merek yang diatur dalam **Pasal 74 ayat 1 UU Merek telah terpenuhi**, sebagai berikut:

- a. Penghapusan Merek terdaftar diajukan oleh **Penggugat** yang telah terbukti merupakan pihak ketiga yang berkepentingan;
- b. Penghapusan Merek terdaftar telah diajukan melalui Gugatan *Aquo* ke Pengadilan Niaga;
- c. Penghapusan Merek terdaftar diajukan dengan alasan Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat** tidak pernah digunakan atau setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan dimaksud telah disertai dengan bukti-bukti pendukung.



34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah **Penggugat** jelaskan **DAN** disertai dengan dasar hukum yang kuat berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, oleh karenanya kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* untuk berkenan mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan menyatakan HAPUS Pendaftaran Merek Dagang (kata) 'CANON' atas nama **Tergugat** dibawah **Nomor Registrasi: IDM000581366, tertanggal 19 Oktober 2012** tersebut dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi Putusan Pengadilan kepada **Turut Tergugat** untuk melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek Dagang (kata) CANON dibawah **Nomor Registrasi: IDM000581366, tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama Tergugat** dalam Daftar Umum bersangkutan dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sebagaimana hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 UU Merek.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah **Penggugat** uraikan tersebut diatas, maka **Penggugat** dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah pihak yang berkepentingan, satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON"**;
3. Menyatakan bahwa **Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" atas nama Penggugat** adalah **Merek Terkenal (Well-Known Mark)**;
4. Menyatakan Merek Dagang (kata) "CANON" yang terdaftar atas nama **Tergugat**, dibawah **Nomor Registrasi: IDM000581366, tertanggal 19 Oktober 2012 TIDAK PERNAH digunakan untuk produk rokok**;
5. Menyatakan HAPUS atas Merek Dagang (kata) "CANON" terdaftar atas nama **Tergugat** dibawah **Nomor Registrasi: IDM000581366, tertanggal 19 Oktober 2012** dengan segala akibat hukumnya; dan
6. Memerintahkan **Turut Tergugat** untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan penghapusan Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama **Tergugat** yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek **Turut Tergugat** dibawah **Nomor Registrasi:**

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



IDM000581366, tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama Tergugat
dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

7. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.
Atau, apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Januari 2025, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan penelusuran dalam Sistem Pendaftaran Merek Online yang dimiliki oleh Turut Tergugat, permohonan pendaftaran merek



Penggugat dengan nomor permohonan DID2020061870 telah diberitahukan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 19 November 2021 karena memiliki persamaan dengan merek **CAT10H** Daftar Nomor IDM000581366 milik Tergugat. Atas penolakan tersebut Penggugat telah mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 25 Maret 2022, dan atas permohonan banding tersebut Komisi Banding Merek memutuskan menolak permohonan banding dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Banding Merek No. 741/KBM/HKI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

2. Bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena Penggugat bukanlah pemilik merek terdaftar dan tidak memiliki permohonan pendaftaran merek, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Nomor 115/Pdt.Sus- HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

3. Bahwa dengan demikian, terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

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

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terdaftar dalam register perkara Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 5 Desember 2023 dengan obyek gugatan adalah **penghapusan Merek**

Canon

Daftar Nomor IDM000581366 dengan tanggal pendaftaran **17 Mei 2017**.

5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin A, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Pemilik Merek Terkenal (*Well- Known Mark*) yaitu merek "**Cannon**", serta pada poin 3 Petitum Gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa Merek Dagang (kata dan lukisan) "Cannon" atas nama Penggugat adalah Merek Terkenal (Well-Known Mark)."

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencampuradukan dalil **antara gugatan pembatalan merek terdaftar dengan gugatan penghapusan merek terdaftar**, mengingat bahwa dalil merek terkenal merupakan norma yang diatur untuk mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) Jo. 21 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) *Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan lata u Pasal 21.*

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;*
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*

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sejenis;

- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar

Dengan demikian gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengingat, dasar gugatan pembatalan merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan dasar gugatan Penghapusan Merek Terdaftar diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XXI/2023 tanggal 10 Juli 2024. Gugatan penghapusan merek terdaftar diajukan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, norma tersebut telah dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XXI/2023 tanggal 10 Juli 2024 menjadi selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

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

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar karena mendalilkan merek terkenal (*Well-Known Mark*) sebagaimana poin A halaman 2 gugatan a quo. Pembuktian dalam gugatan penghapusan merek terdaftar haruslah menitikberatkan pada pembuktian tidak digunakannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (*non use*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) *Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga*

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

(2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berlaku dalam hal adanya:

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

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

2. Penggugat seharusnya memberikan hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari Lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan.

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 Jawaban Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 16 Januari 2025, lalu atas replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti P-1a Fotocopy sesuai dengan copy Amandemen Akta Pendirian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No. 6683 tertanggal 13 Juli 2009

2. Bukti P-1b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia atas Amandemen Akta Pendirian No. 6683 tertanggal 13 Juli 2009
3. Bukti P-2a Fotocopy sesuai dengan print out Profil Perusahaan Penggugat
4. Bukti P-2b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia atas Profil Perusahaan Penggugat
5. Bukti P-3a Fotocopy sesuai dengan copy Nilai Ekspor Rokok dengan Merek Dagang (kata & lukisan) "CANNON" milik Penggugat Periode Januari 2021 - Juni 2023
6. Bukti P-3b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia atas Nilai Ekspor Rokok dengan Merek Dagang (kata & lukisan) "CANNON" milik Penggugat Periode Januari 2021 - Juni 2023
7. Bukti P-4a Fotocopy sesuai dengan print out *Cambridge Dictionary* untuk translasi kata "CANNON" dalam Bahasa Inggris DAN *Tagalog Dictionary* untuk translasi kata "KANYON" dalam Bahasa Filipina
8. Bukti P-4b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas *Cambridge Dictionary* untuk translasi kata "CANNON" DAN *Tagalog Dictionary* untuk translasi kata "KANYON"
9. Bukti P-5 Fotocopy sesuai dengan asli Produk Rokok bernama "CANNON" MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND
10. Bukti P-6a Fotocopy sesuai dengan copy Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 047360 tertanggal 14 Desember 2021, diterbitkan Intellectual Property Office of The Phillipines
11. Bukti P-6a Fotocopy sesuai dengan copy Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 047360 tertanggal 14 Desember 2021, diterbitkan Intellectual Property Office of The Phillipines
12. Bukti P-6b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 047360 tertanggal 14 Desember 2021
13. Bukti P-7a Fotocopy sesuai dengan copy Sertifikat Pendaftaran Merek

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kata & lukisan) "CANNON" No. 40201902491S tertanggal 4 Februari 2019, diterbitkan oleh Intellectual Property Office of Singapore

14. Bukti P-7b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas Sertifikat Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 40201902491S tertanggal 4 Februari 2019
15. Bukti P-8a Fotocopy sesuai dengan copy Sertifikat Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 2017063613 tertanggal 23 Februari 2023, diterbitkan oleh Intellectual Property Corporation of Malaysia
16. Bukti P-8b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas Sertifikat Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 2017063613 tertanggal 23 Februari 2023
17. Bukti P-9a Fotocopy sesuai dengan print out Permohonan Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 200136747 tertanggal 30 September 2020 yang diajukan kepada Department of Intellectual Property of Thailand
18. Bukti P-9b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas Permohonan Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON" No. 200136747 tertanggal 30 September 2020
19. Bukti P-10a Fotocopy sesuai dengan print out Volume Penjualan Rokok dengan Merek Dagang "CANNON" milik Penggugat
20. Bukti P-10b Fotocopy sesuai dengan print out Database Tagihan Penjualan (*Sales Invoice*) Rokok dengan Merek Dagang "CANNON" milik Penggugat Periode Januari 2021 – Juni 2023
21. Bukti P-11a Fotocopy sesuai dengan print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 ("Keppres No. 15 Tahun 1997")
22. Bukti P-11b Fotocopy sesuai dengan print out *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* ("Konvensi Paris") Pasal 6 jo. Pasal 4
23. Bukti P-11c Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas Konvensi Paris Pasal 6 jo. Pasal 4

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-12 Fotocopy sesuai dengan print out Formulir Permohonan Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND" No. DID2020061870 tertanggal 14 Oktober 2020 ditujukan kepada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia
25. Bukti P-13a Fotocopy sesuai dengan print out Kumpulan Etalase Penjualan di *E-Commerce* dan Berita terkait Merek (kata dan lukisan) "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND"
26. Bukti P-13b Fotocopy sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas Kumpulan Etalase Penjualan di *E-Commerce* terkait Merek (kata & lukisan) "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND"
27. Bukti P-13c Fotocopy sesuai dengan print out Berita terkait Merek (kata dan lukisan) "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND"
28. Bukti P-14 Fotocopy sesuai dengan copy Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 Perihal Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
29. Bukti P-15 Fotocopy sesuai dengan print out Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 366 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 25 Juli 2015
30. Bukti P-16a Fotocopy sesuai dengan print out Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek")
31. Bukti P-16b Fotocopy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 144/PUU-XXI/2023 tertanggal 30 Juli 2024
32. Bukti P-17 Fotocopy sesuai dengan print out Database Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama Tergugat
33. Bukti P-18 Fotocopy sesuai dengan copy Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-31/BC.04/2022 tertanggal 24 Maret 2022 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Surat Mengenai Tidak Pernah Diajukan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Merek CANON atas nama Canon Kabushiki Kaisha

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-19a Fotocopy sesuai dengan print out Direktori Perusahaan Industri untuk Industri Sigaret Kretek Tangan (KBLI 12011) pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
35. Bukti P-19b Fotocopy sesuai dengan print out Direktori Perusahaan Industri untuk Industri Rokok Putih (KBLI 12012) pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
36. Bukti P-19c Fotocopy sesuai dengan print out Direktori Perusahaan Industri untuk Industri Sigaret Kretek Mesin (KBLI 12013) pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
37. Bukti P-19d Fotocopy sesuai dengan print out Direktori Perusahaan Industri untuk Industri Rokok Lainnya (KBLI 12019) pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
38. Bukti P-20 Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia No. T-PW.01.15.35.01.24.118 tertanggal 22 Januari 2024
39. Bukti P-21 Fotocopy sesuai dengan print out Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 29 Oktober 2019
40. Bukti P-22 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Elektronik (*email*) dari Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Kementerian Perdagangan RI tertanggal 22 Januari 2024 Perihal Tanggapan terkait Permohonan Informasi Produk Rokok Merek Dagang "CANON" atas nama CANON KABUSHIKI KAISHA
41. Bukti P-23a Fotocopy sesuai dengan print out Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume.3, Nomor.1 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Merek WIN Terdaftar yang Tidak digunakan dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kepentingan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
42. Bukti P-23b Fotocopy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 25 Januari 2024

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan diberi tanda dari P-1a sampai dengan P-23b, telah dibandingkan dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi melainkan telah menghadirkan ahli dipersidangan dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut :

Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb :

- Bahwa penghapusan Merek Terdaftar dapat dilakukan oleh “pihak ketiga yang berkepentingan” berdasarkan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga atas dasar merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 tanggal 10 Juli 2024, pada pokoknya mengatur bahwa penghapusan merek terdaftar berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek, yang sebelumnya mensyaratkan tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, diubah menjadi tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut.
- Bahwa “pihak ketiga yang berkepentingan” dapat mengajukan permohonan penghapusan merek terdaftar berdasarkan UU Merek adalah “pemilik sebenarnya” dari merek tersebut, baik mereknya telah terdaftar maupun belum.

“Pihak ketiga yang berkepentingan” pada umumnya mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga karena tidak dapat mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan alasan terhalang oleh merek sejenis milik pihak lain yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, 5 (lima) tahun berturut-turut. Perhitungan selama 5 (lima) tahun berturut-turut tidak digunakannya merek tersebut adalah sejak tanggal merek tersebut didaftarkan atau terakhir kali digunakan (*Non Use*).

- Bahwa terhalangnya pendaftaran merek tersebut biasa terjadi karena pemilik merek terdaftar yang digugat telah mendaftarkan mereknya secara multi kelas (*multi class*). Ketika mereknya telah terdaftar DJKI, pada umumnya yang sering terjadi tidak semua kelas yang didaftarkan itu digunakan dalam perdagangan barang/jasa oleh si pemilik merek terdaftar tersebut. Sehingga mereka hanya menggunakan sebagian kelas yang digunakan sesuai lingkup bisnis atau industri yang mereka jalani, hal ini mengakibatkan kelas-kelas barang / jasa lain yang tidak digunakannya akan menjadi penghalang bagi merek sejenis lainnya yang benar-benar digunakan dalam perdagangan barang/jasa. Misalnya, ada merek “A” yang didaftarkan secara multikelas, produk utamanya adalah otomotif dan terdaftar di kelas otomotif tetapi juga memiliki kelas sandang, tetapi tidak memproduksi sandang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal inilah yang menjadi menghalangi pemilik merek sejenis yang memang menjalankan bisnis memproduksi pakaian dan ingin mendaftarkan merek dagangnya. Halangan ini dapat diindikasikan sebagai persaingan tidak sehat karena menghalangi pihak lain yang sebenarnya menggunakan merek sejenis dalam perdagangan, sehingga memungkinkan merek dagang terdaftar yang tidak digunakan tersebut dapat dihapuskan.

- Bahwa bukti penggunaan merek dagang terdaftar dapat diperoleh dari lembaga atau kementerian terkait, seperti surat keterangan dari Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena izin usaha dikeluarkan oleh mereka.
- Bahwa penggunaan merek dagang oleh "pemilik sebenarnya" tidak hanya terbatas pada pembuktian melalui promosi atau publikasi, tetapi yang terpenting, pemilik merek dagang terdaftar harus melakukan kegiatan perdagangan atau memproduksi barang/jasa sesuai dengan kelas barang yang dimilikinya dan didaftarkanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 *Print Out* Sertifikat Merek CAHOH daftar nomor IDM000581366 untuk melindungi jenis barang dan jasa pada kelas 3, 4, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 an. CANON KABUSHIKI KAISHA
2. Bukti TT-2 *Print Out* Surat Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 19 November 2021 atas permohonan merek  nomor permohonan DID2020061870
3. Bukti TT-3 *Print Out* Putusan Komisi Banding Merek No. 741/KBM/HKI/2022 tanggal 27 Mei 2022

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan diberi tanda dari TT-1 sampai dengan TT-3, telah dibandingkan dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain menanggapi pokok perkaranya, Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing);
2. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Turut Tergugat diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat angka 1 (satu) yaitu tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing), dalam eksepsi ini Turut Tergugat menguraikan alasan pada pokoknya pendaftaran Merek "CANNON" oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan DID2020061870 telah diberitahukan penolakan tetap berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tanggal 19 November 2021 karena memiliki persamaan dengan Merek "CANON" Daftar Nomor IDM000581366 milik Tergugat, yangmana atas penolakan tersebut Penggugat telah mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 25 Maret 2022, dan atas permohonan banding tersebut Komisi Banding Merek memutuskan menolak permohonan banding dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Banding Merek No. 741/KBM/HKI/2022 tanggal 27 Mei 2022, sehingga Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada prinsipnya gugatan Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Turut Tergugat diatas, untuk menentukan tentang kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat, apakah Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan Merek terhadap Tergugat, tentunya materi tersebut telah menyentuh pokok perkara, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tersendiri di luar pokok perkara, akan tetapi materi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara, sehingga eksepsi dari Turut Tergugat mengenai legal standing Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat angka 2 (dua) tentang Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Turut Tergugat menguraikan alasan bahwa obyek gugatan Penggugat adalah penghapusan Merek "CANON" Daftar Nomor IDM000581366 dengan tanggal pendaftaran 17 Mei 2017, namun dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin A, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Pemilik Merek Terkenal (Well-Known Mark) yaitu merek "Cannon", serta pada poin 3 Petitum Gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk *"Menyatakan bahwa Merek Dagang (kata dan lukisan) "Cannon" atas nama Penggugat adalah Merek Terkenal (Well-Known Mark)"*, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencampuradukan dalil antara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar dengan Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar yang menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, alasan diajukannya gugatan Penghapusan Merek oleh Penggugat yaitu karena pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" melalui Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia telah mendapat penolakan atas dasar adanya Merek Dagang "CANON" atas nama Tergugat Nomor Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012, dalam Kelas 34, yang menurut Penggugat Merek Dagang "CANON" atas nama Tergugat Nomor Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012, dalam Kelas 34 tersebut tidak pernah digunakan setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebuah produk rokok ataupun barang-barang keperluan merokok yang diproduksi Tergugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa mengenai posita Penggugat yang menyatakan bahwa Merek Dagang (kata & lukisan) "CANNON" milik Penggugat adalah Merek terkenal merupakan pengungkapan oleh Penggugat sebagai tambahan yang menurutnya Merek Dagang (kata & lukisan) "CANNON" milik Penggugat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kelas 34 telah terkenal di kalangan perokok mancanegara, namun pada posita gugatan sama sekali tidak menyebutkan alasan tentang Pembatalan Merek Terdaftar dengan dasar ketentuan pada Pasal 76 jo. Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dalam petitumnya mengenai posisi Penggugat yang merasa sebagai pihak ketiga yang berkepentingan secara jelas memohon Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan alasan Merek Dagang "CANON" atas nama Tergugat Nomor Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012, dalam Kelas 34 tersebut tidak pernah digunakan setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebuah produk rokok ataupun barang-barang keperluan merokok yang diproduksi Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi dari Turut Tergugat tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) tidak beralasan menurut hukum, karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Turut Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

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

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penghapusan Merek Terdaftar, dengan alasan sejak dimohonkan dan selama terdaftar, Merek Dagang "CANON" atas nama Tergugat Nomor Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012, dalam Kelas 34 tidak pernah digunakan setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebuah produk rokok ataupun barang-barang keperluan merokok yang diproduksi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan tersebut, Turut Tergugat menanggapi dengan memberikan jawaban pada pokoknya gugatan Penghapusan Merek Terdaftar haruslah menitikberatkan pada pembuktian tidak digunakannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (non use);

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil jawaban dari Turut Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan harus dibuktikan lebih lanjut yaitu apakah benar Merek Dagang "CANON" atas nama Tergugat Nomor

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012, dalam Kelas 34 tidak pernah digunakan setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebuah produk rokok ataupun barang-barang keperluan merokok yang diproduksi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1a sampai dengan P-23b serta (1) satu orang ahli bernama Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-3;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diajukan gugatan penghapusan Merek sesuai ketentuan Pasal 72 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar adalah:

1. Pemilik merek terdaftar yang bersangkutan kepada Menteri;
2. Atas Prakarsa Menteri; dan
3. Pihak Ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa *"Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, gugatan penghapusan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, akan tetapi dalam UU Merek tidak mengatur dan juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang siapa yang dimaksud dengan *pihak ketiga yang berkepentingan*;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di bukunya Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 pada halaman 560-561 yang menyebutkan bahwa:

"Pengertian pihak ketiga dapat ditafsirkan siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga tanpa kecuali";

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa atas pernyataan tersebut di atas, maka pengertian pihak ketiga yang berkepentingan pada Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan bahwa "pihak manapun baik perorangan maupun badan hukum diperbolehkan dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan", yang mana dalam gugatan *a quo* adalah Penggugat yang merupakan pencipta dan pemilik sah dari merek "CANNON";

Menimbang, bahwa dikuatkan juga dengan Yurisprudensi yang telah berkuat hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst. Tanggal 10 Desember 2018, pada halaman 38, yang memberikan pengertian tentang "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dimana menyatakan hal sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Merek tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud oleh pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, namun menurut hemat majelis yang dimaksudkan dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang apabila merek yang telah terdaftar tidak digunakan menjadi dirugikan/menutup haknya untuk menggunakan merek tersebut."

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan selaku pihak yang memiliki iktikad baik untuk berinvestasi dan melindungi Merek "CANNON" di Indonesia yang telah digunakan sejak tahun 1992 dan telah mendapatkan perlindungan dan pendaftaran di berbagai negara di dunia, namun tidak berhasil mendapatkan perlindungan dan pendaftaran di Indonesia karena permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat telah terhalang/ dinyatakan ditolak tetap dengan dasar adanya Merek Dagang "CANON" atas nama Tergugat Nomor Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012, dalam Kelas 34, yangmana Merek milik Tergugat tersebut tidak pernah digunakan setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebuah produk rokok ataupun barang-barang keperluan merokok yang diproduksi Tergugat, karenanya telah Penggugat telah memenuhi unsur pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan "*Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*";

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak, yaitu Penggugat dalam gugatan *a quo* bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di KM. 14 South Super Highway, Parañaque City, 1700, Philippines, maka berdasarkan hukum, Gugatan Penghapusan Merek *a quo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan tentang pokok permasalahan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1a, P-1b, P-2a dan P-2b, menunjukkan bahwa Penggugat merupakan sebuah perusahaan yang berkedudukan di Filipina dan bergerak dibidang pembuatan, penjualan dan keperluan rokok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-10a dan P-10b, Penggugat telah menggunakan Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" dalam kegiatan perdagangan, khususnya memproduksi dan menjual Rokok dengan Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON", dengan mulai menjual rokok dengan menggunakan Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" di dalam negeri sejak tahun 1992 dan melakukan ekspor sejak tahun 2005 dan pada tahun 2012 sampai dengan 2022, Penggugat telah memasarkan dan/atau menjual produk dimaksud dengan jumlah Kuantitas Rata-rata per Tahun sebanyak + 42,508 Unit termasuk di mancanegara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-6a dan P-6b, Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" milik Penggugat, pertama kali diajukan pendaftarannya di Filipina pada tanggal 24 Januari 1977 dan telah terdaftar dibawah Registrasi Merek Nomor 047360 Kelas: 34, pada tanggal 23 Januari 1990, kemudian di perpanjang pada tanggal 23 Januari 2020 untuk waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan tanggal 23 Januari 2030, sesuai Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek (Certificate of RENEWAL of Registration) tertanggal 14 Desember 2021, selain itu Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" milik Penggugat juga telah terdaftar di beberapa negara, antara lain Singapura dan Malaysia sesuai dengan bukti P-7a, P-7b, P-8a dan P-8b;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menjual rokok dengan menggunakan Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" di dalam negeri sejak tahun 1992 dan melakukan ekspor sejak tahun 2005, keduanya telah dilakukan secara terus-menerus;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" kepada Turut Tergugat sesuai Formulir Permohonan Pendaftaran Merek (kata & lukisan) "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN BLEND" tertanggal 14 Oktober 2020 No. Agenda : DID2020061870, Jenis Barang : rokok (cigarettes), Kelas Barang : 34;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13a, P-13b dan P-13c membuktikan bahwa Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" yang dimohonkan pendaftarannya telah digunakan pada perdagangan produk rokok yang diproduksi Penggugat bernama "CANNON MENTHOL 100'S AMERICAN", namun Permohonan Pendaftaran Merek Dagang (kata dan lukisan) "CANNON" yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditolak karena adanya Merek Dagang (kata) "CANON" atas nama Tergugat berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI tertanggal 19 November 2021 Perihal Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (vide Bukti P-14);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Merek Dagang "CANON" atas nama Tergugat Nomor Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012, dalam Kelas 34 tidak pernah digunakan setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebuah produk rokok ataupun barang-barang keperluan merokok yang diproduksi Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa:
Pasal 1 angka 1: *"Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa";*

Pasal 1 angka 5: *"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".*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 5 diatas, selain untuk melindungi kepentingan Pemohon yang memiliki iktikad baik, prinsip Merek terdaftar wajib digunakan juga untuk menghindari pengajuan pendaftaran yang bertujuan menghalangi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan suatu Merek agar dapat menggunakannya dalam perdagangan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2022 dalam perkara gugatan penghapusan merek "UNITED" yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 12/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Mei 2002 yang menetapkan:

"... merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan perdagangan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas, sebagai akibat hukum dari tidak digunakannya merek terdaftar adalah dapat dihapusnya Merek tersebut dan tidak lagi diberikan perlindungan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan lebih lanjut apakah Merek "CANON" milik Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat sudah tidak digunakan sejak 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak merek milik Tergugat terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum gugatan a quo diajukan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut diperlukan Market Survey atau survei pasar baik secara langsung melalui kunjungan di lapangan dan secara daring melalui pencarian di lokasi pasar, dimana Market Survey atau survei pasar tersebut harus juga dilaksanakan oleh lembaga survei independen dan professional yang menyediakan jasa investigasi dan survei pasar;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat bukti adanya survei pasar yang dilakukan untuk mengunjungi toko-toko baik itu toko modern, toko tradisional, dan toko khusus yang tersebar di kota-kota besar atau kota domisili Tergugat, selain itu tidak ada bukti wawancara dan kunjungan secara langsung, yang dapat menunjukkan fakta hukum bahwa seluruh toko selaku responden dalam survei pasar menyatakan tidak pernah menjual atau pun mengetahui produk dengan menggunakan Merek "CANON" milik Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut seharusnya untuk mendukung dalil gugatannya selain dilakukan survei lapangan terhadap toko-toko, dapat diperkuat juga dengan adanya surat pernyataan yang dibuat para staff dan/atau pemilik toko-toko yang dijadikan sebagai responden untuk memberikan dan menandatangani Surat Pernyataan terkait dengan ketidaktahuan mereka atas merek maupun produk "CANON" milik Tergugat untuk memperkuat fakta tidak digunakannya merek "CANON" oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak merek "CANON" milik Tergugat terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum gugatan a quo diajukan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa hak atas suatu Merek tidak hanya bersifat reservasi atau pendaftaran, melainkan harus secara nyata dipergunakan dalam produksi dan perdagangan secara komersil, maka dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya persyaratan untuk merek yang bersangkutan dapat dihapuskan melalui gugatan a quo, karena Penggugat tidak dapat membuktikan tidak digunakannya merek "CANON" oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak merek "CANON" milik Tergugat terdaftar pertama kalinya atau setidaknya sebelumnya sebelum gugatan a quo diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan alasan dalam pokok gugatannya, sehingga tuntutan Penggugat agar Merek Dagang (kata) "CANON" terdaftar atas nama Tergugat dibawah Nomor Registrasi: IDM000581366, tanggal 19 Oktober 2012 dihapus harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penghapusan Merek Terdaftar yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak, sedangkan petitum-petitim lainnya didasarkan pada pokok gugatan yang telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitim gugatan tersebut tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 72 dan 74, Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan dalam ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, oleh kami, kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi, S.H., M.H., sebagai sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya serta Kuasa Turut Tergugat

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Khusaini, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Yuswardi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|-----------------------------------|---|----|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 40.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 500.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : | Rp | 2.600.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 40.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 3.200.000,00; |
| (Tiga Juta dua ratus Ribu Rupiah) | | | |

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.