



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang dia

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Jepang, beralamat di 8-1, Tatsuminishi 1 Chome, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666, Japan, dalam hal ini diwakili oleh koji Suzuki selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Insan Budi Maulana, Ananda Ramadhan, Andhika Putera, Aulia Iqbal Maulana, Kevin Aditya Burhan, para advokat pada Maulana and partners law firm, berdomisili di Mayapada Tower lantai 5 jalan jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.tgl 12 May 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan ;

KOMISI BANDING MEREK, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakilli oleh Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haksmi Priyatni, S.H., Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Djunie Welianto, S.H., M.Kn., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Irma Setio Pratiwi, S.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., M.H., Augustiawan Muhammad, S.H., Noviana Setyaningsih, k., s.h., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., anggota Komisi Banding Merek dan pegawai pada Subdit pelayanan hukum dan fasilitas komisi banding merek, Direktorat Merek dan Indikasi geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023, dan surat perintah tugas nomor HKI.4.KI.08.03.595/2023, tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;





Hal 1 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal ... dalam Register Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**ALASAN-ALASAN HUKUM PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN
KEPADA TERGUGAT**

1. Bahwa TERGUGAT menilai permohonan pendaftaran Merek Dermacept Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3 yang diajukan PENGUGAT dengan alasan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf a UU Merek dengan merek  Nomor Registrasi IDM000361988 milik PT EKA FARMA (selanjutnya disebut Merek ).
2. Bahwa TERGUGAT **TELAH SALAH** dan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek") karena dalam pertimbangannya tidak cermat, tidak seksama, dan tidak memeriksa secara utuh antara **PERBEDAAN** ucapan, tampilan, warna, dan Jenis Barang Merek Dermacept milik PENGUGAT dengan Merek , **TERMASUK TUJUAN PENGGUNAAN DAN PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN SANGAT BERBEDA**.
3. Bahwa Merek Dermacept milik PENGUGAT berkaitan dengan Jenis Barang Perawatan Kulit (Skin Care) **untuk MANUSIA**, sedangkan Jenis Barang Merek  berkaitan dengan **Perawatan dan obat-obatan untuk HEWAN**.
4. Bahwa atas penjelasan di atas, TERGUGAT juga telah salah dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis, **karena barang tersebut TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN DALAM ASAL (herkost), TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN CARA PEMBUATAN, TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN SIFAT (aard) atau TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN TUJUAN DARI PEMAKAIAN atau PENGGUNAAN BARANG**.
5. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat sepatutnya

Hal 2 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan **Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1411/KBM/HKI/2022**, tertanggal 7 Oktober 2022 yang diterima oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 17 Februari 2023.

I. TENTANG PENGGUGAT

1. Bahwa perusahaan PENGGUGAT, pertama kali didirikan pada tahun 1889 sebagai Apotek Shintendo Yamada Anmin, toko obat keluarga yang dijalankan oleh Yasutami Yamada di Osaka, Jepang, dan menjadi pelopor penjualan obat bebas dan produk perawatan kesehatan manusia, hingga menjadi Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka yang memproduksi berbagai macam farmasi lainnya.
2. Bahwa saat ini, PENGGUGAT telah mendirikan 23 perusahaan di seluruh dunia dengan produk yang tersedia untuk kesehatan masyarakat di lebih dari 130 negara yang terkenal dengan standar kualitas dan inovasi tertinggi.
3. Bahwa seiring riset berkelanjutan dan perkembangan teknologi, dengan terus memperhatikan aspirasi peningkatan kesehatan masyarakat, PENGGUGAT terus menerus berinovasi dengan mengembangkan produk baru yang inovatif, manjur, dan berkualitas tinggi dengan berfokus pada kebutuhan kesehatan masyarakat.
4. Bahwa PENGGUGAT dikenal sebagai produsen untuk produk obat tetes mata berkualitas dan terpercaya sejak tahun 1934 di Indonesia, yang produk obat dan produk perawatan kesehatannya dijual bebas hingga menjadi sangat terkenal sampai dengan saat ini.
5. Dengan demikian, PENGGUGAT sejak tahun 1934 telah dipercaya oleh masyarakat di Indonesia dan memiliki pangsa pasarnya sendiri sehingga masyarakat dapat membedakan antara produk obat dan produk kesehatan milik PENGGUGAT dengan produk-produk milik produsen lainnya.

PENGGUGAT TELAH MEMPRODUKSI PRODUK PERAWATAN KULIT UNTUK MANUSIA (SKIN CARE) DENGAN MEREK Dermacept DI JEPANG SEJAK TAHUN 2001 DAN DI INDONESIA SEJAK TAHUN 2014

1. Bahwa di Jepang, produk perawatan kulit (*skin care*) dengan Merek Dermacept mulai diperkenalkan dan diproduksi oleh PENGGUGAT pada tahun 2001 dan telah didaftar mereknya di Kantor Merek Jepang (*Japan Patent Office*).
2. Bahwa di Indonesia sendiri, produk *skin care* dengan Merek Dermacept mulai diproduksi sejak tahun 2014, melalui salah satu anak perusahaan dari PENGGUGAT, yaitu PT. Rohto Laboratories Indonesia, dan

Hal 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




resmi diproduksi dengan jenis Dermacept RX Serum Vitamin C 10% dan 15%.



3. Bahwa Merek Dermacept berasal suatu nama yang diciptakan oleh PENGUGAT, yaitu singkatan dari gabungan kata “**DERMA**tology” “**ConCEPT**”, yang merupakan suatu konsep untuk memberikan pilihan perawatan kulit masyarakat yang direkomendasikan oleh para ahli dermatologi.


dermatology : [Overview](#) [Similar and opposite words](#) [Usage examples](#)

Dictionary
Definitions from [Oxford Languages](#) · [Learn more](#)

 **der·ma·tol·o·gy**
noun
noun: **dermatology**
the branch of medicine concerned with the diagnosis and treatment of skin disorders.

concept : [Overview](#) [Similar and opposite words](#) [Usage examples](#)

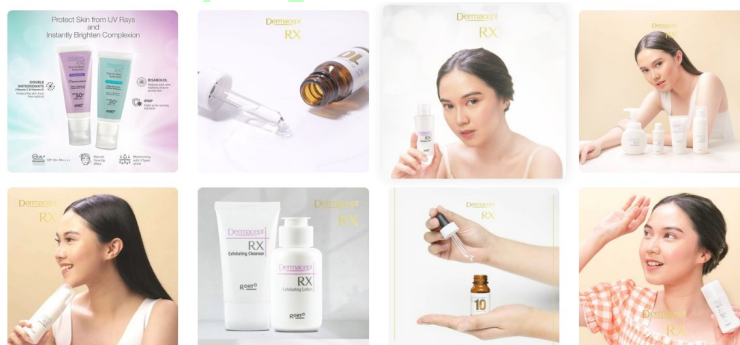
Dictionary
Definitions from [Oxford Languages](#) · [Learn more](#)

 **con·cept**
noun
noun: **concept**; plural noun: **concepts**

4. Bahwa berawal dari pengembangan perawatan kulit (*skin care*) Dermatologist (Dokter Ahli di bidang Kulit Manusia) di AOHAL Clinic Jepang, penggunaan produk perawatan kulit (*skin care*) terus meluas seiring dengan perkembangan jaringan usaha dari PENGUGAT dan perkembangan pesat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap perawatan kulit.



5. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja sama dengan berbagai klinik kecantikan untuk memasarkan dan menjual produk perawatan kulit (*skin care*) dengan Merek **Dermacept** milik PENGGUGAT yang tersebar di berbagai kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan (Jakarta); Tangerang (Banten); Bandung, Bekasi, dan Bogor (Jawa Barat); Jember, Malang, dan Surabaya (Jawa Timur); Solo (Jawa Tengah); Yogyakarta (Yogyakarta); Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan); Jambi (Jambi); Denpasar (Bali); Banjarmasin (Kalimantan Selatan); serta Makassar (Sulawesi Selatan).



6. Dengan demikian, **Dermacept** yang merupakan singkatan dari “**Dermatology**” “**Concept**” merupakan suatu merek yang ditemukan oleh PENGGUGAT pada tahun 2001, merupakan suatu produk perawatan kulit (*skin care*) dengan kualitas tinggi yang memiliki kemanjuran dan berkhasiat yang telah tersebar di berbagai kota di Indonesia, **sehingga sudah sepatutnya seluruh jenis barang yang dimohonkan pada Permohonan Pendaftaran Merek **Dermacept**, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, untuk diterima seluruhnya.**

MEREK **Dermacept MILIK PENGGUGAT MERUPAKAN MEREK TERKENAL YANG TELAH DIGUNAKAN, DIDAFTARKAN DAN DILINDUNGI DI MANCANEGARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Merek **Dermacept** milik PENGGUGAT merupakan Merek Terkenal yang telah digunakan, didaftarkan, dan dilindungi di mancanegara sejak tahun 2001, yaitu :

Benua	Negara
Amerika	Amerika Serikat
Asia	Filipina , India , Indonesia , Jepang , Korea Selatan , Malaysia , Singapura , Thailand , Vietnam
Australia	Australia , Selandia Baru
Europa	Uni Eropa : Austria , Belanda , Belgia , Bulgaria , Ceko , Denmark , Estonia , Finlandia , Hungaria , Irlandia , Italia , Jerman , Kroasia , Latvia , Lithuania , Luksemburg , Malta , Polandia , Portugal , Prancis , Rumania , Siprus , Slovakia , Slovenia , Spanyol , Swedia , Yunani

2. Bahwa merujuk pada penggunaan, pendaftaran, dan perlindungan Merek **Dermacept** milik PENGGUGAT di mancanegara maka membuktikan adanya :

- Jangkauan penggunaan yang luas.
- Promosi yang dilakukan secara gencar.
- Volume penjualan dalam jumlah besar.
- Pangsa pasar yang dikuasai.
- Pengetahuan umum masyarakat.

3. Bahwa Negara Republik Indonesia telah lama mengakui perlindungan merek terkenal terutama setelah meratifikasi Konvensi Paris pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997).

4. Bahwa dengan meratifikasi Konvensi Paris tersebut maka Republik Indonesia telah mengakui untuk memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal sebagaimana telah diatur juga pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992) **juncto** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Bahwa perlindungan Merek Terkenal sebagaimana dinyatakan

Hal 6 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 *bis juncto* Pasal 4 Konvensi Paris dipertegas dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("Persetujuan TRIPS") yang pada intinya **menyatakan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris harus berlaku *mutatis mutandis* terhadap barang dan jasa baik sejenis maupun tidak sejenis.**

6. Bahwa Negara Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan TRIPS pada tahun 1994 serta menjadi Anggota *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) sehingga Republik Indonesia harus menjamin perlindungan Merek Terkenal.

7. Bahwa terbukti Merek **Dermacept** milik PENGUGAT telah memenuhi kriteria Merek Terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di atas dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("**Permenkumham Pendaftaran Merek**").

8. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka sepatutnya TERGUGAT melindungi, menerima, dan mendaftarkan seluruh jenis barang yang dimohonkan pada Permohonan Pendaftaran Merek **Dermacept**, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, milik PENGUGAT.

MEREK **Dermacept MILIK PENGUGAT BERBEDA HURUF, UCAPAN, TAMPILAN, PENULISAN, WARNA, TUJUAN PENGGUNAAN, DAN ARTI**



1. Bahwa TERGUGAT telah salah memahami dan salah membandingkan Merek **Dermacept**, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, milik PENGUGAT, dengan Merek

2. Bahwa perbedaan antara Merek **Dermacept** milik PENGUGAT dengan Merek , yaitu:

Perbedaan	Merek Milik PENGUGAT	Merek Dasar Penolakan
Etiket Merek	Dermacept	
Susunan Huruf	D - e - r - m - a - c - e - p - t	D - E - R - M - A - S - E - P
Bunyi Ucapan	der - ma - cept / der - ma - - chept	der - ma sep

atau

Hal 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



	<u>der - ma - set / der - ma - shept</u>	
Tampilan	Suatu penulisan dengan bentuk huruf atau <i>font</i> yang berbeda dengan Merek 	Terdiri dari tulisan dengan bentuk huruf atau <i>font</i> yang berbeda dengan Merek Dermacept milik PENGGUGAT
Bentuk Penulisan	Menggunakan huruf kapital pada huruf depan kata dengan gaya penulisan yang khas yang diciptakan PENGGUGAT.	Menggunakan huruf kapital pada seluruh kata yang terletak di dalam persegi panjang dengan garis tebal dan tipis
Warna	Berwarna hitam dan putih	Menggunakan warna merah pada huruf, garis tebal berwarna biru, garis tipis berwarna hitam, dan warna putih pada latar belakang
Bahasa	Terdiri dari gabungan kata yang menggunakan Bahasa Inggris, yaitu " DERMA tology" dan " Con CEPT"	Tidak diketahui asal Bahasa dan merupakan suatu gabungan kata atau tidak
Tujuan Penggunaan	Penggunaan Jenis Barang untuk Perawatan Kulit (Skin Care) manusia	Penggunaan Jenis Barang untuk hewan
Arti	Suatu konsep untuk memberikan pilihan perawatan kulit yang direkomendasikan oleh para ahli dermatologi (Ilmu Kulit) kepada pelanggan dan masyarakat	Tidak ada arti

3. Bahwa dari perbandingan di atas, **TAMPAK JELAS** Merek Dermacept

milik PENGGUGAT dengan Merek  **BERBEDA** huruf, ucapan, tampilan, penulisan, warna, tujuan penggunaan, dan kombinasi antar unsur.

4. Dengan demikian, TERGUGAT telah salah membandingkan dan menilai Merek Dermacept milik PENGGUGAT, sehingga **sepatutnya seluruh Jenis Barang yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk Merek Dermacept, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, diterima pendaftarannya.**



MERKE Dermacept MILIK PENGGUGAT BERBEDA JENIS BARANG DAN

TUJUAN PENGGUNAAN DENGAN MERKE



1. Bahwa TERGUGAT telah salah menilai dan membandingkan Jenis Barang pada Merek Dermacept, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, milik PENGGUGAT, dengan Jenis Barang dan tujuan penggunaan produknya dengan



Merek, Daftar Nomor IDM000966274.

2. Bahwa Jenis Barang antara Permohonan Pendaftaran Merek Dermacept, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, milik






PENGGUGAT dengan Merek, Daftar Nomor IDM000966274, **SANGAT JELAS BERBEDA**, dengan perbandingan Jenis Barang sebagai berikut:


Merek	Jenis Barang
Dermacept	Minyak untuk pijat; pengharum ruangan; sediaan pemeliharaan gigi, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower), anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsam bibir tanpa obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu, busa mandi, cat sediaan pengupasan, concealer wajah, degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan, deodoran tubuh [wewangian], deodoran untuk manusia atau untuk hewan; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu lipstick; losion untuk kulit; losion bayi; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; makeup menghapus krim; masker kecantikan; pati cucian; pelembab; pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pencuci muka; pengkilap bibir; pengkilap bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; preparat pelembab (kosmetik); sabun antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun mandi", sampo; sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;

Hal 9 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



	sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan, sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan, sediaan penataan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias serum kecantikan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian
	Bedak, sabun; kanji untuk keperluan mengkilapkan pakaian (<i>starch glaze for laundry purposes</i>); cairan pembersih kaca depan mobil; sediaan penggosok; sediaan untuk mengasah; deodoran [minyak sari]; minyak wangi; penyegar nafas dalam bentuk <i>spray</i> ; dupa (kemenyan); deodorant untuk manusia atau untuk hewan, sampo

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Merek **Dermacept**, milik PENGGUGAT, berbeda Jenis Barangnya dengan Merek , karena Merek **Dermacept** yang dimohonkan oleh PENGGUGAT merupakan Jenis Barang untuk perawatan kulit (*skin care*) untuk manusia yang berbeda dengan Jenis Barang pada Merek  yang merupakan Jenis Barang untuk hewan.

4. Bahwa secara khusus, **Jenis Barang pada Kelas 3 tersebut harus dapat dibedakan untuk manusia atau hewan**, yang seharusnya hal tersebut dilihat, diperhatikan, dipertimbangkan, dan dinilai oleh TERGUGAT, sehingga jelas terlihat perbedaan antara Merek **Dermacept**, milik PENGGUGAT, dengan Merek .


5. Bahwa untuk memastikan tidak terkecoh, berikut tujuan penggunaan Merek **Dermacept** milik PENGGUGAT adalah perawatan kulit (*skin care*) untuk manusia dengan tampilan produk sebagai berikut:

Sunscreen	Foaming Wash
-----------	--------------



	
Face Mist	VC Concentrate
	
Hydroquinone	Cleanser
	
Lotion	Acne

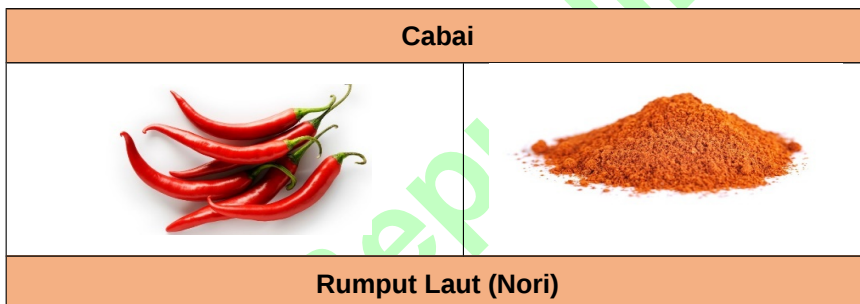


6. Bahwa selanjutnya, tujuan penggunaan Merek  yang diedarkan PT EKA FARMA adalah terkait sabun khusus untuk hewan dengan tampilan produk sebagai berikut:



7. Bahwa tidak mungkin keperluan kulit untuk manusia dapat tertukar dengan keperluan untuk hewan, atau sebaliknya, yang seharusnya hal tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi **TERGUGAT** untuk menerima atau menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh **PENGUGAT** pada tanggal 13 Juli 2022.

8. Bahwa berikut barang yang juga terlihat serupa namun faktanya berbeda, yaitu :





9. Bahwa dalam praktek, TERGUGAT menerima Permohonan Pendaftaran Merek BIONS milik PT. BNI SEKURITAS meskipun di kelas jasa (Kelas 35) yang sama dengan Merek BION milik PT. DUNIA DINAMIKA JAYA, terkait

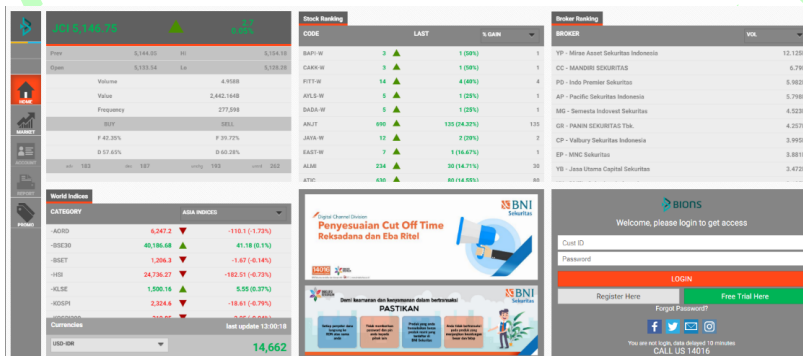
Hal 13 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan manajemen.

10. Bahwa setelah adanya tanggapan dari Pemohon, akhirnya Merek BIONS dapat diterima Permohonan Pendaftaran Mereknya karena walaupun sama-sama berada di Kelas 35 ternyata Jenis Jasa dari kedua merek tersebut berbeda, yaitu :



a. Jenis Jasa Manajemen yang diberikan oleh PT. BNI SEKURITAS terkait dengan penggunaan Merek BIONS sebenarnya terkait sistem investasi pasar modal:



b. Jenis Jasa Manajemen yang diberikan oleh PT. DUNIA DINAMIKA JAYA terkait dengan penggunaan Merek BION sebenarnya terkait jasa kebersihan (cleaning service):



11. Bahwa, pada kasus lainnya, TERGUGAT juga pernah menerima permohonan merek yang ucapannya serupa di kelas barang yang sama berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 07/KBM/HKI/2014, Tanggal 08 Januari 2014, sebagai berikut:

 (DAIWA – IDM000386498) Kelas 9 GLOBERIDE, Inc	 (DAIWA – IDM000056062) Kelas 9 Daiwa Industry Co., Ltd
--	--

12. Bahwa oleh karena itu, sepatutnya TERGUGAT juga mempertimbangkan Jenis Barang yang diproduksi dan dijual oleh


Hal 14 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





PENGGUGAT terkait dengan penggunaan Merek Dermacept yang berbeda

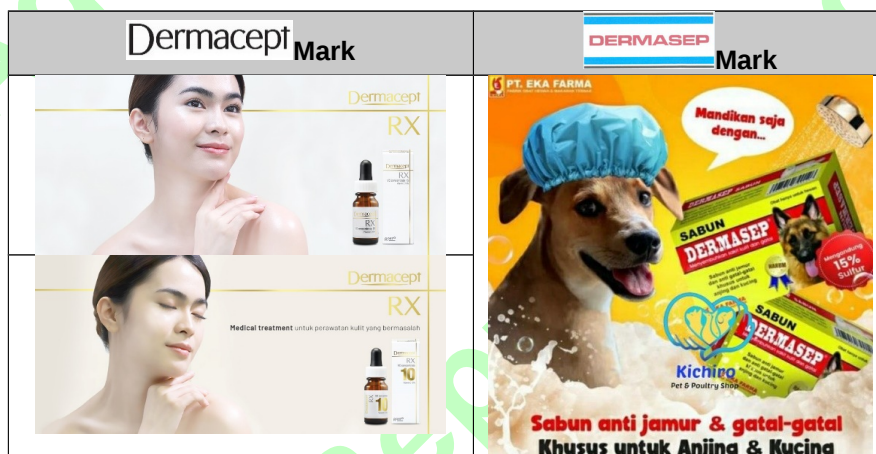
dengan Jenis Barang Merek , sehingga seluruh Jenis Barang yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dapat diterima oleh TERGUGAT.

13. Dengan demikian, sudah sepatutnya seluruh Jenis Barang yang dimohonkan oleh PENGGUGAT pada Permohonan Pendaftaran Merek Dermacept, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk diterima oleh Majelis Hakim.

MASYARAKAT TIDAK AKAN TERKECOH KARENA MEREK Dermacept MILIK PENGGUGAT MEMILIKI PANGSA PASAR YANG BERBEDA DENGAN MEREK 

1. Bahwa TERGUGAT seharusnya mengetahui bahwa masyarakat tidak akan terkecoh karena Merek Dermacept milik PENGGUGAT yang merupakan produk Perawatan Kulit (*Skin Care*) untuk manusia yang memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan Merek  yang merupakan produk keperluan kulit untuk hewan.

2. Bahwa produk *skin care* dengan Merek Dermacept milik PENGGUGAT hanya dijual pada klinik kecantikan yang bekerja sama dengan PENGGUGAT, sedangkan produk keperluan kulit hewan dengan Merek  dijual di toko hewan (*pet shop*).



3. Bahwa oleh karena itu, secara fakta, **jelas pangsa pasar antara kedua produk tersebut adalah berbeda**, sehingga tidak mungkin masyarakat membeli keperluan tubuhnya di Toko Hewan (*pet shop*) dan tidak mungkin masyarakat membeli keperluan hewan di klinik kecantikan.



Hal 15 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibatnya **pertimbangan TERGUGAT yang menyatakan konsumen dapat terkecoh adalah suatu kekeliruan** sehingga Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1411/KBM/HKI/2022, tertanggal 7 Oktober 2022 patut dibatalkan oleh Majelis Hakim.


5. Dengan demikian, terbukti masyarakat tidak akan terkecoh karena pangsa pasar antara Merek **Dermacept** milik PENGGUGAT berbeda dengan pangsa pasar Merek  dan tidak ada risiko terkecohnya antara produk kosmetik manusia merek **Dermacept** dengan produk hewan merek , sehingga sudah sepatutnya seluruh Jenis Barang yang dimohonkan oleh PENGGUGAT pada Permohonan Pendaftaran Merek **Dermacept**, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk diterima oleh Majelis Hakim.

PEMILIK MEREK  TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN DAN ATAU OPOSISI ATAS PERMOHONAN MEREK **Dermacept MILIK PENGGUGAT**

1. Bahwa dalam suatu permohonan pendaftaran merek, setiap pihak yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan / oposisi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Merek.

2. Bahwa dalam masa pengumuman, permohonan pendaftaran merek **Dermacept** milik PENGGUGAT **TIDAK PERNAH** diajukan keberatan atau oposisi dari pihak manapun termasuk dari PT EKA FARMA selaku pemilik Merek



3. Bahwa selain itu, Pemilik Merek -nya dijadikan Merek Pembanding, mengetahui pangsa pasar kedua Merek tersebut adalah berbeda dan terdapat perbedaan pada ucapan, tampilan, kombinasi, dan tujuan penggunaan mereknya.

Hal 16 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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)



putusan.mahkamahagung.go.id





VIII. GUGATAN A QUO MASIH DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN UU MEREK

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU Merek, Gugatan atas putusan penolakan permohonan banding dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.
2. Bahwa meskipun Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1411/KBM/HKI/2022 diputus pada tanggal 7 Oktober 2022 dan **diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 17 Februari 2023 dengan batas waktu mengajukan Gugatan adalah 17 Mei 2023.**
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka Gugatan masih diajukan dalam waktu yang ditentukan undang-undang dan harus diperiksa oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1411/KBM/HKI/2022, tertanggal 7 Oktober 2022.
3. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek **Dermacept**, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, dengan menerima seluruh Jenis Barang yang dimohonkan oleh PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang Kuasa Hukumnya : Insan Budi Maulana, Ananda Ramadhan, Andhika Putera, Aulia Iqbal Maulana, Kevin Aditya Burhan, para advokat pada Maulana and partners law firm, berdomisili di Mayapada Tower lantai 5 jalan Jenderal Sudirman kavling 28, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.tgl 12 May 2023, sedangkan Tergugat hadir kuasanya bernama Rizky Aditya Pratama, S.H., M.H., anggota Komisi Banding Merek dan pegawai pada Subdit pelayanan hukum dan fasilitas komisi banding merek, Direktprat Merek dan Indikasi geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Hal 18 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023, dan surat perintah tugas nomor HKI.4.KI.08.03.595/2023, tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah mengajurkan walaupun tidak diberikan waktu secara khusus namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai diluar persidangan, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 10 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan argumen hukum Penggugat termasuk substansi perkara ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159** tanggal **4 Maret 2022** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam:

kelas 3 yaitu berupa: “ Minyak untuk pijat; Pengharum ruangan; Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; Sediaan pemeliharaan gigi; anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu; busa mandi; cat sediaan pengupasan; concealer wajah; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; dupa; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu; lilin pemoles; lipstick; losion untuk kulit; losion bayi; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up menghapus krim; masker kecantikan; minyak aromaterapi; minyak esensial; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pati cucian; pelembab; pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pencuci muka;

Hal 19 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; pengkilap bibir; pengkilap bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; preparat pelembab [kosmetik]; sabun antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun mandi; sampo; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan penataan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; semir furnitur; semir sepatu dan krim; semprotan penyegar nafas; serum kecantikan; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian”;*

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2022 permohonan pendaftaran Merek **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159** tersebut **ditolak sebagian** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan untuk jenis barang “Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu; busa mandi; cat sediaan pengupasan; concealer wajah; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu; lipstik; losion untuk kulit; losion bayi; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up menghapus krim; masker kecantikan; pati cucian; pelembab; pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;

Hal 20 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pencuci muka; pengkilap bibir; pengkilap bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; preparat pelembab [kosmetik]; sabun antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun mandi; sampo; sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan penataan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias serum kecantikan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian"*
ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **Dermasep** Nomor Registrasi: **IDM000361988** milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

4. Bahwa benar Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran Merek **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159**, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2022;

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2022, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi **menolak permohonan banding** Merek **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159** milik Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **Dermasep** Nomor Registrasi: **IDM000361988** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk dan jenis barang **kelas 3** "Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu; busa mandi; cat sediaan pengupasan; concealer wajah; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim

Hal 21 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu; lipstik; losion untuk kulit; losion bayi; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up menghapus krim; masker kecantikan; pati cucian; pelembab; pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pencuci muka; pengkilap bibir; pengkilap bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; preparat pelembab [kosmetik]; sabun antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun mandi; sampo; sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan penataan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias serum kecantikan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian” sehingga permohonan Merek **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159** milik penggugat ditolak.*

6. Bahwa Komisi Banding Merek (Tergugat) sebagai **badan khusus independen** yang berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, **dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian** suatu permohonan banding, dan demi kepastian hukum yang berpegang teguh kepada undang-undang merek, **telah mencermati dan mempelajari berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang** mengatur substansi yang menjadi alasan permohonan banding tersebut, dengan dasar penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu : Merek **Dermasep** Nomor Registrasi: **IDM000361988**;

7. Bahwa Tergugat telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku terhadap putusan Komisi Banding No. 1411/KBM/HKI/2022 dalam menentukan putusan terkait dengan **Putusan**

Hal 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolak Permohonan Banding Merek **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159** milik Penggugat, hal ini sesuai pada penjelasan Pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" 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";

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa:

" . . . Tergugat telah salah dan melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena dalam pertimbangannya tidak cermat, tidak seksama, dan tidak memeriksa secara utuh antara Perbedaan ucapan, tampilan, warna, dan Jenis barang . . . termasuk tujuan penggunaan dan produk yang diperdagangkan sangat berbeda"

" . . . Tergugat juga telah salah dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis, karena barang tersebut tidak mempunyai persamaan dalam asal (herkost), tidak mempunyai persamaan cara pembuatan, tidak mempunyai persamaan sifat (aard) atau tidak mempunyai persamaan tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang"



9. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan juga terkait dengan **jenis barang yang dimohonkan perlindungannya sejenis atau tidak dengan jenis barang yang telah dimohonkan terlebih dahulu permohonan pendaftarannya.**

Mengingat barang yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan untuk menentukan apakah suatu **barang dianggap sejenis** dapat dilihat dari **sifat dari barang dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang dan/atau jasa, kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa** (Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek). Berdasarkan hal tersebut apabila kita perbandingkan **kelas 3** pada Merek **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159** dengan **kelas 3** pada Merek **Dermasep** Nomor Registrasi: **IDM000361988** dalam kedua Merek tersebut

Hal 23 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya yakni menawarkan barang **terkait dengan sabun/obat-obat perawatan tubuh**. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek Penggugat dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis** untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel perbandingan dibawah ini;

Merek Penggugat	Merek Pembanding
	
Kelas 3 : Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu; busa mandi; cat sediaan pengupasan; concealer wajah; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu; lipstik; losion untuk kulit; losion bayi; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up menghapus krim; masker kecantikan; pati cucian; pelembab; pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;	Kelas 3 : Sabun; kanji untuk keperluan mengkilapkan pakaian (starch glaze for laundry purposes); cairan pembersih kaca depan mobil; sediaan penggosok; sediaan untuk mengasah; aromatik [minyak sari]; minyak wangi; penyegar nafas dalam bentuk spray; dupa (kemenyan); deodoran untuk manusia atau untuk hewan; Sampo; bedak

Hal 24 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pelembut kain untuk penggunaan binatu;
pembersih untuk keperluan kebersihan
pribadi yang intim, tanpa obat;
pemelihara rambut untuk keperluan
kosmetik; pemutih cucian; pencuci muka;
pengkilap bibir; pengkilap bibir; perekat
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu;
preparat pelembab [kosmetik]; sabun
antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun
deodoran; sabun kosmetik; sabun
mandi*; sampo; sediaan binatu; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi, bukan untuk
keperluan medis; sediaan menghapus
make-up; sediaan pembersihan dan
pemolesan; sediaan penataan rambut;
sediaan penghilang rambut; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan
pewarnaan rambut; sediaan tabir surya;
sediaan tata rias serum kecantikan; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan
losion kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; wewangian

10. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2933 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 menjelaskan bahwa : "**kriteria barang/jasa sejenis** yaitu apabila mempunyai persamaan pada asal, sifat tujuan pemakaiannya, sehingga mudah menimbulkan kekeliruan.", yang dapat dikatakan telah **sesuai dengan penilaian Tergugat** mengenai kriteria

Hal 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



barang atau jasa sejenis yang mempunyai persamaan asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut sebagaimana menjadi pertimbangan hukum Tergugat dalam memutus permohonan banding merek Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa:

“ . . . terbukti Merek Dermacept milik Penggugat telah memenuhi kriteria Merek Terkenal . . . ”

Berdasarkan pernyataan tersebut Penggugat harus dapat membuktikan sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menjelaskan:

- (3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - jangka waktu penggunaan Merek;
 - intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek



tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

12. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip **First to File** yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Dengan: **Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis**”

Pada kenyataannya Merek **Dermasep** Nomor Registrasi: **IDM000361988** telah terdaftar terlebih dahulu (pada tanggal 18/07/2012) untuk **jenis barang pada kelas 3**, dan Merek Penggugat **Dermacept** Nomor Agenda : **DID2020053159** baru diajukan Permohonannya (pada tanggal 11/09/2020) dengan demikian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah sesuai diterapkan pada putusan Komisi Banding No. 1411/KBM/HKI/2022;

13. Bahwa Tergugat keberatan dengan pernyataan Penggugat yang pada intinya menyatakan:

“ . . . *Bahwa Merek Dermacept milik Penggugat dengan Merek Dermasep berbeda huruf, ucapan, tampilan, penulisan, warna, tujuan penggunaan, dan kombinasi antar unsur*”

Bahwa dalam pemeriksaan suatu permohonan pendaftaran Merek untuk memperbandingkan suatu Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, **merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu**, apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang **dominan** dan **essensial**, maka unsur atau elemen merek yang **dominan** atau **essensial** tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk dipertimbangkan sesuai

Hal 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan penjelasan Pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki :

- Persamaan bentuk (*Similarity of form*);
- Persamaan Komposisi (*Similarity of composition*)
- Persamaan Kombinasi (*Similarity of combination*)
- Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*)
- Persamaan bunyi (*Sound similarity*)
- Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)

Berdasarkan unsur dominan yaitu kata **"DERMACEPT"** pada Merek **Dermacept Nomor Agenda : DID2020053159** milik Penggugat maupun pada Merek **Dermasep** Nomor Registrasi: **IDM000361988** milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu, maka **semakin nyata adanya persamaan pada pokoknya antara merek keduanya** sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut di atas;

15. Bahwa karena kedua merek tersebut memiliki unsur kata dominan yang sama atau mirip dalam pengucapan bunyi yakni kata **"DERMACEP"** yang apabila diucapkan keduanya maka, akan memiliki kesan bunyi yang sama, dimana unsur Merek yang dominan antara Merek yang diajukan Pemohon Banding dengan Merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan secara konseptual, unsur kata, serta persamaan bunyi pengucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen **apabila terdaftar untuk barang sejenis** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

16. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa *"Tergugat juga pernah menerima Permohonan Merek yang ucapannya serupa di kelas barang yang sama"*

Hal ini telah Tergugat jelaskan sebelumnya, bahwa :

"merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu" dan

"perlu diperhatikan juga terkait dengan jenis barang yang dimohonkan perlindungannya sejenis atau tidak dengan jenis barang yang telah"

Hal 28 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



*dimohonkan terlebih dahulu permohonan pendaftarannya. Mengingat barang yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan untuk menentukan apakah suatu **barang dianggap sejenis** dapat dilihat dari **sifat dari barang dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang dan/atau jasa, kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa**”,*

Apabila kita perhatikan secara seksama merek-merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan karena, selain merek-merek tersebut memiliki daya pembeda yang mencolok baik secara *visual*, *pengucapan*, dan *konseptual*, merek-merek tersebut meskipun terdaftar pada kelas yang sama, akan tetapi memiliki uraian jenis barang yang masih dapat **dibedakan satu dengan yang lainnya**;

15. Bahwa berdasarkan *yurisprudensi* terkait gugatan serupa yakni, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara antara Aliuyanto (merek “SOLARIA”) vs Erwin Munandar (merek “SOLARIS”):

“Menimbang, bahwa merek SOLARIS atas nama Tergugat (Erwin Munandar) terdaftar Nomor IDM000676148 tanggal 27 Februari 2020 dalam Kelas 30 untuk jenis Krupuk, Pilus, Mie, Rori, Makroni, Jagung Goreng (Marning), Wafer, Kue Kering, Kue basah, Snack terbuat dari Tepung, Kue Stick, Corn, Blok terbuat dari Jagung, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat daftar Nomor 474903 sejak tanggal 14 April 2000, untuk melindungi jensi-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30, untuk jenis Kopi, minuman kopi, the, minuman the, kakao, minuman coklat, gula, beras, segala macam tepung, yaitu tepungberas, tepung hangkue, tepung tapioka, tepung jagung, tepung maizena, tepung ketan, tepung sagu, tepung gula, tepung terigu, tepung jawab-wut, tepung kacang, tepung kedele, tepung kentang untuk makanan, tepung bumbu masakan, tepung roti, mie-mie yatu : mie insatn, mei telur, misoa, bihun, sohun, saos-saos yaitu, saos tomat, saos sambal, saos tiram, maam-macam snack makanan ringan yaitu : bola-bola keju (cheese ball), coklat butir, coklat batang, bola-bola coklat (coklat ball), coklat butir, coklat batang, brongdong bersa, brondong jagung, emping melinjo, krupuk, kue-kue basah dan kering, biskutit, roti dan sandwich, kembang jagung, wafer, kembang gula, tengteng, es konsumsi, es krim, makanan-makanan yang telah diolah yaitu : sop, soto, gudeg, tahu, tempe, gado-gado, ayam goreng,

Hal 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sate , rempeyek, nasi goreng , mi goreng, nasi rames, tape ketan, terasi, tauco, petis, ragi, gram, fanili, rempah-rempah, mostrad, cuka, kecap, vetsin yang telah diperpanjang sebanyak dua kali dengan No. IDM000219940 yaitu pada periode tanggal 14 April 2010 hingga tanggal 14 April 2020 dan periode tanggal 14 April 2020 hingga tanggal 14 April 2030 (vide bukti P.1a, P1b dan P.1c);”

“Menimbang, bahwa dari Bunyi pengucapan maupun secara visual merek-merek tersebut terdapat bersama pada pokoknya yakni pengucapan merek kata “SOLARIA” dan merek “SOLARIS”, dari segi pengucapan terdengar sangat mirip. Maka untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas-kelas 30 yang sama/sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas 18, 25, 29, 30, 32, , 35, 42 dan 43;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan kriteria persamaan Merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis antara Merek “SOLARIS”, milik Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “SOLARIA” milik Penggugat”

Dengan demikian apabila diperbandingkan antara merek **Dermacept** dan **Dermasep**, maka *yurisprudensi* diatas dapat dijadikan sebagai pedoman majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan dalam perkara *a quo* karena persamaan unsur merek yang dominan antara kedua merek tersebut yaitu, kesan **persamaan unsur bunyi ucapan yang dominan** telah terpenuhi.

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

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

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

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 sebagai berikut:

P-1 Tentang ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD., pada situs:

<https://rohto.co.id/tentang>

Hal 30 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 A Tentang produk Dermacept pada situs:

<https://dermaceptrx.com/home/tentang>

B Arti kata "DERMATOLOGY"

C Arti kata "CONCEPT"

P-03 A Permohonan Pendaftaran Merek Dermacept, Nomor Permohonan DID2020053159, Kelas 3, atas nama PENGGUGAT

B Surat Nomor DN/HKI/YN/0998/XII/2021/M-31, tertanggal 20 Desember 2021, tentang Tanggapan terhadap akan Ditolaknya Permohonan Pendaftaran Merek Dermacept, yang diajukan melalui Acemark Intellectual Property

C Surat Nomor DN/HKI/YN/1172/VII/2022/M-03, tertanggal 13 Juli 2022, tentang Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Dermacept, yang diajukan melalui Acemark Intellectual Property

D Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1411/KBM/HKI/2022, tertanggal 7 Oktober 2022

E Merek Dermacept, Nomor Pendaftaran IDM000966274, Kelas 3, atas nama PENGGUGAT, berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

P-04 Merek DERMACEPT, Nomor Pendaftaran 85244527, Kelas 3, di Amerika Serikat, berdasarkan WIPO Global Brand Database;

P-05 A Sertifikat Merek DERMACEPT, Nomor Pendaftaran 8414608, Kelas 3, di China

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek DERMACEPT, Nomor Pendaftaran 8414608, Kelas 3, di China;

P-06 A Merek DERMACEPT, Nomor Pendaftaran 42011001974, Kelas 3, di Filipina, berdasarkan WIPO Global Brand Database;

B Merek Dermacept RX, Nomor Pendaftaran 42011010348, Kelas 3, di Filipina, berdasarkan WIPO Global Brand Database;

P-07 A Sertifikat Merek DERMACEPT, Nomor Pendaftaran 301641762, Kelas 3, di Hong Kong

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek DERMACEPT, Nomor Pendaftaran 301641762, Kelas 3, di Hong Kong;

Hal 31 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Dermacept

P-08 Merek **RX**, Nomor Pendaftaran 2207404, Kelas 3, di India, berdasarkan WIPO Global Brand Database

P-09 A Merek **Rohto Dermacept**, Nomor Pendaftaran IDM001095275, Kelas 3, di Indonesia, berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

ROHTO
Dermacept

B Serifikat Merek **Dermacept**, Nomor Pendaftaran IDM001085299, Kelas 3, di Indonesia

P-10 A Merek **Dermacept**, Nomor Pendaftaran 5364719, Kelas 3, di Jepang, berdasarkan WIPO Global Brand Database

Dermacept
RX

B Merek **RX**, Nomor Pendaftaran 5502799, Kelas 3, di Jepang, berdasarkan WIPO Global Brand Database

P-11 A Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 401151694, Kelas 3, di Korea Selatan

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 401151694, Kelas 3, di Korea Selatan

C Merek **Dermacept CC**, Nomor Pendaftaran 4017522160000, Kelas 3, di Korea Selatan, berdasarkan WIPO Global Brand Database

P-12 A Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 2011002957, milik PENGGUGAT, yang terdaftar di Malaysia tanggal 18 Februari 2011

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 2011002957, milik PENGGUGAT, yang terdaftar di Malaysia tanggal 18 Februari 2011

Dermacept

C Merek **RX**, Nomor Pendaftaran 2011015368, Kelas 3, di Malaysia, berdasarkan WIPO Global Brand Database

Dermacept CC

D Merek **Dermacept CC**, Nomor Pendaftaran TM2020005119, Kelas 3, di Malaysia, berdasarkan WIPO Global Brand Database


Hal 32 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



P-13 A Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran T1101799J, Kelas 3, di Singapura


B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran T1101799J, Kelas 3, di Singapura



C Merek , Nomor Pendaftaran 40202005373Q, Kelas 3, di Singapura, berdasarkan WIPO Global Brand Database



D Merek **RX**, Nomor Pendaftaran T1111827D, Kelas 3, di Singapura, berdasarkan WIPO Global Brand Database;

P-14 A Sertifikat Merek , Nomor Pendaftaran 01555952, Kelas 3, di Taiwan

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek , Nomor Pendaftaran 01555952, Kelas 3, di Taiwan

P-15 A Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran □ 366585, Kelas 3, di Thailand

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran □ 366585, Kelas 3, di Thailand



C Merek **RX**, Nomor Pendaftaran □ 365698, Kelas 3, di Thailand, berdasarkan WIPO Global Brand Database

P-16 A Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 185783, Kelas 3, di Vietnam

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 185783, Kelas 3, di Vietnam



C Merek **RX**, Nomor Pendaftaran 0204424, Kelas 3, di Vietnam, berdasarkan WIPO Global Brand Database

D Merek , Nomor Pendaftaran 0413007, Kelas 3, di Vietnam, berdasarkan WIPO Global Brand Database

P-17 Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 1409215, Kelas 3, di Australia, berdasar kan WIPO Global Brand Database;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18 A Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 837348, Kelas 3, di Selandia Baru;

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 837348, Kelas 3, di Selandia Baru;

P-19 A Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran UK00909749169, Kelas 3, di United Kingdom, berdasarkan WIPO Global Brand Database

Dermacept

B Merek **RX**, Nomor Pendaftaran UK00910230951, Kelas 3, di United Kingdom, berdasarkan WIPO Global Brand Database;

P-20 A Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 009749169, Kelas 3, di Uni Eropa

B Terjemahan Tersumpah Sertifikat Merek **DERMACEPT**, Nomor Pendaftaran 009749169, Kelas 3, di Uni Eropa

Dermacept

C Merek **RX**, Nomor Pendaftaran 010230951, Kelas 3, di Uni Eropa, berdasarkan WIPO Global Brand Database;

P-21 Rincian Produk Dermacept pada situs:

<https://dermaceptrx.com/product/detail/84>

P-22 A Moisturizing Sunscreen SPF 50 PA++++

B Moisturizing Sunscreen SPF 30 PA+++

C Foaming Wash

D Facemist

E VC Concentrate 10%

F VC Concentrate 15%

G VC Concentrate 20%

H Hydroquinone 4%

I Tone Up Base Sunscreen (Acne Prone Skin)

J Tone Up Base Sunscreen (Normal Skin)

K Tinted Base Sunscreen (Sensitive Skin)

L Exfoliating Cleanser

M Exfoliating Lotion

N Acne Gentle Liquid Cleanser

O Acne Sunscreen

P Derma Kirei Deeper

Hal 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

Q Derma Kirei + Lidocaine

P-23 Pemberitahuan Notifikasi Perubahan (Variasi) NA18201900662 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tertanggal 31 Maret 2023;

P-24 A Produk Halal Dermacept pada database Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) halaman pertama

B Produk Halal Dermacept pada database Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) halaman kedua;

P-25 A Katalog Moisturizing Sunscreen SPF Series

B Katalog Foaming Wash Series

C Katalog Facemist Series

D Katalog VC Concentrate Series

E Katalog Hydroquinone Series

F Katalog Tone Up Base Sunscreen Series

G Katalog Exfoliating Series

H Katalog Acne Series

I Katalog Derma Kirei Series

P-26 A Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Bandung

B Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Banjarmasin

C Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Bekasi

D Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Bogor

E Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Denpasar

F Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Jakarta Pusat

G Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Jakarta Selatan

H Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Jambi

I Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Jember

J Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Makassar

K Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Malang




L Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Medan

Hal 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M** Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Palembang
- N** Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Semarang
- O** Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Solo
- P** Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Surabaya
- Q** Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Tangerang
- R** Klinik kecantikan yang menjual produk Dermacept di Yogyakarta
- P-27**
- A** Situs Dermacept di Hong kong
- B** Situs Dermacept di Jepang
- C** Situs Dermacept di Vietnam
- D** Akun Facebook Dermacept
- E** Artikel “Mengembangkan Program Asli ‘Rohto Medical Care Method’”, tertanggal 11 Mei 2023, pada situs resmi milik PENGUGAT
- F** Artikel “Seri Dermacept RX Stem Advance” pada Klinik Kecantikan Seishin, Jepang
- G** Artikel “Mengembangkan Program Unik ‘Metode Perawatan Medis Rohto™’ untuk Meningkatkan Literasi Kosmetik Pelanggan berdasarkan Metode Pengajaran di Institusi Medis”, tertanggal 11 Mei 2023, pada PR Times
- H** Katalog pada Situs Watson di Jepang
- P-28**
- A** Website Klinik ERHA
- B** Produk ERHA
- C** Website Klinik Sakti Medika
- D** Produk Sakti Medika
- E** Produk Sakti Medika
- F** Website Klinik ZAP
- G** Produk ZAP
- H** Website Klinik Natasha
- I** Produk Natasha
- P-29** Merek , Nomor Pendaftaran IDM000361988, Kelas 3, atas nama PT. Eka Farma
- P-30**
- A** Produk Sabun untuk Anjing dan Kucing dengan Merek 
- B** Produk Shampoo untuk Anjing dan Kucing dengan Merek 

Hal 36 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

P-31 A Laman Facebook PT Eka Farma pada situs:

<https://www.facebook.com/ekafarmaind>

B Brosur Produk PT Eka Farma (1)

C Brosur Produk PT Eka Farma (2)


P-32 A Produk  pada Toko Dan's Shop pada situs:


[https://www.lazada.co.id/beli-sampo-anjing/?dans-](https://www.lazada.co.id/beli-sampo-anjing/?dans-tore1629971384&from=wangpu&page=1&style=wf)

[tore1629971384&from=wangpu&page=1&style=wf](https://www.lazada.co.id/beli-sampo-anjing/?dans-tore1629971384&from=wangpu&page=1&style=wf)

B Produk  pada Toko Ciro PetShop pada situs:

<https://www.tokopedia.com/ciropetshop/etalase/grooming?perpage=20>

C Produk  yang dijual oleh Kichino Pet & Poultry Shop

D Produk  yang dijual oleh Wina Veterinary

P-33 A Produk Biocat

B Produk Biodin

C Produk Levamid

P-34 A Surat Komisi Banding Merek Nomor 5/KEP/KBM/HKI/II/2023, tertanggal 6 Februari 2023, tentang Putusan Komisi Banding Merek

B Resi Pos Pengiriman Nomor P2302160194661, tertanggal 16 Februari 2023

C Tracking Pos atas Resi Nomor P2302160194661

P-35 A Exfoliating Series

B Tone Up Base Sunscreen SPF 50+

C Face Mist

D Moisturizing Sunscreen SPF 30 PA+

E Tone Up Base Sunscreen SPF 50+ PA+

F Tinted Base Sunscreen Sensitive Skin

G HQ Solution Hydroquinone Larutan 4%

H Acne Gentle Liquid Cleanser

I Moisturizing Sunscreen SPF 50 PA+

J VC Concentrate 10

K Foaming Wash

L Acne Sunscreen

M VC Concentrate 15

N VC Concentrate 20

Hal 37 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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)



- P-36** Sabun Hewan DERMASEP
- P-37 A** Website PT Eka Farma
- B** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Anjing
- C** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Ayam
- D** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Babi
- E** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Bebek
- F** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Burung
- G** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Kambing
- H** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Kelinci
- I** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Kucing
- J** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Kuda
- K** Rincian Produk PT Eka Farma untuk Sapi

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya dan diberitanda P-1 sampai dengan P-37K, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang dibawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan dari saksi dan pendapat oleh ahli;

Saksi Heri Harianto

- Bahwa saksi bekerja di PT. Rohto Laboratories Indonesia, salah satu cabang atau anak usaha Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. di Indonesia.
- Bahwa jabatan Saksi sebagai karyawan di Rohto Pharmaceutical Co., Ltd Sebagai Area Sales.
- Bahwa PT. Rohto Laboratories Indonesia sebagai salah satu anak Perusahaan Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. di Indonesia.
- Bahwa Saksi bekerja di PT Rohto Lab Indonesia sejak tanggal 7 Juli 2014 sebagai Sales Deputy Manager sejak Mei 2017. Awal masuk di Rohto sebagai Area Sales Koordinator.
- Bahwa Untuk tugas saya sehari-hari berkoordinasi dengan tim marketing dengan beberapa staf, melakukan promosi-promosi ke klinik-klinik kecantikan, dokter kecantikan, dan dokter estetik.

Hal 38 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan kuasa untuk hal-hal yang berkaitan dengan diskon-diskon dan berkaitan dengan *marketing* lainnya.
- Bahwa saksi pun selalu berkoordinasi dengan tim marketing di cabang, koordinasi dengan distributor, seperti dengan Bapak Cristian ini. Dan merekrut *marketing* baru pada tim cabang yang punya potensi.
- Bahwa saksi juga membuat *budget sales* setiap awal tahun.
- Bahwa PT. Rohto Laboratories Indonesia berdiri di Indonesia sejak tahun 1996 dan pabriknya berada di Padalarang.
- Bahwa kegiatan usahanya adalah di Industry Farmasi, dan mempunyai beberapa produk, seperti produk *skin care* dan *medical device*.
- Bahwa selain itu, PT. Rohto Laboratories Indonesia juga punya produk yang dijual bebas, antara lain obat mata Rohto, Skin Aqua, Selsun, Hadalabo dan lain-lain.
- Bahwa untuk *medical device* kita jual di kalangan kedokteran termasuk dengan rekan bisnis di Jerman. Ada dua yaitu ICHCI dijual bebas di Bandung dan untuk Medical Device, seperti Ocular Lens atau lensa besar yang dipasang setelah operasi Katarak.
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan dan bahan baku dari produk kecantikan dengan Dermacept milik Penggugat
- Bahwa Dermacept Face Mist untuk menghidrasi kulit, memiliki bahan baku terdiri dari Saccharide Isomerate (Pentavitin) dan Alteromonas Ferment Extract (Abyssine PF) sebagai bahan utamanya.
- Bahwa Dermacept Foaming Wash untuk membersihkan dan mencuci wajah, memiliki bahan baku terdiri dari Water, Glycerin, Butylene Glycol, Tea-Cocoyalaninate, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Cocamide Dea, Zinc Hydrolyzed Hyaluronate, Glyceryl Caprylate, Ehtylhexylglycerin, Succinic Acid, Sodium Cocoyl Glutamate, Dan Tanpa Mengandung Soap Cleanser, Pewangi, Pewarna, Paraben, dan Alcohol.
- Bahwa Dermacept Sunscreen untuk melindungi kulit dari Sinar UV, memiliki bahan baku terdiri dari Vitamin C dan E, Lavender, Hyaluronic Acid (High Molecular HA, Nano HA, AcHA), Bisabolol, Isopropyl Methylphenol, Hydrolyzed Jojoba Ester, dan Hydrolized Royal Jelly Protein.
- Bahwa Dermacept Serum untuk mencerahkan dan menyehatkan kulit, memiliki bahan baku terdiri dari Vitamin C.

Hal 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

- Bahwa Dermacept HQ Resolution untuk memutihkan kulit, memiliki bahan baku terdiri dari Hydroquinone, Ascorbic Acid, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, dan Purified Water.
- Bahwa Dermacept Acne untuk mengangkat sel kulit mati, memiliki bahan baku terdiri dari Aqua, Zinc Oxide, Cprylic / Capric Triglyceride, Butyloctyl Salicylate, Cyclopenta Siloxane, Niacinamide, Titanium Dioxide, Butylene Glycol, Silica, Polyglyceryl-2-Isostearate, Polysorbate 60, Titanium Dioxide, Hydated Silica, Hydrogen Dimethicone, Alumunium Stearate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethenol, Polyhydroxystearic Acid, Alumina, Xantam Gum, Bisabolol, Hexylglycerin, Citric Acid, Disodium EDTA, dan Fragrance.
- Bahwa produk Dermacept tidak dijual di toko obat; Bahwa maksud dari RX itu adalah Recipe, artinya produk tersebut baru dapat dibeli oleh konsumen setelah menerima resep dari dokter kecantikan atau dokter estetikanya karena kebutuhan dan jenis kulit setiap konsumen berbeda-beda.
- Bahwa kalau orang umum tidak dapat membeli di sembarangan tempat seperti, Century, Watson, dan Indomaret, karena kami hanya menjual di klinik kecantikan yang memang ada dokternya sehingga produk yang dibeli oleh konsumen adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen;
- Bahwa Untuk Komposisi Vitamin C yaitu L-Ascorbic Acid, untuk Hydroquinone yaitu hydroquinone dan untuk facial foam atau sabun ada beberapa kandungan seperti hyaluronic acid dan ada Dll.
- Bahwa Untuk produk-produk kami memang eksklusif hanya dijual di klinik-klinik dengan resep dokter saja karena bahan-bahannya lebih premium dibandingkan produk-produk yang dijual bebas di pasaran.
- Bahwa Selain itu, produk kita merupakan produk yang memperoleh lisensi dari Jepang, yaitu Rohto Pharmaceutical, sehingga kualitas produk kami cukup baik.
- Bahwa sebelumnya produk ini diimport dari Jepang sejak tahun 2013, kemudian kami produksi sendiri di tahun 2016 dengan berbagai pengembangan produk.
- Bahwa bahan baku yang digunakan pada Merek Dermacept adalah bahan baku untuk kulit manusia, karena beda peruntukannya, terlebih jenis kulit manusia dan jenis kulit hewan juga sangat berbeda.

Hal 40 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau untuk kulit manusia digunakan pada hewan maka tidak ada khasiatnya, sedangkan, kalau untuk hewan digunakan pada manusia, bisa berbahaya untuk kesehatan kulitnya.
- Bahkan, Merek Dermacept menggunakan bahan baku yang lebih berkualitas dibandingkan produk kecantikan lain dan hanya dijual di segmen khusus, yaitu di kalangan dokter estetik dan dokter spesialis kulit dan kelamin (SpKK), sehingga tidak mungkin berasal dari bahan baku untuk hewan.
- Bahwa Produk Merek Dermacept sudah mendapatkan Izin Edar BPOM dan Sertifikat Halal dari MUI.
- Bahwa Seperti klinik-klinik kecantikan, rumah sakit dan dokter pribadi. Kebanyakan untuk klinik-klinik kecantikan.
- Bahwa untuk estetik kompetitor ada banyak seperti ERHA Klinik punya produk sendiri, Natasha punya produk sendiri, ZAP Clinic juga produk sendiri, dan ada klinik-klinik lokal juga yang mempunyai produk sendiri.
- Bahwa kompetitor berasal dari klinik-klinik bukan dari produk-produknya yang dijual di swalayan atau lainnya;

Saksi Cristian Julius

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kebayoran Pharma, yaitu distributor sejak tahun 2011 sebagai sales manager sampai sekarang.
- Bahwa tugas saksi Memastikan supply ke rumah sakit, klinik, atau apotek tersampaikan dengan baik.
- Bahwa kebetulan saat saksi pertama kali bergabung tahun 2013 saya menjadi PIC utama. Sejak tahun 2013 sampai sekarang penjualannya sangat baik. Karena pasar seperti klinik-klinik kecantikan dan dokter-dokter SpKK terhadap produk ini sangat baik. Terlebih tidak pernah ada keluhan dari konsumen.
- Bahwa promosi dan distribusi dilakukan oleh Perusahaan saksi Bersama dengan PT Rohto juga ke klinik-klinik kecantikan.
- Bahwa bentuk dari promosi-promosi dilakukan secara terarah yaitu klinik-klinik kecantikan atau SpKK, jadi tidak sembarangan karena tidak dijual secara bebas.
- Bahwa produk ini tidak dipromosikan di toko online atau e-commerce;
- Bahwa produk Dermasept dijual di seluruh Indonesia, karena kami juga ada cabang di seluruh Indonesia.

Hal 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

- Bahwa trend penjualan dari produk kecantikan dengan Merek Dermacept sejak tahun 2013 sampai dengan bulan juli 2023 grafik penjualannya terus meningkat;
- Bahwa dari survei tim kami di lapangan, produk Dermacept ini merupakan salah satu yang terkenal;
- Bahwa ada dipromosikan di acara kedokteran, seminar, pameran, dan acara lainnya.
- Bahwa Pangsa pasarnya yaitu klinik-klinik kecantikan, dokter-dokter kulit di seluruh Indonesia. Untuk kompetitor ada dari Erha, Natasha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai produk kebersihan hewan dengan Merek Dermasep;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT. Eka Pharma produsen dari produk kebersihan dengan Merek Dermacept;
- Bahwa selama mempromosikan produk kecantikan dengan Merek Dermacept saksi tidak pernah juga mempromosikan produk untuk anjing, kucing, atau hewan;
- Bahwa produk sabun untuk hewan tidak dapat digunakan untuk manusia, Karena jenis kulit manusia dan kulit hewan berbeda, dikhawatirkan malah membuat kulit kita menjadi sakit.

Ahli : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI.

- Bahwa ahli tidak kenal atau tidak terikat dengan Para Penggugat, yaitu Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.
- Bahwa Merek sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 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.
- Bahwa merek adalah tanda-tanda yang tujuannya adalah yang pertama untuk identifikasi bahwa suatu produk dasar dari sumber tertentu dan yang kedua adalah untuk memudahkan membedakan barang sejenis lainnya.
- Bahwa Merek lahir karena pendaftaran kemudian ada pemeriksaan substantif Ketika suatu merek diajukan permohonannya. Dalam pemeriksaan substantif tersebut akan dinilai apakah merek-merek

Hal 42 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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)



tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

- Bahwa disebutkan dalam Pasal 20 UU Merek yang tidak dapat didaftar jika:

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Contohnya ada merek yang mengandung unsur kata NAZI atau PALU ARIT merek-merek tersebut akan ditolak karena tidak dapat didaftarkan.

b. Sama dengan, berkaitan dengan, hanya menyebut barang, dan/atau jasa yang dimohonkan Pendaftarannya;

c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang, dan/atau jasa yang dimohonkan Pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

g. Mengandung bentuk yang fungsional.

- Bahwa Pasal 21 mengenai permohonan Merek yang ditolak:

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.

Jadi ketiga ayat tersebut mengatur hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan ditolak Ketika diajukan permohonannya.

- Bahwa dikaitkan dengan adanya persamaan, salah satu kriteria permohonan merek ditolak pendaftarannya adalah jika memiliki persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang telah dimohonkan terlebih dahulu.
- Bahwa untuk persamaan tersebut kita dapat melihat bagian penjelasan pasal 21 dikaitkan dengan adanya unsur yang dominan.
- Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan, ada yang menonjol.
- Bahwa Merek bisa terdiri dari berbagai jenis tanda. Sebagai kesatuan ada perpaduan berupa kata, gambar, warna dan sebagainya.
- Bahwa antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.
- Bahwa salah satu kriteria permohonan merek ditolak pendaftarannya adalah jika memiliki persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang telah dimohonkan terlebih dahulu.
- Bahwa untuk persamaan tersebut kita dapat melihat bagian penjelasan pasal 21 dikaitkan dengan adanya unsur yang dominan.
- Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan, ada yang menonjol.

Hal 44 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merek bisa terdiri dari berbagai jenis tanda. Sebagai kesatuan ada perpaduan berupa kata, gambar, warna dan sebagainya.
- Bahwa antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.
- Bahwa unsur dominan boleh diterjemahkan adalah unsur-unsur yang menonjol dilihat secara keseluruhan dari label atau etiket merek tersebut.
- Bahwa diatur dalam Permenkumham No 67 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No 12 tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, terdapat di Pasal 17.
- Bahwa kriteria penentuan barang atau jasa sejenis sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 Ayat 2 Huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
 - a. Sifat barang atau jasa.
 - b. Tujuan dan metode penggunaan barang.
 - c. Komplementalitas barang dan/atau jasa.
 - d. Kompetisi barang dan/atau jasa.
 - e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa.
 - f. Komsumen yang relevan, atau
 - g. Asal produk barang dan/atau jasa.

Jadi kita harus membandingkan merek tersebut akan digunakan untuk barang atau jasa apa. Dalam kriteria barang sejenis barang dengan barang, barang dengan jasa.

- Bahwa bagi orang awam barang dengan jasa dianggap berbeda tapi khusus untuk pendaftaran merek, barang dengan jasa bisa dianggap sejenis dengan memperhatikan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 Ayat 2.
- Bahwa diatur dalam Permenkumham No 67 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No 12 tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, terdapat di Pasal 17.
- Bahwa kriteria penentuan barang atau jasa sejenis sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 Ayat 2 Huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

Hal 45 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

- a. Sifat barang atau jasa.
- b. Tujuan dan metode penggunaan barang.
- c. Komplementalitas barang dan/atau jasa.
- d. Kompetisi barang dan/atau jasa.
- e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa.
- f. Komsumen yang relevan, atau
- g. Asal produk barang dan/atau jasa.

Jadi kita harus membandingkan merek tersebut akan digunakan untuk barang atau jasa apa. Dalam kriteria barang sejenis barang dengan barang, barang dengan jasa.

- Bahwa bagi orang awam barang dengan jasa dianggap berbeda tapi khusus untuk pendaftaran merek, barang dengan jasa bisa dianggap sejenis dengan memperhatikan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 Ayat 2.
- Bahwa kelas barang 3 pada umumnya mengenai pembersih baik untuk mencuci, memutihkan, membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut dan bahan-bahan pemeliharaan gigi. Itu adalah pokok besarnya dan masih banyak lagi varian barang yang juga termasuk ke dalam kelas 3.
- Bahwa meskipun berada di dalam kelas barang atau jasa tidak berarti semua jenis barang atau jasa di dalam kelas tersebut adalah sejenis.
- Bahwa begitu juga suatu jenis barang yang ada di dua klasifikasi kelas barang yang berbeda bukan berarti jenis barang tersebut tidak sejenis.
- Bahwa Satu kelas belum tentu sejenis, meskipun berbeda kelas bisa saja sejenis.
- Bahwa memperhatikan ketentuan dari kelas barang dan jasa.
- Bahwa untuk sabun untuk manusia dan sabun untuk hewan ataupun sabun mandi dan sabun untuk wajah;
- Bahwa kita dapat menganalisis hal tersebut apakah sejenis atau tidak bisa menggunakan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 Ayat 2 Permenkumham.
- Bahwa kemudian dari tujuannya juga mungkin sama untuk membersihkan, penggunaannya juga sama mungkin dicampur air atau langsung digunakan.

Hal 46 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

- Bahwa komplementaritas, apakah kedua jenis sabun tersebut, kalau menurut saya tidak karena pastinya tidak mungkin manusia menggunakan sediaan-sediaan pembersih untuk hewan, karena pastinya jenis kulitnya berbeda, karena nanti akan ada dampak negatif apabila kita menggunakan sediaan-sediaan pembersih yang tidak ditujukan untuk kulit manusia.
- Bahwa dilihat dari saluran distribusinya, setahu saya untuk sediaan-sediaan pembersih untuk manusia memang banya, mudah diperoleh di toko-toko dan minimarket.
- Bahwa Tetapi untuk sediaan-sediaan pembersih untuk binatang atau hewan peliharaan tidak mudah kita temukan karena biasanya dijual disaluran distribusi yang berbeda.
- Bahwa biasanya untuk saluran pembersih binatang dijualnya di petshop meskipun memang walaupun ada di toko yang besar, seperti supermarket, biasanya ada di rak yang berbeda.
- Bahwa Letak penempatan sediaan-sediaan pembersih untuk manusia dan hewan letaknya tidak berdekatan.
- Bahwa Karena memang tujuannya agar konsumen tidak mengalami kebingungan.
- Bahwa begitu juga konsumen yang relevan, sediaan pembersih untuk manusia pasti konsumen yang relevan adalah manusia sedangkan untuk binatang konsumen yang relevan adalah binatang, dan mungkin agak aneh binatang adalah konsumen.
- Bahwa Definisi konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dimungkinkan untuk digunakan oleh hewan peliharaan sebagai konsumennya.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 yang tidak boleh adalah kalau barangnya sejenis.
- Bahwa meskipun ada persamaan apabila digunakan untuk barang yang tidak sejenis hal ini dimungkinkan untuk didaftarkan.
- Bahwa sebelumnya dibandingkan prudok yang satu untuk manusia yang satu lagi untuk hewan, kalau menggunakan kriteria komplementaritas dari barang tersebut, kemudian kompetisi barang, ataupun saluran distribusinya untuk bisa dijual melalui distributor yang berbeda, di toko biasanya letaknya tidak berdekatan, kemudian konsumen yang relevan juga berbeda yang satu manusia dan yang satu lagi binatang.

Hal 47 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli kedua barang itu berada dalam jenis barang yang berbeda.
- Bahwa kalau sebelumnya kita membandingkan barangnya bahwa kedua barang jenisnya berbeda maka adanya persamaan tersebut dalam hal ini persamaan mereknya mungkin bunyinya tapi karena jenis barangnya berbeda seharusnya bisa terdaftar.
- Bahwa sebelumnya Berarti Konsumen Yang Relevan Tidak Sama, Kedua Barang Tersebut Tidak Saling Menggantikan, Bukan Barang Komplementaritas, Kemudian Saluran Distribusinya Juga Berbeda, Dengan Demikian Karena Jenis Barangnya Berbeda Meskipun Ada Persamaan Hal Ini Dimungkinkan.
- Bahwa karena Yang Utama Adalah Tujuan Dari Merek Tersebut Adalah Salah Satunya Adalah Tidak Membuat Konsumen Bingung. Kalau Misalnya Sasaran Konsumen Yang Berbeda, Distribusinya Juga Berbeda Seharusnya, Meskipun Kedua Merek Tersebut Memiliki Persamaan Tetapi Tidak Akan Menyebabkan Kebingungan Bagi Konsumen Sehingga Keduanya Boleh Terdaftar.
- Bahwa kalau seandainya kedua produk tersebut didistribusikan dengan cara yang berbeda maka hal ini lebih menguatkan bahwa memang kedua merek tersebut menggunakan saluran distribusi yang berbeda, dengan demikian seharusnya keduanya bisa terdaftar.
- Bahwa tadi dikatakan salurannya terbatas hanya dengan resep dokter konsumen tidak memilih karena hanya menerima saja.
- Bahwa Konsumen hanya menerima resep dokter nanti apoteker atau layanan Kesehatan yang akan memberikan.
- Bahwa Kalau sebelumnya kita membandingkan barangnya bahwa kedua barang jenisnya berbeda maka adanya persamaan tersebut dalam hal ini persamaan mereknya mungkin bunyinya tapi karena jenis barangnya berbeda seharusnya bisa terdaftar.
- Bahwa Merek terkenal diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis lebih rincinya dalam permenkumham tentang pendaftaran merek khususnya pasal 18 disebutkan bahwa kriteria merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- Bahwa untuk mengukur suatu merek terkenal atau tidak kita harus batasi khusus dibidang usaha yang bersangkutan, kemudian kriteria lebih rincinya lagi dalam Pasal 18 Ayat (3) yaitu:

Hal 48 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau Permohonan Pendaftaran Merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

- Bahwa untuk merek terkenal tidak harus semua lapisan Masyarakat mengetahui keberadaan merek tersebut yang perlu diukur adalah mereka yang memang berkaitan dengan bidang usaha dari jenis produk tersebut.

- Bahwa kalau menanyakan mengenai apakah suatu merek terkenal contohnya untuk minuman keras, kalau kita bertanya pada Masyarakat umum yang ada disekitar kita, kalau dia tidak mengetahui merek tersebut bukan berarti merek tersebut tidak terkenal.

- Bahwa Karena pemilihan respondennya kurang tepat, tapi yang harus ditanya adalah mereka yang ada di bidang usaha tersebut.

- Bahwa Misalnya yang melakukan distribusi atau produsen minuman beralkohol, atau konsumen yang pernah minum atau yang boleh mengonsumsi minuman tersebut.

- Bahwa kalau kita lihat diksi yang digunakan dalam menguraikan kriteria tersebut sebelum pilihan digunakan kata atau, dengan

Hal 49 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



demikian harusnya ditampilkan bahwa kriteria-kriteria tersebut sifatnya opsional tidak harus dilihat sebagai satu kesatuan atau kumulatif.

- Bahwa Karena memang makin banyak merek tersebut dikenal di luar negeri, dan juga didukung dengan pendaftaran di banyak negara, dan juga promosinya, palagi sekarang ini perdagangan sudah semakin terbuka dengan adanya perdagangan online.
- Bahwa sangat dimungkinkan meskipun produk tersebut belum masuk secara resmi oleh produsen atau distributor resmi di Indonesia, bukan berarti merek tersebut tidak terkenal.
- Bahwa semakin banyak dikenal di luar negeri semakin menguatkan dalil merek tersebut adalah merek terkenal tapi belum tentu juga.
- Bahwa Karena ada beberapa putusan pengadilan yang memutuskan meskipun Penggugat mendalilkan merek terkenal tapi diputuskan tidak terkenal khususnya di Indonesia.
- Bahwa ada putusan misalnya Merek Pierre Cardin.
- Bahwa banyak yang merasa merek tersebut hanya terkenal di luar negeri saja, palagi designer yang cukup tersohor tetapi perkara yang ada di Pengadilan Indonesia memutuskan bahwa merek tersebut tidak terkenal dan memang pemohon pendaftar pertama yaitu orang Indonesia tersebut sebagai pemilik merek tersebut.
- Bahwa Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha bersangkutan.
- Bahwa Salah satu yang mungkin bisa diukur adalah pengetahuannya adalah konsumennya.
- Bahwa selain itu juga ada produsennya, distributornya, mereka yang terlibat di dalam rantai perdagangan jenis barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat antarlain sebagai berikut:

1.	Bukti T-01	Printout Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Merek "DERMACEPT" Nomor Permohonan: DID2020053159 atas nama ROHTO PHARMACEUTICAL, CO., LTD., (Penggugat)
2.	Bukti T-02	Printout Notifikasi Perpanjangan Merek yang dijadikan alasan penolakan Merek "Dermasep" Nomor Agenda : dengan Nomor Daftar :

Hal 50 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IDM000361988 atas nama PT. EKA FARMA
3.	Bukti T-03	Permohonan Banding Merek "DERMACEPT" Nomor Permohonan : DID2020053159 atas nama ROHTO PHARMACEUTICAL, CO., LTD., (Penggugat) untuk melindungi jenis jasa pada kelas 3 dan 35
4.	Bukti T-04	Putusan Komisi Banding Merek pada Merek "DERMACEPT" Nomor Permohonan: DID2020053159 atas nama ROHTO PHARMACEUTICAL, CO., LTD., (Penggugat) dengan Nomor Putusan : 1411/KBM/HKI/2022 tanggal 07 Oktober 2022
5.	Bukti T-05	Printout permohonan pendaftaran Merek "DERMACEPT" Nomor Permohonan: DID2020053159

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan diberitanda T-1 sampai dengan T-5, dan telah dicocokkan dengan pembanding baik asli,. Fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 September 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Hal 51 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat beserta replinya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat beserta duliknya, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah : “ Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 1411/KBM/HKI/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 sehingga selanjutnya mengabulkan permohonan Pendaftaran Merek **Dermacept**, Nomor permohonan DID2020053159 Kelas 3, dengan menerima seluruh jenis barang yang dimohonkan oleh Penggugat ? “ ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak xxx buah dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Mr. HERI HERIANTO dan Mr. CRISTIAN JULIUS dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama HENNY MARLYNA,SH.MH.MLI dan telah memberikan pendapatnya dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) buah yang diberi tanda T-01 s/d T-05 , akan tetapi tidak mengajukan alat bukti saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan membuktikan pokok permasalahan tersebut diatas yang dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat, dimana didalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah ditentukan bahwa :” Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut “ , dimana Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1411/KB/HKI/2022 diputus pada tanggal 7 Oktober 2022 (vide alat bukti surat P-03 D yang sama dengan alat bukti surat T-04), dimana berdasarkan alat bukti surat P-34 A, B dan C diperoleh fakta bahwa putusan Komisi Banding a quo baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2023, sehingga dengan demikian batas waktu pengajuan gugatan a quo adalah per tanggal 16 Mei 2023, dan ternyata gugatan a quo diajukan dan didaftarkan pada tanggal 19 Mei 2023 di bawah

Hal 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

Register 60/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst , sehingga dengan demikian gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan sehingga gugatan a quo diajukan dengan telah memenuhi syarat formil dan selanjutnya gugatan ini akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;


Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok dalam gugatan ini yang berupa “ Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 1411/KBM/HKI/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 sehingga selanjutnya mengabulkan permohonan

Pendaftaran Merek **Dermacept** , Nomor permohonan DID2020053159 Kelas 3, dengan menerima seluruh jenis barang yang dimohonkan oleh Penggugat ? “ , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat yang paling relevan dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti surat P-03 D yang sama dengan alat bukti surat T-04 yang berupa Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1411/KB/HKI/2022 diputus pada tanggal 7 Oktober 2022 , dimana terhadap putusan Komsi Banding a quo menurut Penggugat bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan pendaftaran Merek **Dermacept** Nomor permohonan DIDI2020053159 Kelas 3 usng diajukan Penggugat dengan alasan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis berdasarkan Pasal 21

ayat (1) huruf a UU Merek dengan merek  , Nomor Registrasi IDM000361988 , milik PT EKA FARMA , dan Tergugat telah salah dan melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pertimbangannya tidak cermat, tidak seksama dan tidak memeriksa secara utuh antara Perbedaan ucapan, tampilan, warna dan jenis

barang merek **Dermacept** milik Penggugat dengan Merek  , termasuk tujuan penggunaan dan produk yang diperdagangkan sangat berbeda

dimana Merek **Dermacept** milik Penggugat berkaitan dengan jenis Barang Perawatan Kulit (Skin Care) untuk manusia, sedangkan jenis barang Merek

 , berkaitan dengan Perawatan dan obat-obatan untuk Hewan dan juga Tergugat telah salah dalam menentukan kriteria barang atas jasa sejenis, karena barang tersebut Tidak Mempunyai persamaan Dalam Asal (herksot), Tidak Mempunyai Persamaan Cara Pembuatan, Tidak Mempunyai Persamaan Sifat (Aard) atau Tidak Mempunyai Persamaan Tujuan dan Pemakaian atau

Hal 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Penggunaan Barang dan Merek Dermacept milik Penggugat merupakan Merek Terkenal yang telah digunakan dan didaftarkan serta dilindungi di Mancanegara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Dermacept Nomor Agenda : DID2020053159 Tanggal 4 Maret 2022 untuk melindungi jensi barang yang termasuk dalam Kelas 3 ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2022 permohonan pendaftaran Merek Demacept Nomor Agenda : DID2020053159 tersebut ditolak sebagian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , ditolaknya sebagian dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dermasep Nomor Registrasi : IDM000361988 milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang sejenis ;
- Bahwa benar Penggugat keberatan terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran Merek Dermacepy Nomor Agenda DID2020053159, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2022 ;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2022, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan Merek Dermacept Nomor Agenda DID2020053159 milik Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dermasep Nomor Registrasi : IDM000361988 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang Kelas 3 ;
- Bahwa Tergugat selain menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan , perlu diperhatikan juga terkait dengan jensi barang yang dimohonkan perlindungannya sejensi atau tidak dengan jensi barang yang telah dimohonkan terlebih dahulu permohonan pendaftarannya. Mengingat barang yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai dan untuk menentukan apakah suatu barang dianggap sejenis dapat dilihat dari sifat dari barang dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang dan/atau jasa , komepetisi barang dan/atau jasa , saluran distribusi barang

Hal 54 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa, konsumen yang relevan atau asal produk barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek). Berdasarkan hal tersebut apabila kita perbandingan kelas 3 pada Merek Dermasep Nomor Agenda : DID2020053159 dengan kelas 3 pada merek Dermasep Nomor Registrasi : IDM000361988 dalam kedua merek tersebut terdapat persamaan dalam asal, sifat tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya yaitu menawarkan barang terkait dengan sabun/obat-obat perawatan tubuh. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek Penggugat dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Merek Dermacept milik Penggugat telah memenuhi kriteria Merek Terkenal, dimana untuk dapat dikategorikan suatu Merek adalah Merek Terkenal atau bukan , maka harus memenuhi kriteria Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagai berikut :

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal ;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya ;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat ;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu Penggunaan Merek ;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut ;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di Negara lain ;
- h. Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang Merek, Khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang, atau

Hal 55 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut ;

- Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Prinsip First to File yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya mengatur bahwa : “ Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dinohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis “, dimana pada kenyataannya Merek Dermasep Nomor Registrasi IDM000361988 telah terdaftar terlebih dahulu pada tanggal 18/07/2012 untuk jenis barang pada Kelas 3 dan Merek Dermacept Nomor Agenda DID2020053159 baru diajukan permohonannya pada tanggal 11/09/2020, dengan demikian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah sesuai diterapkan pada Putusan Komisi Banding No. 1411/KBM/HKI/2022 ;

- Bahwa selanjutnya Tergugat berpendapat oleh karena kedua merek tersebut memiliki unsur kata dominan yang sama atau mirip dalam pengucapan bunyi yakni kata “ DERMACEP “ yang apabila diucapkan keduanya, maka akan memiliki bunyi yang sama , dimana unsur Merek yang dominan antara Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan secara konseptual, unsur kata, serta persamaan bunyi pengucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Prinsip First to File yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya mengatur bahwa : “ Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dinohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis “, dimana pada kenyataannya Merek Dermasep

Hal 56 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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

Nomor Registrasi IDM000361988 telah terdaftar terlebih dahulu pada tanggal 18/07/2012 untuk jenis barang pada Kelas 3 dan Merek Dermacept Nomor Agenda DID2020053159 baru diajukan permohonannya pada tanggal 11/09/2020, dengan demikian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah sesuai diterapkan pada Putusan Komisi Banding No. 1411/KBM/HKI/2022 ;

- Bahwa selanjutnya Tergugat berpendapat oleh karena kedua merek tersebut memiliki unsur kata dominan yang sama atau mirip dalam pengucapan bunyi yakni kara “ DERMACEP “ yang apabila diucapkan keduanya, maka akan memiliki bunyi yang sama , dimana unsur Merek yang dominan antara Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan decara konseptual, unsur kata, serta persamaan bunyi pengucapan yang dinilai dapat mengecah konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis , sehingga dengan demikian terhadap segala upaya pembuktian para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan secara khusus dalam gugatan ini maka dianggap kurang relevan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Prinsip First to File yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya mengatur bahwa : “ Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dinohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis “, dimana pada kenyataannya Merek Dermasep Nomor Registrasi IDM000361988 telah terdaftar terlebih dahulu pada tanggal 18/07/2012 untuk jenis barang pada Kelas 3 dan Merek Dermacept Nomor Agenda DID2020053159 baru diajukan permohonannya pada tanggal 11/09/2020, dengan demikian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah sesuai diterapkan pada Putusan Komisi Banding No. 1411/KBM/HKI/2022 , maka dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatan dan sebaliknya tidak terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan batal Putusan Komisi Banding Nomor 1411/KBM/HKI/2022 tertanggal 7 Oktober 2022

Hal 57 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sehingga dengan demikian terhadap petitum pokok yang mendasarkan pada dalil pokok gugatan secara otomatis harus ditolak yaitu petitum angka 2, demikian pula terhadap petitum-petitum yang selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak pula karena petitum pokoknya yang mendasarkan pada dalil pokok gugatan telah dinyatakan ditolak, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ‘

Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.220.000,00- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 58 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



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

Buyung Dwikora, S.,H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran	=	
-----	Rp40.000,00		
-	Biaya Proses -----	=	Rp150.000,-
-	Biaya Panggilan -----	=	Rp1.000.000,00
-	PNBP panggilan---	=	Rp10.000,00
-----	Meterai	=	Rp.10.000,-
-	Redaksi -----	=	Rp.10.000,-
		----- +	
	Jumlah	=	Rp1.220.000,00,-

Hal 59 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



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

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 60 dari 60 Halaman Putusan Nomor 60/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)