



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Tn. Thomas Susanto Pemegang Merek Osaka No.IDM000669239 Kelas Barang 20, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Heru Setiyono, S.H., M.H., CLA, dkk advokat/Konsultan Kekayaan Intelektual dari Kantor Law Firm Setiyono & Co Plaza Pacipic A.4 No.84 Jalan Boulevard Barat Raya, kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

1. PT. Daya Kaji Cemerlang (Pabrik Furniture) beralamat di Jalan Raya Minawerot, Desa Paslaten, Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai Tergugat I;
2. Pemilik Toko Srikandi beralamat di Jalan Siswomiharjo No.96 Manado, Sulawesi Utara sebagai Tergugat II
3. Pemilik Toko Great Furniture beralamat di Jalan Raya Manado Bitung, Airmaidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai Tergugat III;

Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, telah mengajukan gugatan Merek sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan penggunaan merek tanpa hak merujuk Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, dalam **Pasal 83 ayat (1) Pemilik merek terdaftar dan/atau Penerima Lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:**
 - a. **Gugatan ganti rugi; dan/atau**
 - b. **Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.**
2. Bahwa Penggugat mempunyai **Hak Eksklusif** sebagai pemilik sah atas merek "**OSAKA**" dan telah mempunyai Sertifikat Merek Terdaftar No. **IDM000669239**, untuk kelas barang **20** berupa: "**Kasur-kasur, Springbed, Foam (Busa untuk tempat tidur), Bantal-bantal, Tempat tidur, Perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam**", sehingga merek "**OSAKA**" telah dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016;
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "**OSAKA**" dari tanggal 27 Februari 2019 dan telah memproduksi untuk produk kelas 20, yaitu: Kasur-kasur, Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), Bantal-bantal, Tempat tidur, Perlengkapan tempat tidur busa dengan berbagai ukuran kasur busa, springbed dengan berbagai ukuran dan harga yang berbeda-beda tergantung ukuran dan kualitasnya, hingga saat ini barang-barang tersebut di atas telah diproduksi, dipergunakan, dan diperdagangkan, dan telah dikenal di wilayah Indonesia, baik melalui Toko-toko/Agen/Distributor di seluruh Indonesia, maupun penjualan melalui online seperti: Tokopedia, Lazada, Shopee;
4. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah merek "**OSAKA**", No. **IDM000669239** berhak menggunakan sendiri dan/atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek "**OSAKA**" tersebut, dan **melarang siapapun yang menggunakan merek "OSAKA"** tanpa hak, baik yang menggunakan merek yang mempunyai **Persamaan Pada Pokoknya** dan/atau secara keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis";
5. Bahwa yang dimaksud dengan "**Persamaan Pada Pokoknya**", berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah: adalah "**Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut”;

6. Bahwa ada beberapa kriteria, terkait Persamaan Pada Pokoknya, baik di kantor Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat untuk menentukan adanya Persamaan Pada Pokoknya, yaitu sebagai berikut:

Di kantor Merek di Jepang:

Dalam menentukan Persamaan Pada Pokoknya didasarkan pada:

1. Penglihatan/Penampilan;
2. Cara Pengucapan;
3. Pengartian.

Di kantor Merek Amerika Serikat:

Dalam menentukan Persamaan Pada Pokoknya didasarkan pada:

1. Sound (Bunyi);
2. Cara Pengucapan;
3. Pengartian.

Dalam beberapa Putusan di Pengadilan di Amerika Serikat dan Lanham Act, menetapkan 4 (empat) kategori berkenaan dengan Pelindungan Merek, yaitu:

1. Generic (Umum);
2. Descriptive (Deskriptif);
3. Suggestive (Sugestif);
4. Arbitrary (berubah-ubah)

Keempat kategori tersebut dipergunakan oleh Pengadilan Amerika Serikat untuk menentukan sifat "Daya Pembeda" antara merek satu dengan merek lainnya.

Sedangkan yang menjadi rujukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menentukan adanya Persamaan Pada Pokoknya, dilakukan dengan cara, yaitu: **Visual; Konseptual; dan Fonetik.**

1. Yang dimaksud **Visual** adalah persamaan dari sisi tampilan merek itu sendiri, disebabkan karena persamaan dari bentuk merek, persamaan cara penempatan unsur-unsur yang ada dalam suatu merek, persamaan dari susunan warnanya atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, sehingga memberikan kesan adanya persamaan yang berakibat mengelirukan konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dimaksud **Konseptual** adalah persamaan yang didasarkan, karena ada kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan;
3. Yang dimaksud **Fonetik** adalah persamaan yang didasarkan pada persamaan secara pengucapan atau bunyi dari merek tersebut, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.
7. Bahwa dari poin 6 di atas sangat jelas kriteria, dan unsur-unsur tersebut merek "**Osakafom**" milik **TERGUGAT I** yang menggunakan merek "**Osakafom**" *mempunyai Persamaan Pada Pokoknya* dengan merek terdaftar "**OSAKA**" No. IDM000669369 milik **PENGUGAT**;
8. Bahwa dalam Undang-Undang Merek, Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 pada **Pasal 1 ayat (1)** berbunyi: "**Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa**";
9. Bahwa Tergugat I adalah suatu Perusahaan Pabrik Furniture yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan produk kasur busa dan spring bed dengan berbagai ukuran dan ketebalan dengan harga yang berbeda-beda yaitu:
Ketebalan Kasur busa: 16 cm; 25 cm; dan 30 cm dengan ukuran kasur 100 cm X 200 cm; 120 cm X 200 cm; 125 cm X 200 cm; 150 cm X 200 cm; 160 cm X 200 cm; 180 cm X 200 cm; dan 200 cm X 200 cm dengan harga yang berbeda-beda, menggunakan merek "**Osakafom**" sebagai nama merek dagang dari Tergugat I, padahal Tergugat I telah mengetahui, baik dalam Pangkalan Data Merek, di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) maupun dalam pasaran, bahwa merek "**OSAKA**" telah terdaftar dan dimiliki sah oleh Penggugat, dan bahkan Tergugat I telah dengan mencoba-coba mendaftarkan merek "**Osakafom**" No. DID2019053972, tanggal permohonan, 13 September 2019, melalui **seorang Konsultan Kekayaan Intelektual** untuk kelas barang 20: berupa Spring bed, kasur busa, tempat tidur, dan lain-lainnya, serta **telah ditolak oleh DJKI**, namun secara fakta Produk-produk kasur busa, springbed, dan kasur-kasur yang lainnya masih menggunakan merek "**Osakafom**" tetap diproduksi dan dipergunakan untuk perdagangan dengan cara "**Iktikad tidak baik**", sehingga jelas ingin

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui/menyesatkan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam **Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**, yang dimaksud "**Pemohon Yang beriktikad tidak baik** adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen". Dalam hal ini sangat jelas **TERGUGAT I** menyesatkan, mengecoh terhadap konsumen terhadap merek "**OSAKA**" milik Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I pernah melakukan pendaftaran merek "**Osakafom**" di kantor merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Konsultan Kekayaan Intelektual, akan tetapi pendaftaran merek Tergugat I "**Osakafom**" telah **ditolak**, karena ada **Persamaan Pada Pokoknya** dengan Merek "**OSAKA**" milik Penggugat untuk jenis barang yang sama;

11. Bahwa Penggugat telah mempunyai bukti yang cukup, dari Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menjual, dan memperdagangkan kasur busa, kasur springbed dengan berbagai ukuran, dan jenis yang berbeda-beda dengan harga yang berbeda pula dengan menggunakan merek "**Osakafom**" milik Tergugat I, selain menjual dan memperdagangkan Tergugat I juga membuat, memproduksi, memperdagangkan, memasarkan kasur-kasur busa, springbed dll, dengan menggunakan merek "**Osakafom**" dengan diperdagangkan/dijual kepada pihak-pihak penjual (toko) melalui Distributor, Agen tunggal, baik yang ada di wilayah Sulawesi Utara, maupun wilayah lain, sebagaimana pabrik Tergugat I yang terletak di Jalan Raya Minawerot, Desa Paslaten, Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dijual di Kota Manado, Minahasa Utara, Kotamobagu, dan di wilayah Kota/kabupaten Sulawesi Utara, termasuk pula toko milik Tergugat II di Kota Manado, dan toko Tergugat III di Kab. Minahasa Utara;

12. Bahwa Penggugat mempunyai bukti pembelian kasur busa dengan ukuran 100 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm kepada Tergugat II dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di mana toko Srikandi (Tergugat II) memperdagangkan (menjual) kasur busa, yang diletakan di depan toko, sehingga dapat dilihat oleh konsumen dari luar dengan Merek "**Osakafom**" milik Tergugat I, dan begitu pula Penggugat membeli kasur busa ukuran 120 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm kepada Tergugat III dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), di mana Tergugat III memperdagangkan (menjual) kasur busa, termasuk springbed yang diletakan di

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokonya, sehingga dapat dilihat dari luar, bahkan Tergugat III pun juga memasang papan (*billbord*) di depan tokonya, dan selain itu pada umumnya pedagang/toko-toko penjual cara memasarkan kasur busa atau kasur springbed dengan nama merek "OSAKA" bukan dengan menawarkan dengan merek "Osakafom", sehingga di sini sangat jelas ada niat tidak baik dalam memasarkan produknya, sehingga menyesatkan (mengelabui) konsumen;

13. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat I masih membuat, memproduksi dan memperdagangkan/menjual, sedangkan Tergugat II, dan Tergugat III masih memperdagangkan, menjual kepada pihak lainnya (*customer*) dengan menggunakan merek "Osakafom", yang dimiliki oleh Tergugat I, sehingga jelas secara fakta Para Tergugat merupakan bentuk pelanggaran hukum atas merek "OSAKA" yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan yang dibuat, diproduksi, dan diperdagangkan oleh Tergugat I, dan begitu pula yang diperdagangkan dan diperjualbelikan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang diperdagangkan dan dipergunakan di bawah ini:



Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks





**Kasur Busa dan Springbed merek "OSAKA" Sertifikat Merek
No. IDM000669239 milik PENGGUGAT yang diproduksi, dan diperdagangkan**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menggunakan Merek "**Osakafom**" sebagai nama merek dagang yang **telah ditolak dari kantor Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**, namun **tetap dipergunakan** adalah bentuk pelanggaran atas merek terdaftar, padahal merek "**Osakafom**" **mempunyai Persamaan Pada Pokoknya** dengan Merek terdaftar "**OSAKA**" **IDM000669239**, karena Merek "**OSAKA**" merupakan kata **isensial yang dominan dan menonjol** dari "**OSAKA**", sedangkan merek "**Osakafom**" merupakan kepanjangan dari kata **Osaka** dan **fom**, di mana kata merek "**Osaka** dan kata "**fom**" atau "**foam**" mempunyai arti: **busa**, yang dipergunakan untuk membuat busa, sehingga merek "**Osakafom**" merupakan nama yang dominan dan menonjol dari "**OSAKA**" milik Penggugat, sehingga Tergugat I mempergunakan merek "**Osakafom**" tersebut **ter-Inspirasi** dari merek "**OSAKA**" milik Penggugat, di sinilah timbul **iktikad tidak baik** dengan mempergunakan merek "**Osakafom**" yang telah ditolak Dirjen Kekayaan Intelektual, namun masih tetap dipergunakan untuk diproduksi dan diperdagangkan oleh Tergugat I dengan menggunakan nama merek dagang "**Osakafom**", sehingga sudah dapat dipastikan mengakibatkan menyesatkan dan mengelabui konsumen, sehingga dikualifikasikan memenuhi unsur-unsur sebagai pelanggaran hukum, terkait **Persamaan Pada Pokoknya** dengan merek "**OSAKA**" milik Penggugat;

15. Bahwa Para Tergugat tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis, terkait Persamaan Pada Pokoknya antara merek "**OSAKA**" milik Penggugat dan "**Osakafom**" yang dimiliki dan dipergunakan, diproduksi, diperdagangkan oleh Tergugat I, dan diperdagangkan pula oleh Tergugat II, Tergugat III merupakan bentuk pelanggaran merek dengan melakukan persaingan curang untuk mengelabui konsumen, dan mempunyai "**iktikad tidak baik**", sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3);

16. Bahwa hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No. 7 K/Pdt-Sus-HKI/2016** antara Sheraton Intenational, LLC, Sheraton Interantional IP, LLC, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, INC (Penggugat/Pemohon Kasasi) dengan PT. Graha Tunas Mekar (Tergugat/Termohon Kasasi) terkait **Persamaan Pada Pokoknya** antara Merek "**ST REGIS**" milik Penggugat/Pemohon Kasasi dengan merek "**REGIS@The Peak at Sudirman**" milik Tergugat/Termohon Kasasi untuk kelas yang sama. Dari merek tersebut terdapat Persamaan Pada Pokoknya, yaitu Kedua merek tersebut sama memiliki **unsur yang dominan dan menonjol**, yaitu: "**REGIS**" sedangkan "**Peak**"

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan "at **Sudirman**" hanya menunjukkan lokasi atau tempat. Oleh karena itu dari Yurisprudensi MARI tersebut di atas sangat berkesesuaian dengan merek "**OSAKA**" milik Penggugat dengan "**Osakafom**" yang dimiliki oleh Tergugat I, **merek ini unsur yang sangat Dominan dan Menonjol** adalah "**OSAKA**", sedangkan **fom** hanya mempunyai arti: "Busa" untuk kelas barang 20 dengan barang yang sama berupa Kasur busa, Kasur Springbed;

17. Bahwa hal tersebut juga sesuai **Yurisprudensi MARI No.789/ K/Pdt.Sus-HKI/2016** antara PT. Intigarmino Persada Penggugat/Pemohon Kasasi atas merek "LOIS" dengan Agus Salim Tergugat/Termohon Kasasi terkait merek "NEWLOIS" dan Merek "REDLOIS" milik Tergugat/Termohon Kasasi, Mahkamah Agung menyatakan: bahwa merek "NEWLOIS", dan merek "REDLOIS" milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai "*Persamaan Pada Pokoknya*" dengan Pemegang Merek "LOIS" yang menimbulkan kesan kedua produk merek tersebut terasosiasi dan dapat menimbulkan kesesatan dan merugikan konsumen". Dari ke-dua Yurisprudensi MARI, hal tersebut sesuai dengan gugatan a quo Tergugat I sebagai pemilik merek "**Osakafom**" yang telah memproduksi, memperdagangkan kasur busa, kasur springbed tersebut, dan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan kasur-kasur busa, dan kasur Springbed untuk kelas barang sama yang mempunyai **Persamaan pada Pokoknya** dengan merek "**OSAKA**" milik Penggugat;
18. Bahwa Tergugat I telah memiliki jaringan pemasaran cukup luas dengan lokasi pabrik di Minahasa Utara, sehingga dapat dipastikan **TERGUGAT I** telah banyak membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan produk kasur-kasur busa, kasur springbed dengan berbagai ukuran dengan menggunakan Merek "**Osakafom**" yang mempunyai **Persamaan Pada Pokoknya** dengan merek "**OSAKA**" milik Penggugat;
19. Bahwa akibat tindakan Tergugat I menggunakan, membuat, memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan kasur-kasur busa, kasur springbed atau kasur pegas sejak kurang lebih dari tanggal **1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 selama 42 bulan** dengan menggunakan merek "**Osakafom**" yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "**OSAKA**" milik Penggugat, mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat selama 42 bulan;
20. Bahwa harga kasur busa per 1 (satu) Pcs ukuran 100 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm dijual oleh Tergugat II sebesar Rp

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Tergugat III menjual 1 (satu) Pcs kasur busa ukuran 120 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila dibandingkan dengan harga jual produk kasur busa 1 (satu) Pcs ukuran 100 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm milik Penggugat sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kasur dengan berbagai macam ukuran dan kualitas produk yang lebih tinggi.

Bahwa kerugian Penggugat dapat dihitung dari parameter (pemasaran/penjualan) oleh Tergugat II, 1 (satu) Pcs Kasur Busa ukuran 100 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm dengan harga Rp. 475.000,- dan (pemasaran/penjualan) Tergugat III, 1 (satu) Pcs Kasur busa ukuran 120 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm seharga Rp. 600.000,-. Dalam hal ini tentunya Tergugat I sebagai pihak yang membuat, memproduksi, dan memperdagangkan tentunya akan menjual ke Distributor, Agen, dan Toko-toko tentu harga yang jual lebih rendah untuk 1 pcs kasur busa dengan ukuran 100 cm X 200 cm ketebalan 16 cm seharga ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Pemasaran/Penjualan Pabrik (TERGUGAT I):

- Bahwa Pemasaran/Penjualan 1 (satu) hari terjual 100 Pcs kasur busa ukuran 100 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm merek "Osakafom" dengan harga Rp. 350.000,- dalam **1 (satu) Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Utara** dengan rincian sebagai berikut:

$100 \times 30 \text{ (hari)} \times \text{Rp } 350.000,- \times 42 \text{ bulan} = \text{Rp } 44.100.000.000,-$ (empat puluh empat miliar seratus juta rupiah)

- Bahwa perlu diketahui **1 provinsi Sulawesi Utara terdapat 11 Kabupaten dan 4 Kota**, maka pemasaran kasur merek "Osakafom" dalam jangka waktu 42 bulan adalah sebagai berikut:

$100 \times 30 \text{ (hari)} \times \text{Rp } 350.000,- \times 42 \text{ bulan} \times 15 \text{ (Kabupaten dan Kota)} = \text{Rp } 661.500.000.000,-$ (enam ratus enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pemasaran/Penjual Toko Srikandi (TERGUGAT II):

- Bahwa pemasaran/Penjualan 1 (satu) hari terjual 1 Pcs kasur busa merek "Osakafom" ukuran 100 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm yang terletak di **Kota Manado** dengan rincian sebagai berikut:

1 X 30 (hari) X Rp 475. 000,- X 42 bulan = Rp 598.500.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Pemasaran/Penjualan Toko Great Furniture (TERGUGAT III):

- Bahwa pemasaran 1 (satu) hari terjual 1 Pcs kasur busa per-bulan merek "Osakafom" dengan ukuran 120 cm X 200 cm dengan ketebalan 16 cm yang terletak di **Kabupaten Minahasa Utara** dengan rincian sebagai berikut:

1 X 30 (hari) X Rp 600. 000,- X 42 bulan = Rp 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah)

21. Bahwa untuk membangun kepercayaan konsumen serta citra produk yang baik tentunya Penggugat telah mengeluarkan biaya produksi yang tidak sedikit, sehingga Penggugat juga mengalami kerugian materiil selama 42 bulan sebesar **Rp 662.854.500.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**, sebagai akibat pelanggaran merek yang dilakukan oleh Para Tergugat;

22. Bahwa akibat tindakan Para tergugaT yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat I segera menghentikan produksi, menarik dari peredaran, dan berhenti memperdagangkan dan memasarkan produk kasur busa, kasur springbed, dan kasur lainnya dan Tergugat II, dan Tergugat III untuk berhenti, dan memperdagangkan atas merek kasur busa, kasur springbed, kasur lainnya yang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan merek "Osakafom" yang **memempunyai Persamaan Pada Pokoknya** dengan merek "OSAKA" milik Penggugat;

23. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum serta bukti-bukti yang benar, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali dari Para Tergugat, serta membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Makasar, untuk berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sah merek "OSAKA" No. IDM000669239, untuk kelas barang 20: Kasur-kasur, Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menggunakan merek "Osakafom" mempunyai Persamaan Pada Pokoknya adalah merupakan bentuk Pelanggaran Merek;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur springbed dan kasur lainnya dengan nama Merek "Osakafom" tanpa hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen, dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa, kasur springbed, dan kasur lainnya dengan menggunakan nama merek "Osakafom" tanpa hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen dan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
6. Menyatakan Para Tergugat mempunyai "Iktikad Tidak Baik" dengan memperdagangkan dengan menggunakan merek tanpa hak atas merek

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Osakafoam" yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "OSAKA", No. IDM000669239, dalam kelas barang 20, milik Penggugat;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 661.500.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 598.500.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan memproduksi, menjual, dan menarik dari peredaran serta menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memproduksi, memperdagangkan dan memasarkan produk kasur busa, kasur springbed, kasur lainnya yang menggunakan merek "Osakafoam" yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "OSAKA" milik Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan tersebut;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun adanya kasasi, atau peninjauan kembali dari Para Tergugat;
14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Makasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat hadir pula kuasanya;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Subjecto.

Bahwa mencermati gugatan penggugat yang menggugat Pemilik Toko Srikandi sebagai Tergugat II dan Pemilik Toko Great Furniture sebagai Tergugat III adalah gugatan cacat formil oleh karena Toko Srikandi dan Toko Great Furniture bukanlah badan hukum sehingga seharusnya penggugat menyebut dan mencantumkan identitas pemilik Toko Srikandi dan Toko Great Furniture untuk mempertegas siapa subyek hukum yang hendak digugat dan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat bukan dengan hanya menyebut Pemilik Toko;

Bahwa dengan hanya mencantumkan Pemilik Toko sebagai Tergugat tanpa menyebutkan identitas pemiliknya maka jelas gugatan penggugat tidak jelas siapa subyek hukum yang hendak digugatnya dan gugatan yang demikian merupakan gugatan yang cacat formil karena keliru dalam menentukan subyek hukum;

Bahwa karena gugatan penggugat keliru dalam menentukan subyek mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil, sehingga menurut hukum gugatan penggugat yang cacat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verkiaard);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature oleh karena seharusnya menurut hukum sebelum mengajukan gugatan/sengketa di Pengadilan maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan somasi kepada pihak Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tidak menempuh upaya tersebut yang merupakan syarat formil sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan.

Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya somasi oleh Penggugat kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan di pengadilan mengakibatkan gugatan penggugat premature sehingga menurut hukum gugatan yang premature haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ant vankelUk verkiaard);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa ia adalah pemilik yang atas merek Osaka dengan memproduksi kasur-kasur, Springbed, foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, dst tanpa menampilkan dan menguraikan secara detail produksinya seperti ukuran dan ketebalannya berapa dan harganya berapa merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas.

Bahwa seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas dan detail hasil produksinya tersebut mengingat yang disengketakan Penggugat adalah merek dan sebuah hasil produksi sehingga penting dan perlunya uraian produk yang dimiliki Penggugat.

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail hasil produksi yang diklaim sebagai merek osaka maka jelas gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas sehingga menurut hukum gugatan yang kabur/tidak jelas menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelyk verklaard).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Pemilik Toko Srikandi sebagai Tergugat II dan Pemilik Toko Great Furniture sebagai Tergugat III adalah gugatan yang keliru dan salah dalam menempatkan pihak.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Merek Osaka. Tergugat II dan Tergugat III tidak memproduksi barang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III hanya pihak yang menjual barang berupa Springbed merek Osakafom bukan Osaka sehingga dengan Penggugat menempatkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil karena keliru dalam menempatkan pihak.

Oleh karena gugatan Penggugat cacat formil karena keliru dalam menempatkan pihak maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dan terperinci secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita point (1) tentang penggunaan merek tanpa hak merujuk Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, dalam Pasal 83 ayat (1) Pemilik merek terdaftar dan/atau Penerima Lisensi Merek Terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;

Dasar Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Klien kami (Para Tergugat I, II, III) adalah Gugatan yang keliru, salah alamat, sebab para Tergugat, dalam memproduksi, memasarkan penjualan Para Tergugat (PT. Daya Kaji Cemerlang Tergugat I), telah mempunyai Merek masing-masing Merek POWERKEEP dari Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal Penerimaan 02 Agustus 2019 Nomor pendaftaran: DM000839446 dengan Sertifikat Hak Atas Merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 02 Agustus 2029, dan Merek POWERLAND Sertifikat Merek tanggal penerimaan 26 Desember 2019, Nomor Pendaftaran 1DM000858978 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2029.

3. Bahwa Tergugat I (P.T. Daya Kaji Cemerlang), mempunyai Hak Eksklusif sebagai pemilik sah terhadap Merek POWERKEEP, POWERLAND dalam memproduksi Kasur Busa, Kasur Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam telah dilindungi oleh Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor: 20 Tahun 2016;
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita point (2), (3), PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGETAHUI Penggugat telah mendaftarkan Merek Osaka dan TIDAK PERNAH MELIHAT PRODUKSI Penggugat Kelas 20, di Wilayah Sulawesi Utara tempat domisili dan tempat usaha para Tergugat yaitu: kasur-kasur, springbed, foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur, busa dengan berbagai ukuran kasur busa, springbed

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai ukuran dan harga yang berbeda-beda tergantung ukuran dan kualitasnya, di mana Penggugat mendalilkan barang-barang tersebut telah diproduksi, dipergunakan, dan telah dikenal di Wilayah Indonesia, baik melalui toko-toko, agen, distributor di seluruh Indonesia, maupun penjualan-penjualan melalui online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, sebagaimana Dalil Penggugat??!

5. Bahwa antara OSAKA dengan OSAKAFOM TIDAK MEMILIKI KEMIRIPAN, KESAMAAN PADA POKOKNYA seperti dalil Penggugat pada Posita Point (5), (6), karena berbeda baik dan sisi : 1. Visual berbeda tampilan merek baik susunan warna, kombinasi dan unsur-unsurnya sehingga, tidak memberikan kesan tidak ada persamaan yang berakibat mengelirukan konsumen. 2. Dan sisi Konseptual tidak tendapat adanya kesamaan konsep produksi antara Osaka dan Osakafom. 3. Dan sisi: Fonetik yaitu penulisan merek dan lambang antara Osaka dan Osakafom memang sangat berbeda baik dan penggunaan huruf, jumlah huruf, dimensi design dan lainnya sangat berbeda. Sehingga ketiga sisi mi membuktikan bahwa antara merek Osaka dan Osakafom tidak terdapat kesamaan pada pokoknya.
6. Bahwa benar Tergugat I adalah suatu Perusahaan Pabrik Furniture yang memproduksi, memperdagangkan, memasarkan produk kasur busa dan springbed dengan berbagai ukuran dan ketebalan dengan harga yang berbeda-beda mulai dengan ketebalan kasur busa 16 cm, 25 cm, dan 30 cm dengan ukuran kasur 100 cm X 200 cm, 120 cm X 200 cm, 125 cm X 200 cm, 150 cm X 200 cm, 160 cm X 200 cm, 180 cm X 200, dan 200 cm X 200 cm dengan harga yang berbeda-beda, menggunakan merek "OSAKAFOM" dan tidak lagi menggunakan merek tersebut ketika tidak mendapatkan Sertifikat Merek Osakafom karena bagi Tergugat tidak menjadi masalah sebab Tergugat I memiliki Sertifikat Merek lainnya yaitu: Merek Powerkeep dan Powerland. Tergugat I dalam memperdagangkan dengan maksud dan Itikad baik dan tidak ada niat untuk mengelabuil/menyesatkan konsumen seperti dalil Penggugat pada posita point (9), atau mau menjiplak, meniru merek dari pihak Penggugat. .
. bukankah sebaliknya Penggugat...??!
7. Bahwa Tergugat II, III memang menjual produk dengan Merek OSAKAFOM seperti dalil Penggugat pada posita angka (12), (13), dan selama memperjualbelikan dengan merek OSAKAFOM tidak ada complain atau keberatan dan pihak manapun juga termasuk dari Penggugat sendiri, tidak benar

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika para Tergugat memasang papan (billboard) pada toko dengan nama merek OSAKA melainkan para Tergugat hanya memasang papan atau billboard OSAKAFOM, para Tergugat tidak memiliki itikad atau niat tidak baik untuk mengelabui konsumen, apalagi barang merek OSAKA yang diproduksi oleh Penggugat tidak dipasarkan di wilayah Manado atau pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

8. Dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa Tergugat I masih memproduksi dan memperdagangkan merek Osakafof adalah tidak benar, Tergugat I tidak memproduksi lagi merek Osakafof melainkan hanya memproduksi dan memperdagangkan springbed dan busa dengan merek Powerland dan Powerkeep, demikian pula Tergugat II dengan Tergugat III hanya memperdagangkan dan memperjualbelikan springbed dan busa merek powerland dan powerkeep yang diproduksi oleh Tergugat I, dengan demikian dalil gugatan Penggugat a quo tidak benar, tidak berdasar fakta dan kenyataan sehingga harus ditolak;

9. Bahwa dalil Penggugat angka 14 adalah tidak benar, Tergugat I tidak memproduksi lagi merek Osakafof, melainkan hanya memproduksi springbed dan busa merek Powerland dan powerkeep, sedangkan penggunaan merek osakafof sebelumnya juga tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk dan pihak Penggugat hingga Tergugat I tidak memproduksi lagi springbed merek osakafof, gugatan Penggugat diajukan sangat premature karena sebelumnya tidak pernah mengajukan keberatan terhadap produksi springbed merek osakafof milik Tergugat I;

Tergugat I tidak pernah terinspirasi dengan merek OSAKA untuk menggunakan merek Osakafof sebagaimana dalil Penggugat, penggunaan merek Osakafof adalah hasil karya dan inspirasi Tergugat I, termasuk design logo, huruf dan material produk tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Osaka yang diklaim sebagai merek terdaftar milik Penggugat, dalil Penggugat a quo adalah tidak benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

Tergugat I tidak pernah memiliki itikad tidak baik dan tidak pernah ada niat untuk mengelabui konsumen, Tergugat I hanya memproduksi barang dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat I sendiri, namun saat ini Tergugat I tidak memproduksi springbed maupun busa dengan merek Osakafof, melainkan hanya memproduksi dan memperdagangkan springbed dan busa merek Powerkeep dan Powerland;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat point (15) adalah tidak benar, Tergugat I tidak memproduksi barang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat, tidak benar jika Penggugat menyatakan tergugat melanggar ketentuan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat I tidak memproduksi springbed merek Osakafom melainkan hanya memproduksi dan memperdagangkan *Springbed* dan busa merek Powerland dan powerkeep, Tergugat I tidak melakukan perbuatan curang dalam kegiatan usahanya, tidak ada niat untuk mengelabui konsumen serta tidak memiliki itikad tidak baik, seluruh mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dipenuhi dan ditaati dengan baik, untuk itulah sehingga merek dagang yang di gunakan untuk produksi *springbed* dan busa oleh Tergugat I hanya menggunakan merek Powerland dan Powerkeep;
11. Bahwa seluruh Yurisprudensi yang dikemukakan Penggugat pada Point (16) dan Point (17) adalah tidak benar, Yurisprudensi *a quo* tidak memiliki relevansi hukum dengan materi gugatan ini, apalagi yurisprudensi menurut ketentuan dan asas hukum *The Binding Force of Precedent* tidak mengikat dan tidak harus diikuti (tidak wajib) oleh hakim dalam memutus perkara;
12. Tidak benar dalil Penggugat angka 18, Tergugat I tidak memiliki jaringan pemasaran luas, Tergugat tidak memproduksi *springbed* merek Osakafom, melainkan hanya memproduksi *springbed* dan busa merek Powerkeep dan Powerland, itupun kapasitas produksi Tergugat I hanya dipasarkan pada beberapa toko di sekitar Manado saja, dalil Penggugat *a quo* sangat berlebihan yang tentu saja tidak sesuai fakta dan kenyataan;
13. Dali! Penggugat point (19) adalah tidak benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan saja, Tergugat I tidak memproduksi *springbed* merek Osakafom selama 42 bulan yaitu dan tanggal 1 Januari 2020 hingga tanggal 1 Juni 2023 sebagaimana dalil Penggugat, produksi Tergugat I hanya untuk keperluan pendaftaran merek saja, itupun tidak pernah ada keberatan dan pihak manapun termasuk tidak ada keberatan dari pihak Penggugat, namun saat ini Tergugat I hanya memproduksi *springbed* dan busa merek Powerland dan Powerkeep saja, dengan demikian tidak benar jika Penggugat mengalami kerugian materiil akibat tindakan Tergugat I *a quo*, dalil Penggugat *a quo* jelas tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
14. Bahwa dalil gugatan penggugat Point (20) adalah tidak benar, dalil Penggugat hanya penghitungan kerugian yang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada asumsi dan hayalan fiksi belaka, penghitungan kerugian materil penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut fakta dan hukum;

Tergugat I tidak pernah melakukan penjualan sseperti yang di dalilkan penggugat apalagi dengan penghitungan yang seolah-olah benar, untuk itu di minta penggugat untuk menunjukkan data yang konkrit kaitan dengan angka-angka yang didalilkan tersebut yang tidak disertai dengan bukti yang konkrit;

Bahwa karena dalil Penggugat tidak benar, untuk itu dalil kerugian material Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa dalil Penggugat point (21) adalah tidak benar, dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, tidak jelas Penggugat membangun citra produk yang baik di wilayah mana sehingga mengalami kerugian Rp. 662.854.500.000,- karena Tergugat I tidak pernah melihat adanya produk Osaka di Wilayah Manado dan sekitarnya. Apa lagi Tergugat I, Tergugat II dan III tidak pernah memproduksi dan tidak pernah memperdagangkan produk merek Osaka, dalil Penggugat *a quo* tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan saja;

16. Bahwa dalil Penggugat point (22) adalah tidak benar sehingga harus ditolak, Penggugat tidak benar mengalami kerugian materiel akibat tindakan Tergugat I, Tergugat I tidak memproduksi dan tidak memperdagangkan Springbed dan busa merek Osakafom apalagi merek Osaka sehingga tidak ada yang perlu dihentikan dan tidak ada produk yang perlu ditarik dan pasaran, dalil Penggugat *a quo* sangat mengada-ada sehingga harus ditolak saja;

17. Bahwa dalil Penggugat point (23), adalah tidak benar sehingga dalil *a quo* harus ditolak dan kesampingkan saja, Penggugat tidak memiliki bukti apapun karena seluruh dalil Penggugat adalah tidak benar, untuk itu seluruh dalil Penggugat harus ditolak dan sangat tidak berdasar untuk memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada kasasi, permohonan penggugat *a quo* sangat mengada-ada sehingga harus dikesampingkan saja;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I, II, III, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bawa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 3376011805840005 atas nama Thomas Susanto, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Petikan Merek Sertifikat Merek No. **IDM000669239, Kelas barang: 20**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Petikan Sertifikat Perubahan Alamat Merek **OSAKA No. IDM000669239, Kelas barang: 20**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Usulan Penolakan Merek **OSAKAFOM** dengan No. Permohonan DID2019053972 tanggal, 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Penolakan Tetap Merek **OSAKAFOM** dengan No. Permohonan DID2019053972 tanggal, 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Status pendaftaran merek **OSAKAFOM** yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy foto pabrik yang memproduksi kasur merek **OSAKAFOM** di Minawerot, Minahasa Utara milik **Tergugat I**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy brosur pemasaran produk toko milik Tergugat II, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-8**;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Nota Pembelian kasur merek **OSAKAFOM** ukuran 100 cm x 200 cm, dengan harga Rp 475.000,- milik **Tergugat II**, tertanggal 28 Maret 2023, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Foto kasur yang dijual dengan ukuran 100 cm x 200 cm di toko milik **Tergugat II**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Foto kasur yang dijual dengan ukuran 100 cm x 200 cm di toko milik **Tergugat II**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Nota pembelian kasur merek **OSAKAFOM** ukuran 120 cm x 200 cm, dengan harga Rp 600.000,- milik **Tergugat III**, tertanggal 28 Maret 2023, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy Foto *springbed* yang dijual dengan ukuran 120 cm x 200 cm di toko milik **Tergugat III**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy Foto kasur yang dijual dengan ukuran 120 cm x 200 cm di toko milik **Tergugat III**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Foto kasur yang dijual dengan ukuran 120 cm x 200 cm di toko milik **Tergugat III**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy Faktur penjualan kasur merek **OSAKA** No. 0549/JL/UTM/0623 milik **Penggugat**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang **OSAKA** dengan No. 01672 tanggal, 02 Juni 2023 ke Wisata mebel (Kalimantan), sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-17**;
18. Foto copy Faktur Penjualan Kasur Merek **OSAKA** No. 0257/JL/UTM/2023 milik **Penggugat**, Surat Jalan Pengiriman Barang **OSAKA** dengan No. 03958 tanggal, 7 Maret 2023 ke Jupiter Foam (Banten), sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-18**;
19. Foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang **OSAKA** dengan No. 03958 tanggal, 7 Maret 2023 ke Jupiter Foam (Banten), sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-19**;
20. Foto copy Faktur penjualan kasur merek **OSAKA** No. 0562/JL/UTM/0623 milik **Penggugat**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-20**;
21. Foto copy Surat Jalan Pengiriman Barang **OSAKA** dengan No. 01706 tanggal, 7 Juni 2023 ke Mandiri (Kresik Tangerang), sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-21**;
22. Foto copy Foto Kasur yang diproduksi dan dijual di toko milik **Penggugat**, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-22**;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks

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

23. Foto copy Tangkapan layar (*screenshot*) pada google, pencarian kasur merek **OSAKA**, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-23**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi di persidangan masing-masing yaitu:

Saksi 1 NOVENTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah merek;
- Bahwa saksi Kenal Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat adalah teman Saksi dan menyuruh Saksi untuk membeli Kasur di Kota Manado;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat adalah agen Kasur atau pembuat Kasur;
- Bahwa waktu di Manado Penggugat menyuruh Saksi untuk membeli Kasur Merk Osaka;
- Bahwa uang pembelian Kasur Saksi diganti oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanggal pembeliannya yang Saksi ketahui cuman beli Kasur di 2 (dua) toko ;
- Bahwa Kasur merek Osaka tersebut Saksi packing dan Saksi bawa ke Tangerang dan Saksi antarkan ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi dua kali ke Kota Manado;
- Bahwa saksi Beli Kasur merek Osaka di dua toko di Manado;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tebalnya tidak ingat Saksi hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahunya beda harga antara 1 toko tapi harga jelasnya beda
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah merek tersebut pernah di daftar;
- Bahwa saksi harga Osaka dengan Osaka Foam tidak tahu bedanya
- Bahwa saksi hanya disuruh beli Osaka Foam;
- Bahwa saksi tebalnya tidak ingat hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi pernah melihat nota pembelian Kasur
- Bahwa saksi tidak tahu kalau merek Osaka ada sertifikat;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat bergerak menjual kasur kalau memproduksi Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau ada atribut merk kasur tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu merk yang dijual Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu 2 – 3 hari yang lalu tentang masalah ini
- Bahwa saksi hanya disuruh membeli;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan tulisan detail merknya
- Bahwa saksi Pada saat pembelian hanya mencari Osaka Foam;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 FRETZ JULMAN DANIEL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah merek;
- Bahwa Saksi hanya mengantar NOVENTO untuk membeli Kasur;
- Bahwa NOVENTO minta diantar untuk beli Kasur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama tokonya untuk beli kasur tapi tahu tempatnya;
- Bahwa Saksi hanya menunggu di mobil;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bawa untuk membuktikan dalil-dalil sangklannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan, berupa:

1. Foto copy Akte Pendirian P.T. DAVA KAJI CEMERLANG (DKC) No. 2 tanggal 11 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris/PPT Yose Fernando Salanti, S.H., M.Kn., sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-1**;
2. Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHLJ-0059668.AH.01.01.Tahun 2018 Tentang Badan Hukum Perseroan Terbatas P.T Daya KM Cemerlang, tanggal 13 Desember 2018, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-2**;
3. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059668.AH 01.01.Tahun 2018. Tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Daya Kaji Cemerlang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-2.1**;

4. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (**SIUP**) Menengah, Nomor: 06/18.11-MU/PM/h/2019, tanggal 21 Januari 2019, Nama Perusahaan PT. Daya Kaji Cemerlang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu), sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-3**;
5. Foto copy **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tanggal 22 Januari 2019, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-4**;
6. Foto copy **SURAT REKOMENDASI BPJS KESEHATAN** Nomor 08/X.01/KKMinut/0119, Tanggal 18 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor BPJS Kesehatan Kab. Minahasa Utara, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-5**;
7. Foto copy Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS Menerbitkan Nomor Induk Berusaha 09120308870673 Nama Perusahaan PT. Daya Kaji Cemerlang, ditetapkan tanggal 07 Agustus 2018, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-6**;
8. Foto copy Surat Pemerintah Republik Indonesia Cq.Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS Menerbitkan Nomor Induk Berusaha 09120308870673 Nama Perusahaan PT. Daya Kaji Cemerlang, diterbitkan tanggal 7 Agustus 2019, perubahan ke-2 tanggal 1 September 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-7**;
9. Foto copy Surat Pemerintah Republik Indonesia cq. *Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan IZIN USAHA (Surat untuk Usaha Perdagangan) Nama Perusahaan PT. Daya Kaji Cemerlang* tanggal 7 Agustus 2019, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-8**;
10. Foto copy Surat Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS Menerbitkan Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nama Perusahaan : PT. Daya Kaji Cemerlang. Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 23 September 2020, Perubahan Ke-6 tanggal 19 Oktober 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-9**;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lingkungan Nama Perusahaan PT. Daya Kaji Cemerlang. yang ditandatangani secara Elektronik oleh Bupati Kab. Minahasa Utara, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-10**;
12. Foto copy Surat Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan IZIN LOKASI Nama Perusahaan PT. Daya Kaji Cemerlang, Tanggal 7 Agustus 2019, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-11**;
13. Foto copy Surat Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa Utara tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Nomor: 540/IMB/DPM- PTSP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Nama : PT. daya Kaji Cemerlang/Meike Maria Veronika Hongjoy, Lokasi Bangunan Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-12**;
14. Foto copy Surat PT. Daya Kaji Cemerlang, Perihal: Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang, tertanggal 18 Februari 2020 yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKPRD Kab. Minahasa Utara, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-13**;
15. Foto copy Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang, Nomor: 194/DPUTR/700/IV/2019 Tanggal 29 April 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-14**;
16. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor: 1OITKPRD/XIII/2020, Perihal Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang, Tanggal 28 Agustus 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-15**;
17. Foto copy Surat Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga OSS Menerbitkan Izin Usaha (IZIN USAHA INDUSTRI) Kepada PT. Daya Kaji Cemerlang, Tanggal terbit izin Usaha Proyek Pertama 31 Desember 2019 Perubahan ke-6 tanggal 19 Oktober 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-16**;
18. Foto copy Surat Keterangan Persetujuan Pemenuhan Komitmen, Nomor:01/SKPPK-IUI/DPM- PTSP/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dinas Pelayanan Modal

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks

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

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-17**;

18. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Ke Pajak, Nomor: S66PKP/WPJ.16/KP.0603/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang terbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DiP Sulut Tenggo dan Malut KPP Pratama, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-18**;
19. Foto copy NPWP :86.854.353.9-823.000 PT. Daya Kaji Cemerlang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-19**;
20. Foto copy Izin Usaha (Izin usaha Industri) Yang diterbitkan Pemerintah RI berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 PP No.24 Tahun 2018 Ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Tanggal Terbit 23 September 2020 Perubahan Ke-6 Tanggal 19 Oktober 2020, Izin Usaha Industri Diberikan kepada PT. Daya kaji Cemerlang (Tergugat I), sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-20**;
21. Foto copy Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran IDM000839446 tanggal 02 Agustus 2019, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-21**;
22. Foto copy Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran IDM000858978 tanggal 26 Desember 2019, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-22**;
23. Foto copy Gambar Kasur Busa Powerkeep Tebal 11 Cm, Tanpa Asli dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-23**;
24. Foto copy Gambar Kasur Busa Powerkeep Tebal 16 Cm, Tanpa Asli dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-24**;
25. Foto copy Gambar Kasur Busa Powerkeep Tebal 25 Cm, Tanpa Asli dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-25**;
26. Foto copy Gambar Kasur Busa Powerland Tebal 11 Cm, Tanpa Asli dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-26**;
27. Foto copy Gambar Kasur Busa Powerland Tebal 16 Cm, Tanpa Asli dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-27**;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.Foto copy Gambar Kasur Busa Powerland Tebal 25 Cm, Tanpa Asli dan bermaterai cukup diberi tanda **T.I.II.III-28**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya juga mengajukan saksi di persidangan masing-masing yaitu:

Saksi 1 YERSI HANCE MANDANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah merek ;
- Bahwa Saksi pasarkan King Oil dan Flovence dari 2014 – 2022 untuk wilayah Manado, Minahasa, bitung
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Merk Osaka di sana;
- Bahwa Saksi melihat merek Powerkeep, Powerland, dan Osaka Foam
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi lihat Osaka Foam dari tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak ada lagi Osaka Foam di Manado;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Osaka Foam dijual di Manado;
- Bahwa Saksi melihat di Pabrik merek Osaka Foam ± 20 buah tapi tidak pernah lihat di toko;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat merek Osaka Foam di toko Srikandi ;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 YOHANES di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah merek ;
- Bahwa saksi tahu PT. Daya Cemerlang
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. Daya Cemerlang bergerak di bidang Springbed
- Bahwa Saksi penyuplai bahan baku dari PT. Daya Cemerlang
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan busa ;
- Bahwa Saksi pernah lihat produksi Kasur oleh PT. Daya Cemerlang
- Bahwa Saksi pernah ke pabriknya dan melihat merek Kasur salah satunya Osaka Powerkeep dan Powerland;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diproduksi tinggal Powerkeep dan Powerland
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahan bakunya itu busa, per, kayu dan karet
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka desain sendiri;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai suplay bahan baku PT. Daya Cemerlang pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi biasa masuk ke pabrik dan Osaka Foam tidak diproduksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pabrik Osaka di tempat lain;
- Bahwa Saksi pernah lihat merek Osaka Foam di toko Srikandi ;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023;

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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;;

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

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terdaftar "**OSAKA**" berdasarkan Sertifikat Merek Terdaftar No. IDM000669239 tanggal 27 Februari 2019 untuk kelas barang 20 berupa: "*Kasur-kasur, Springbed, Foam (Busa untuk tempat tidur), Bantal-bantal, Tempat tidur, Perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam*",
2. Bahwa Tergugat pemegang Merek "**OSAKAFOM**" untuk kelas barang 20 berupa *Kasur-kasur, Springbed, Foam (Busa untuk tempat tidur), Bantal-bantal, Tempat tidur, Perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam* pernah mencoba melakukan pendaftaran mereknya No. DID2019053972 tanggal permohonan 13 September 2019, melalui seorang Konsultan Kekayaan Intelektual tetapi ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Bahwa merek "Osakafom" dijual di Toko Srikandi di Kota Manado dan Toko Great Furniture di Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I adalah suatu Perusahaan Pabrik Furniture yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan produk kasur busa dan spring bed dengan berbagai ukuran dan ketebalan dengan harga yang berbeda-beda yaitu:

Ketebalan Kasur busa: 16 cm; 25 cm; dan 30 cm dengan ukuran kasur 100 cm X 200 cm; 120 cm X 200 cm; 125 cm X 200 cm; 150 cm X 200 cm; 160 cm X 200 cm; 180 cm X 200 cm; dan 200 cm X 200 cm dengan harga yang berbeda-beda, merek "Osakafo" sebagai nama merek dagang dari Tergugat I, padahal Tergugat I telah mengetahui, baik dalam Pangkalan Data Merek, di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) maupun dalam pasaran, bahwa merek "OSAKA" telah terdaftar dan dimiliki sah oleh Penggugat, dan bahkan Tergugat I telah dengan mencoba-coba mendaftarkan merek "Osakafo" No. DID2019053972, tanggal permohonan 13 September 2019, melalui seorang Konsultan Kekayaan Intelektual untuk kelas barang 20: berupa Spring bed, kasur busa, tempat tidur, dan lain-lainya, serta telah ditolak oleh DJKI, namun secara fakta Produk-produk kasur busa, springbed, dan kasur-kasur yang lainnya masih menggunakan merek "Osakafo" tetap diproduksi dan dipergunakan untuk perdagangan dengan cara "tidak baik",

2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Dasar Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Klien kami (Para Tergugat I, II, III) adalah Gugatan yang keliru, salah alamat, sebab para Tergugat, dalam memproduksi, memasarkan penjualan Para Tergugat (PT. Daya Kaji Cemerlang Tergugat I), telah mempunyai Merek masing-masing Merek POWERKEEP dari Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal Penerimaan 02 Agustus 2019 Nomor pendaftaran: DM000839446 dengan Sertifikat Hak Atas Merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 02 Agustus 2029, dan Merek POWERLAND Sertifikat Merek tanggal penerimaan 26 Desember 2019, Nomor Pendaftaran 1DM000858978 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2029.

A. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama jawaban Kuasa para Tergugat, ternyata di samping menjawab pokok perkara yang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya membantah kebenaran gugatan Penggugat, para Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, barulah kemudian mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah pula mempelajari dengan seksama tanggapan Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*.
2. Gugatan Penggugat Prematur.
3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.
4. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur hukum materiil mengenai merek dan hukum formil tentang tata cara mengajukan gugatan tidak mengatur mengenai masalah eksepsi, sehingga untuk eksepsi berlaku ketentuan dalam Pasal 162 Rbg/Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg/Pasal 136 HIR, maka hanya eksepsi mengenai kewenangan saja yang akan diputus secara terpisah dari pokok perkara, sedangkan eksepsi lainnya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sudah memasuki bagian dari pokok perkara, maka oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi dari para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan gugatan dalam perkara ini didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai:

Perbuatan Tergugat I sebagai Perusahaan Pabrik Furniture yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan produk kasur busa dan spring

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bed dengan berbagai ukuran dan ketebalan dengan harga yang berbeda-beda yaitu: ketebalan Kasur Busa: 16 cm; 25 cm; dan 30 cm dengan ukuran kasur 100 cm X 200 cm; 120 cm X 200 cm; 125 cm X 200 cm; 150 cm X 200 cm; 160 cm X 200 cm; 180 cm X 200 cm; dan 200 cm X 200 cm dengan harga yang berbeda-beda, merek "Osakafo" sebagai nama merek dagang dari Tergugat I;

Padahal Tergugat I telah mengetahui, baik dalam Pangkalan Data Merek di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) maupun dalam pasaran, bahwa merek "OSAKA" telah terdaftar dan dimiliki sah oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Merek Terdaftar No. IDM000669239 tanggal 27 Februari 2019, dan bahkan Tergugat I telah dengan mencoba-coba mendaftarkan merek "Osakafo" No. DID2019053972, tanggal permohonan 13 September 2019, melalui seorang Konsultan Kekayaan Intelektual untuk kelas barang 20: berupa Spring bed, kasur busa, tempat tidur, dan lain-lainya, serta telah ditolak oleh DJKI, namun secara fakta Produk-produk kasur busa, springbed, dan kasur-kasur yang lainnya masih menggunakan merek "Osakafo" tetap diproduksi dan dipergunakan untuk perdagangan dengan cara "Itikad tidak baik",

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat adalah gugatan yang keliru, salah alamat, sebab para Tergugat, dalam memproduksi, memasarkan penjualan para Tergugat (PT. Daya Kaji Cemerlang Tergugat I), telah mempunyai Merek masing-masing Merek POWERKEEP dari Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal Penerimaan 02 Agustus 2019 Nomor pendaftaran: DM000839446 dengan Sertifikat Hak Atas Merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 02 Agustus 2029, dan Merek POWERLAND Sertifikat Merek tanggal penerimaan 26 Desember 2019, Nomor Pendaftaran 1DM000858978 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2029;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-23 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-28 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sebagai berikut:

Pemilik merek terdaftar dan/atau Penerima Lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur mengenai alasan-alasan pembatalan/penolakan suatu Merek sebagai berikut :

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.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa "**Persamaan Pada Pokoknya**", berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah: adalah "Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek 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";

Menimbang, bahwa apakah merek "OSAKAFOM" milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "OSAKA" milik Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) RI untuk menentukan adanya **Persamaan Pada Pokoknya**, dilakukan dengan cara yaitu: Visual, Konseptual, dan Fonetik.

1. Yang dimaksud Visual adalah persamaan dari sisi tampilan merek itu sendiri, disebabkan karena persamaan dari bentuk merek, persamaan cara penempatan unsur-unsur yang ada dalam suatu merek, persamaan dari susunan warnanya atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, sehingga memberikan kesan adanya persamaan yang berakibat mengelirukan konsumen;
2. Yang dimaksud Konseptual adalah persamaan yang didasarkan, karena ada kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan;
3. Yang dimaksud Fonetik adalah persamaan yang didasarkan pada persamaan secara pengucapan atau bunyi dari merek tersebut, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Penggugat adalah Pemegang Merek Terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek **No. IDM000669239, tanggal 27 Pebruari 2019 Kelas barang: 20** dengan Merek **OSAKA** yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 Penggugat telah memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Springbed, Kasur Busa, tempat tidur dengan berbagai ukuran sebagaimana gambar berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 pihak Tergugat I pernah mencoba untuk mendaftarkan Merek **OSAKAFOM** dengan No. Permohonan DID2019053972 tanggal 24 Juni 2021, tetapi Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menolak pendaftaran merek **OSAKAFOM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-13, P-14 dan P-15 berupa gambar Kasur Osakafom sebagaimana gambar berikut ini:



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek **OSAKA** milik Penggugat sebagai Pemegang Merek Terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek No. **IDM000669239**, tanggal **27 Pebruari 2019** Kelas **barang: 20** mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **OSAKAFOM** milik Tergugat yang telah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh Majelis Hakim di pertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneliti ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya Majelis Hakim harus membandingkan antara merek yang diajukan pendaftarannya oleh Penggugat berupa merek:

Milik Penggugat



Milik Tergugat I



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti Penggugat bukti P-22 disandingkan dengan gambar, tulisan OSAKAFOM milik Tergugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari Sama bentuk (Similarity Of Form) bentuk Merek Penggugat **OSAKA** yang terdiri atas 5 (lima) huruf dan merek Tergugat yang tertulis **OSAKAFOM** yang terdiri atas 8 (delapan) huruf, dimana hurufnya hampir sama;
- Persamaan ucapan (Phonetic Similarity). Pengucapan antara kata **OSAKA** dan **OSAKAFOM** jika diucapkan akan menimbulkan ucapan yang hampir sama, dimana yang membedakan antara kata **OSAKA** dan kata **OSAKAFOM** hanya pada 3 (tiga) huruf terakhir bahwa kata fom pada kata osakafom hanyalah pelengkap;
- Persamaan Bunyi (Sound Similarity). Bunyi yang ditimbulkan oleh kata pada merek Penggugat **OSAKA** dengan bunyi yang ditimbulkan oleh kata pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Tergugat **OSAKAFOM**, menurut Majelis Hakim jika diucapkan akan menimbulkan bunyi yang hampir sama;

Menimbang, bahwa dari persamaan huruf, persamaan pengucapan maupun persamaan bunyi terdapat persamaan pada pokoknya yakni merek kata "**OSAKA**" dan merek "**OSAKAFOM**", dari segi persamaan huruf, persamaan pengucapan maupun persamaan bunyi sangat mirip. Bahwa baik Merk Osaka maupun Osakafom, berada dalam kelas yang sama yaitu kelas 20;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim berdasarkan kriteria persamaan Merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis antara Merek "**OSAKAFOM**" milik Tergugat baik persamaan huruf, persamaan pengucapan, maupun dari persamaan bunyi serta jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "**OSAKA**" milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi para Tergugat pada 3 halaman 3 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan tidak diuraikannya secara detail hasil produksi yang diklaim sebagai merek Osaka maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Penggugat pada poin 2 alinea 2 halaman 4 dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat adalah gugatan yang keliru, salah alamat, sebab para Tergugat, dalam memproduksi, memasarkan penjualan para Tergugat (PT. Daya Kaji Cemerlang Tergugat I), telah mempunyai Merek masing-masing Merek POWERKEEP dari Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal Penerimaan 02 Agustus 2019 Nomor pendaftaran: DM000839446 dengan Sertifikat Hak Atas Merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 02 Agustus 2029, dan Merek POWERLAND Sertifikat Merek tanggal penerimaan 26 Desember 2019, Nomor Pendaftaran 1DM000858978 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2029, harus ditolak karena yang dipersoalkan oleh pihak Penggugat adalah penggunaan **merek osakafom** oleh para Tergugat yang secara nyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan **merek osaka** milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Merek **No. IDM000669239, tanggal 27 Pebruari 2019 Kelas barang: 20**, bukan merek Powerkeep atau Powerland;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan bukti P-9 dan bukti P-12, para Tergugat masih memajang dan memperdagangkan Merek Osakafom, dengan demikian dalil sangkalan dan eksepsi para Tergugat pada poin 1 dan 2 halaman dan 2 dan 3 dari jawaban para Tergugat tersebut di atas, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum kedua pada gugatan Penggugat beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah ternyata merek **OSAKAFOM** milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **OSAKA** milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga penggunaan merek **OSAKAFOM** oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, 14 dan P-15 Tergugat telah membuat, memproduksi dan memperdagangkan Sringbed, Kasur Busa, tempat tidur dengan berbagai ukuran dengan merek Osakafom yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Osaka milik Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 6 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 di atas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu :

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik merek OSAKA yang telah terdaftar berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek **No. IDM000669239, tanggal 27**

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 Kelas barang: 20 dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **OSAKAFOM** milik sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P11, dan P-12, para Tergugat masih memasarkan dan memperdagangkan merek Osakafom milik Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Osaka milik Penggugat, dengan demikian para Tergugat mempunyai itikad tidak baik. Oleh karena itu, petitum poin 6 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada poin 7, poin 8, dan poin 9, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti P-9 dan bukti P-12 yang merupakan nota penjualan tidak menunjukkan keseluruhan atau total penjualan dari para Tergugat dalam kurun waktu tertentu (bukti P-9 dan P-12 adalah nota penjualan para Tergugat hanya pada tanggal 28 Maret 2023) sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan poin 19 dan poin 20, maka tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada poin 10 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah ternyata para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Merek Osakafom milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Osaka milik Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk menghentikan memproduksi, menjual dan menarik dari peredaran dan menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memproduksi, memperdagangkan dan memasarkan produk Kasur busa, kasur *springbed*, kasur lainnya yang menggunakan merek osakafom untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada poin 11 Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 20 meminta agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rechtsverordening (RV), tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat pada poin 13, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1971 Jo. SEMA RI No.03 Tahun 1978, maupun syarat-syarat yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001, maka tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini dan para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* dan Pasal 163 *HIR/Pasal 283 RBG* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sah merek "OSAKA" Sertifikat Merek No. IDM000669239, tanggal 27 Pebruari 2019 Kelas barang: 20 Kasur-kasur, Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menggunakan merek "Osakafoam" yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Osaka milik Penggugat adalah merupakan bentuk Pelanggaran Merek;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur springbed dan kasur lainnya dengan nama Merek "Osakafoam" merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa, kasur springbed, dan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur lainnya dengan menggunakan nama merek "Osakafof" merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang memperdagangkan dan menggunakan "Osakafof" yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "OSAKA" Sertifikat Merek No. IDM000669239 tanggal 27 Pebruari 2019 dalam kelas barang 20 adalah bentuk itikad tidak baik dari para Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk menghentikan memproduksi, menjual, dan menarik dari peredaran serta menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memproduksi, memperdagangkan dan memasarkan produk kasur busa, kasur springbed, kasur lainnya yang menggunakan merek "Osakafof" yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "OSAKA" milik Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. dan Andi Nurmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks tanggal 12 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sudharmono, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1 /Pdt.Sus-HKI/2023./PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ANDI NURMAWATI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUDHARMONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000;
3. PNBPN	:	Rp40,000;
4. Panggilan	:	Rp210.000;
Jumlah		Rp420.000

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

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)