



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

HANSSEM CO., LTD., No. Sertifikat Pendaftaran:1334111-000395 Bisnis

Korea Selatan, alamat 144, Beonnyeong 2-ro, Danwon-gu, Ansan-si Gyeonggi-do, Korea Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Getri Antito, S.E., S.H., Kurniawan Fatahullah, S.H., M.H. dan Richard Stevanus Sitio, S.H. Para Advokat yang beralamat di Law Office Getri Fatahullah Sitio & Partners, Jl. Pulo Mas III Nomor 18, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020 serta telah diaktakan oleh Notaris Publik Korea Selatan dan telah dilegalisir oleh Keduataan Besar Indonesia di Korea Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. PT. SUNG SUN SATRIA, alamat di Dsn. Gunungsari, Desa Watesnegoro, Ngoro Mojokerto, Jawa Timur, diwakili oleh Kim Seong Man, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Muhammad, Kepala Personalia (HRD) PT. Sung Sun Satria, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, alamat di Jl. H. R. Rasuna Said No. kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **Turut 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 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal.1 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 6 Juli 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt/Sus-Merek/2020/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum atau perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Negara Korea Selatan, Penggugat memulai bisnisnya sejak 1 Februari 1974 dan terdaftar sejak 4 Juli 1996 berdasarkan *Certificate of Business Registration (Corporate Taxpayer)* dengan nomor pendaftaran 134111-0003595 (P.1);
2. Bahwa sejak 1 Februari 1974, Penggugat memulai bisnis di Korea Selatan dengan menggunakan merek dagang "HANSSEM" sebagai bagian essential dan sesuai dengan nama badan hukum Penggugat dan tidak ada pihak lain yang menggunakan merek dagang tersebut, berdasarkan hal ini, menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara merek dagang "HANSSEM" dengan nama perusahaan Penggugat, yang juga menggunakan kata-kata HANSSEM dan menunjukkan Penggugat adalah pemilik sekaligus pihak yang pertama kali menggunakan merek dagang "HANSSEM".
3. Bahwa oleh karena kata "HANSSEM" yang digunakan sebagai merek adalah merupakan bagian yang essential dari nama badan hukum Penggugat yakni HANSSEM CO., LTD. dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemakaiannya oleh pihak lain tanpa seijin dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Paris yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

"A trade name shall be protected in all the countries of Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trade mark"

Terjemahannya :

"Satu nama perniagaan/dagang dilindungi dalam semua negara-negara Uni tanpa kewajiban pengajuan atau pendaftaran apakah hal tersebut membentuk bagian dari merek dagang atau tidak"

Ketentuan tersebut di atas adalah mengenai perlindungan bagi nama perusahaan (*trade name*), yaitu bahwa nama perusahaan harus dilindungi tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya, baik nama perusahaan itu merupakan bagian dari suatu merek dagang maupun tidak. Bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi khalayak ramai terhadap kesimpang-siuran mengenai asal atau sumber dari barang-barang yang beredar di pasaran yang memakai merek yang mengandung nama atau nama perusahaan orang lain yang telah dikenal sebagai produsen barang-barang yang bermutu baik.

Hal.2 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan Pasal 8 Konvensi Paris ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang berbunyi sebagai-berikut :

Pasal 21 ayat (2) huruf a

“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.”
5. Bahwa akibat merek dagang “HANSSEM”, atas nama Tergugat merupakan nama badan hukum yang dimiliki Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek dagang “HANSSEM” milik Tergugat tersebut.
6. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek dagang “HANSSEM” dan variasinya di beberapa negara (P.2) diantaranya :

No	Merek	Negara	Kelas	Tanggal Pengajuan	Status	No. Pendaftaran
1.		Silindia Baru (New Zealand)	7	07 - 6 - 2017	Terdaftar	1076101
2.		Kuwait	7	15 - 2 - 2015	Terdaftar	156108
3.		Australia	11, 20, 37, 42	07 - 3 - 2019	Terdaftar	2019071
4.		Jepang	6, 11, 37, 42	03 - 7 - 2015	Terdaftar	5851280
5.		Jepang	14, 19, 20, 21, 22, 24	14 - 8 - 1995	Terdaftar	2702334
6.		Jepang	7, 8, 9, 10, 11, 12, 21	14 - 8 - 1995	Terdaftar	2704905
7.		China	06	09 - 7 - 2015	Terdaftar	17396125
8.		China	19	09 - 7 - 2015	Terdaftar	17396409
9.		China	37	09 - 7 - 2015	Terdaftar	17396525

Hal.3 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



10		Malaysia	20	20 - 3 - 2019	Terdaftar	TM2019009208
11		Malaysia	42	20 - 3 - 2019	Terdaftar	TM2019009206
12		Filipina	7	05 - 1 - 2015	Terdaftar	4/201700000133
13		Filipina	11, 20	07 - 3 - 2019	Terdaftar	M/1/1474121
14		Singapura	11, 20, 37	07 - 3 - 2019	Terdaftar	40201913967T
15		Hong Kong	7	9 - 12 - 2016	Terdaftar	304043826
16		Israel	7	27 - 2 - 2016	Terdaftar	292375
17		Kanada	7	9 - 12 - 2016	Terdaftar	TMA1,013,161
18		Kanada	7	27 - 2 - 2016	Terdaftar	292375
19		Amerika Serikat	7	9 - 12 - 2016	Terdaftar	5,516,150
20		Korea	11	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015625640000
21		Korea	20	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015898480000
22		Korea	37	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015574800000
23		Korea	42	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015574810000

7. Bahwa selain negara-negara diatas, Penggugat juga mendaftarkan mereka dagang "HANSSEM" di beberapa negara lain serta diikuti promosi pameran-pameran yang dilakukan Penggugat, maka dengan banyaknya negara yang telah didaftarkan merek dagang milik Penggugat diikuti promosi pamerannya, hal tersebut menunjukkan merek dagang "HANSSEM" yang dipegang khusus oleh Penggugat merupakan merek terkenal (P.3).
8. Bahwa Penggugat dalam mengembangkan bisnisnya juga telah melakukan kegiatan ekspor produk dengan menggunakan merek dagang "HANSSEM" sejak tahun 2014 di beberapa negara, diantaranya China, Jepang, Amerika, Vietnam, Hongkong, Kamboja, Taiwan, Turki sehingga produk milik Penggugat

Hal.4 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek dagang "HANSSEM" banyak dikenal, beredar dan dipergunakan dibanyak negara (P.4).

9. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek dagang "HANSSEM" di banyak negara atas nama Penggugat dan juga Penggugat telah melakukan ekspor produk atau barang dengan menggunakan merek dagang "HANSSEM" serta telah digunakannya merek dagang "HANSSEM" di Indonesia, menunjukkan banyaknya konsumen yang telah mengetahui merek dagang milik Penggugat, maka patutlah merek dagang "HANSSEM" dinyatakan sebagai merek dagang terkenal sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yang menyatakan :

Pasal 18 ayat (3) Permenkumham 67/2016

"Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 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 pemilikinya;*
- 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."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Permenkumham 67/2016 dapat membuktikan merek dagang "HANSSEM" atas nama Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dan harus dilindungi oleh negara anggota *Word Intellectual Property Organization* (Organisasi Kekayaan

Hal.5 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual Dunia). Bukti -bukti keterkenalan merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acara pembuktian.

10. Bahwa akibat merek dagang "HANSSEM", atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, maka berdasarkan Pasal 76 jo. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek dagang "HANSSEM" milik Tergugat tersebut.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c

"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis ;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;"

11. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2019 melalui Protokol Madrid atau Madrid System Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" kepada Turut Tergugat dengan nomor permohonan M0020191474121 untuk kelas 11, 20, 37, dan 42 dan telah diterbitkan pada bulan Agustus 2019 berdasarkan Berita Resmi Mereka (Protokol Madrid) Seri-A Nomor 14/X/A/2019 (P.5).

12. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" sebagaimana dimaksud diatas, sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "OZEN HANSSEM + LOGO" kepada Turut Tergugat dengan nomor permohonan D002017008590 untuk kelas 7 yang kemudian diterbitkan pada bulan Maret 2017 berdasarkan Berita Resmi Mereka (Protokol Madrid) Seri-A Nomor 16/II/A/2017 (P.6) dan pada tanggal 30 November 2017 merek dagang "KITCHENBACH" dengan nomor permohonan DID2017063440 untuk kelas 20 yang kemudian diterbitkan pada bulan Maret 2017 berdasarkan Berita Resmi Mereka (Protokol Madrid) Seri-A Nomor 16/II/A/2017 (P.7).

13. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang :

No.	Merek	Nomor Permohonan	Kelas	Tanggal Penerimaan
1.		D002017043886	20	12 September 2017

Hal.6 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



2.		D002017043888	20	12 September 2017
3.	KITCHENBACH	D002017043889	20	12 September 2017

14. Bahwa Penggugat menggunakan mereknya di Indonesia hanya bekerja sama dengan PT. Livien Maha Karya yang beralamat di Kri Kilan, Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur dan tidak pernah bekerjasama dengan Tergugat ataupun memberikan hak kepada Tergugat untuk menggunakan merek dagang "HANSSEM" sehingga tindakan Tergugat mendaftarkan merek dagang "HANSSEM" dilakukan tanpa izin Penggugat.

15. Bahwa atas ketiga permohonan pendaftaran merek dagang oleh Tergugat yang disebutkan diatas, pada tanggal 30 November 2017 Penggugat telah mengajukan Keberatan atas ketiga permohonan pendaftaran merek dagang Tergugat sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan :

Pasal 16 ayat (1)

"Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya."

16. Bahwa dalam pengajuan keberatan atas permohonan pendaftaran merek dagang atas nama Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, ketiga permohonan pendaftaran merek dagang tersebut telah ditolak oleh Turut Tergugat hal tersebut dapat dilihat melalui alamat website :

- a. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/OTZBQWtaTUd1VXE0UmFLRkkvd0IXdz09?q=hanssem&type=1>
- b. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/cGV0S2pyYzRBb2FpVWVFbFFLdXhCdz09?q=hanssem&type=1>
- c. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ajN4cEdlSXBoSG0ra3dwU2k4a1I5Zz09?q=kitchenbach&type=1>

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keberatan terhadap Nomor Permohonan D002017043886 tertanggal 31 Desember 2019 (P.8) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keberatan terhadap Nomor Permohonan D002017043888 tertanggal 31 Desember 2019 (P.9) yang dikirimkan Turut Tergugat kepada Penggugat, sebagai kesimpulan, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat ditolak

Hal.7 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

17. Bahwa Penggugat baru menyadari adanya merek dagang “HANSSEM” lainnya yang telah terdaftar atas nama Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000652586 untuk kelas 20 jenis barang Furniture dan Kitchen Set (P.10).
18. Bahwa permohonan pendaftaran merek dagang yang diajukan Tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Tergugat, menurut Penggugat cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek, hal tersebut dapat dilihat bagan dibawah ini :

 HANSSEM Merek Dagang Penggugat dengan Nomor Permohonan M0020191474121 Kelas 11, 20, 37, 42	 HANSSEM Merek Dagang Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000652586 Kelas 20
Indikator Persamaan Pada Pokoknya :	Catatan :
• Verbal	= memiliki kesamaa dalam pengucapan
• Cara penempatan	= memiliki kesamaa dalam penempatan
• Cara penulisan	= memiliki kesamaa dalam penulisan
• Bentuk tulisan	= memiliki kesamaa dalam tulisan
Jenis barang kelas 20 : Mattresses; beds; book stands; built in wardrobe; cabinets; cabinets for kitchen ; chairs [seats]; chests of drawers; desks; dining tables; display stands; doors for furniture ; drawers; dressing tables; furniture ; furniture cabinets; furniture chests; furniture made from wood or substitutes for wood; kitchen worktops; panels for furniture ; racks [furniture]; sofas; tables; upholstered furniture ; wardrobes;	Jenis barang kelas 20 : Furniture; Kitchen set

19. Bahwa dari tabel diatas sangat jelas merek dagang milik Penggugat dan Tergugat memiliki kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek Penggugat dengan Merek Tergugat 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, sebagaimana dimaksud

Hal.8 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis.

20. Bahwa dengan adanya kesamaan baik pokoknya antara merek dagang Penggugat dan Tergugat maka sangat jelas dan patutlah secara hukum Tergugat dinyatakan mengetahui keberadaan merek Penggugat sebelum mendaftarkan mereknya di Indonesia dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat berniat untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut di Indonesia.
21. Bahwa Tergugat adalah bukan pemohon yang beritikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang "HANSSEM" telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas **goodwill** dan reputasi dari merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun **track record**, **goodwill** dan **reputasi yang solid**, sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat dan tindakan Tergugat juga menyebabkan kesesatan masyarakat mengenai asal usul produk tersebut serta masyarakat akan menganggap bahwa produk atas merek dagang "HANSSEM" yang digunakan oleh Tergugat merupakan milik Penggugat.
22. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendaftarkan dan menggunakan merek dagang "HANSSEM" di Indonesia tak lain untuk memperoleh keuntungan besar tanpa harus melakukan upaya mempromosikan merek dagang "HANSSEM" di Indonesia, sehingga menyesatkan konsumen mengenai asal usul produk tersebut dan konsumen akan menganggap bahwa produk atas merek dagang "HANSSEM" yang digunakan oleh Tergugat merupakan milik Penggugat.
23. Bahwa pendaftaran merek dagang "HANSSEM", atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru kata-kata merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat. Berdasarkan adagium **PIRATE NON MUTAT DOMINIUM** yang berarti "Pembajak tidak mempunyai title yang sah/hak atas barang yang dikuasainya", maka merek dagang "HANSSEM", yang dimiliki oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal.
24. Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong dalam kelas-kelas barang yang didaftarkan oleh Tergugat, akan tetapi secara sengaja Tergugat telah memilih merek dagang "HANSSEM", yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

Hal.9 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



secara keseluruhannya dengan merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat yang sudah terkenal secara internasional.

25. Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak merek-merek terkenal Penggugat, perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.
26. Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami merek-merek terkenal milik Penggugat, Tergugat tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan merek dagang "HANSSEM", sebagai mereknya. Bahkan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.220 K/Pdt/1986** secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat sekarang ini wajib menggunakan merek identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang.
27. Bahwa akibat merek dagang "HANSSEM", atas nama Tergugat diperoleh pendaftarannya dengan itikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 76 jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek dagang "HANSSEM" milik Tergugat tersebut.

Pasal 21 ayat (3)

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"

28. Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI**, diantaranya :
 - a. **Yurisprudensi MA No. 05/K/N/HaKI/2003**, tanggal 13 Februari 2003 (yang dikuatkan dengan putusan pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor PK/N/HaKI/2003 tanggal 2 Maret 2004), yang menyebutkan bahwa karena dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula Penggugat, justru pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang in casu akibat didaftarkan dan dipergunakannya merek Holan Bakeri dan Hollad oleh Pemohon Kasasi II, dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat yang bermaksud mengkonsumsi produk Hollad Bakery milik Pemohon Kasasi I semula Penggugat;
 - b. **Yurisprudensi MA No. 032 K/N/HaKI/2003** tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan adanya pendaftaran merek PIONEER oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat

Hal.10 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek PIONEER milik Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide penjelasan resmi Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001).

29. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Surabaya cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan membatalkan merek dagang "HANSSEM" atas nama Tergugat, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, ditambah dengan HANSSEM atas nama Tergugat merupakan nama badan hukum Penggugat yakni HANSSEM CO., LTD serta mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat.
30. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk ketentuan Pasal 91 jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini.

Pasal 91

1. Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

1. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
2. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal.11 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan daJam Berita Resmi Merek.*

Maka, sangat beralasan hukum bagi Pengugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Dagang "HANSSEM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan domisili hukum Tergugat.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kami memohon kepada Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat bagian essensial dari nama badan perusahaan Penggugat yakni HANSSEM CO., LTD. ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek dagang "HANSSEM" ;
4. Menyatakan bahwa merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia ;
5. Menyatakan merek dagang "HANSSEM", dengan Nomor Pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat dalam kelas 20, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek dagang terkenal "HANSSEM" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat dalam kelas 20, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek "HANSSEM" dengan nomor pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
8. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Merek dan Indikasi Geografis cq. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" dengan nomor pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat;
9. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk mendaftarkan merek dagang "HANSSEM" dengan nomor permohonan M0020191474121 atas nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU,

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadilkan Gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Hal.12 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya Nurdin Muammad, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

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:

1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat yang tidak baik dalam pengajuan/pendaftaran merek ini terbukti telah terdaftar dengan nomor IDM000652586 dan di berikan perlindungan terhadap merek yang kami ajukan selama 10 tahun mulai tgl 30 September 2016 sampai tanggal 30 september 2026 oleh Kementerian Hukum dan HAM dan telah sesuai dengan sarat-sarat yang di atur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis pasal 4 terpenuhi;
2. Bahwa merek HANSSEM sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM000652586 namun kami tetap berharap dilakukan perdamaian dengan penggugat dalam penyelesaian permasalahan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Permohonan pembatalan merek HANSSEM dengan nomor pendaftaran IDM000652586 atas nama tergugat.
2. Bahwa penggugat menggunakan merek HANSSEM di Indonesia hanya bekerja sama dengan PT LIVIEN MAHA KARYA yang Beralamat Jl Krikilan Desa, Watesnegoro Kec, Ngoro Kab, Mojokerto Jawa Timur;

ATAU

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berfikir lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan tetap pada gugatannya dan untuk Tergugat secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : surat pengajuan permohonan pendaftaran merek HANSSEM di Indonesia dengan nomor permohonan M0020191474121 atas

Hal.13 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



nama HANSSEM CO. LTD. (Penggugat) yang tercatat oleh Turut Tergugat pada Berita Resmi Merek (Protokol Madrid) SERI-A dengan nomor 14/X/A/2019;

2. Bukti P-2 : surat pengajuan permohonan pendaftaran merek HANSSEM dengan nomor permohonan D002017043886 dan merek HANSSEM KITCHEN & WARDROBE BY LIVIEN + LOGO dengan nomor permohonan D002017043888 atas nama PT. Sung Sun Satria (Tergugat) yang tercatat oleh yang tercatat oleh Turut Tergugat pada Berita Resmi Merek SERI-A dengan nomor 66/X/A/2017;
3. Bukti P-3 : surat pengajuan keberatan atas Permohonan Pendaftaran merek HANSSEM dengan nomor permohonan D002017043886 atas nama Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Bukti P-4 : surat pengajuan keberatan atas Permohonan Pendaftaran merek HANSSEM KITCHEN & WARDROBE BY LIVIEN + LOGO dengan nomor 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. Bukti P-5 : surat Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) mengenai penilaian keberatan atas Permohonan Pendaftaran merek HANSSEM dengan nomor permohonan D002017043886 atas nama Tergugat;
6. Bukti P-6 : surat Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) mengenai penilaian keberatan atas Permohonan Pendaftaran merek HANSSEM KITCHEN & WARDROBE BY LIVIEN + LOGO dengan nomor permohonan D002017043888 atas nama Tergugat;
7. Bukti P-7 : surat pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau E-Status (Online) atas merek HANSSEM dengan nomor permohonan D002017043886 atas nama Tergugat yang telah Ditolak;
8. Bukti P-8 : surat pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual E-Status (Online) atas merek HANSSEM KITCHEN & WARDROBE BY LIVIEN + LOGO dengan nomor permohonan D002017043888 atas nama Tergugat yang telah Ditolak;
9. Bukti P-9 : surat pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual E-Status (Online) atas merek HANSSEM dengan nomor

Hal.14 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat yang telah Terdaftar dan tidak diajukan keberatan oleh Penggugat;

10. Bukti P-10 : Foto penggunaan merek HANSSEM di Indonesia dengan adanya store di Jl. Mayjen Sungkono No.121, Dukuh Pakis, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60225 yang dikelola oleh PT. Livien Maha Karya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YUSUF;

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang berkerja di PT. Livien Maha Karya dan memiliki jabatan sebagai HRD (Human Resource Departement) atau Departemen Sumber daya manusia;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan merek HANSSEM adalah milik Penggugat yang merupakan perusahaan yang berkedudukan di Negara Korea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika adanya bentuk kerja sama antara PT. Livien Maha Karya dan tidak mengetahui adanya dokumen perjanjian kerja sama atau yang berkaitan dengan kerja sama antara Penggugat dengan PT. Livien Maha Karya;
- Bahwa saksi mengakui bahwa adanya store atau tempat penjualan jenis produk mabel atau furniture dengan menggunakan merek HANSSEM by Livien di Jl. Mayjen Sungkono No.121, Dukuh Pakis, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam bukti P-10;

2. REYZA CHAIRUDDIN;

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang berkerja di PT. Livien Maha Karya dan memiliki jabatan sebagai marketing dan operasional;
- Bahwa saksi mengetahui merek HANSSEM dan merupakan milik Penggugat yang merupakan perusahaan yang berdomisili di Korea Selatan;
- Bahwa saksi menyebutkan PT. Livien Maha Karya tidak memiliki bentuk perjanjian dengan Penggugat, karena PT. Livien Maha Karya hanya sebatas memesan dan memasarkan produk merek HANSSEM di Indonesia;
- Bahwa saksi mengakui bahwa adanya store atau tempat penjualan jenis produk mabel atau furniture dengan menggunakan merek HANSSEM by Livien di Surabaya di Jl. Mayjen Sungkono No.121, Dukuh Pakis,

Hal.15 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, hal tersebut juga dikemukakan oleh Penggugat melalui bukti P-10.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari printout Sertifikat Merek "HANSSEM" atas nama PT Sung Sun Satria;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 November 2020;

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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

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

Menimbang, dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum atau perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Negara Korea Selatan, Penggugat memulai bisnisnya sejak tanggal 1 Februari 1974 dan terdaftar sejak 4 Juli 1996 berdasarkan *Certificate of Business Registration (Corporate Taxpayer)* dengan nomor pendaftaran 134111-0003595;
- Bahwa sejak tanggal 1 Februari 1974, Penggugat memulai bisnis di Korea Selatan dengan menggunakan merek dagang "HANSSEM" sebagai bagian esensial dan sesuai dengan nama badan hukum Penggugat dan tidak ada pihak lain yang menggunakan merek dagang tersebut berdasarkan hal ini, menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara merek dagang "HANSSEM" dengan nama perusahaan Penggugat, yang juga menggunakan kata-kata HANSSEM dan menunjukkan Penggugat adalah pemilik sekaligus pihak yang pertama kali menggunakan merek dagang "HANSSEM";
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2019 melalui Protokol Madrid atau *Madrid System* Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" kepada Turut Tergugat dengan nomor permohonan M0020191474121 untuk kelas 11, 20, 37, dan 42 dan telah diterbitkan pada

Hal.16 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2019 berdasarkan Berita Resmi Mereka (Protokol Madrid) Seri-A Nomor 14/X/A/2019;

- Bahwa oleh karena kata “HANSSEM” yang digunakan sebagai merek adalah merupakan bagian yang essential dari nama badan hukum Penggugat yakni HANSSEM CO., LTD. dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemakaiannya oleh pihak lain tanpa seijin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek dagang “HANSSEM” dan variasinya di beberapa negara diantaranya :

No	Merek	Negara	Kelas	Tanggal Pengajuan	Status	No. Pendaftaran
1.		Silindia Baru (New Zealand)	7	07 - 6 - 2017	Terdaftar	1076101
2.		Kuwait	7	15 - 2 - 2015	Terdaftar	156108
3.		Australia	11, 20, 37, 42	07 - 3 - 2019	Terdaftar	2019071
4.		Jepang	6, 11, 37, 42	03 - 7 - 2015	Terdaftar	5851280
5.		Jepang	14, 19, 20, 21, 22, 24	14 - 8 - 1995	Terdaftar	2702334
6.		Jepang	7, 8, 9, 10, 11, 12, 21	14 - 8 - 1995	Terdaftar	2704905
7.		China	06	09 - 7 - 2015	Terdaftar	17396125
8.		China	19	09 - 7 - 2015	Terdaftar	17396409
9.		China	37	09 - 7 - 2015	Terdaftar	17396525
10.		Malaysia	20	20 - 3 - 2019	Terdaftar	TM2019009208
11.		Malaysia	42	20 - 3 - 2019	Terdaftar	TM2019009206
12.		Filipina	7	05 - 1 - 2015	Terdaftar	4/201700000133
13.		Filipina	11, 20	07 - 3 - 2019	Terdaftar	M/1/1474121

Hal.17 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14		Singapura	11, 20, 37	07 - 3 - 2019	Terdaftar	40201913967T
15		Hong Kong	7	9 - 12 - 2016	Terdaftar	304043826
16		Israel	7	27 - 2 - 2016	Terdaftar	292375
17		Kanada	7	9 - 12 - 2016	Terdaftar	TMA1,013,161
18		Kanada	7	27 - 2 - 2016	Terdaftar	292375
19		Amerika Serikat	7	9 - 12 - 2016	Terdaftar	5,516,150
20		Korea	11	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015625640000
21		Korea	20	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015898480000
22		Korea	37	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015574800000
23		Korea	42	05 - 3 - 2019	Terdaftar	4015574810000

- Bahwa dengan telah terdaftarnya merek dagang "HANSSEM" di banyak negara atas nama Penggugat dan juga Penggugat telah melakukan ekspor produk atau barang dengan menggunakan merek dagang "HANSSEM" serta telah digunakannya merek dagang "HANSSEM" di Indonesia, menunjukkan banyaknya konsumen yang telah mengetahui merek dagang milik Penggugat, maka patutlah merek dagang "HANSSEM" dinyatakan sebagai merek dagang terkenal sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) dan harus dilindungi oleh negara anggota *Word Intellectual Property Organization* (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia);
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang sebagai berikut :

No.	Merek	Nomor Permohonan	Kelas	Tanggal Penerimaan
1.		D002017043886	20	12 September 2017
2.		D002017043888	20	12 September 2017

Hal.18 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	KITCHENBACH	D002017043889	20	13 September 2017
----	--------------------	---------------	----	-------------------

- Bahwa atas ketiga permohonan pendaftaran merek dagang oleh Tergugat yang disebutkan diatas, pada tanggal 30 November 2017 Penggugat telah mengajukan Keberatan atas ketiga permohonan pendaftaran merek dagang Tergugat;
- Bahwa dalam pengajuan keberatan atas permohonan pendaftaran merek dagang atas nama Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, ketiga permohonan pendaftaran merek dagang tersebut telah ditolak oleh Turut Tergugat hal tersebut dapat dilihat melalui alamat website :
 - <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/OTZBQWtaTUd1VXE0UmFLRkkvd0IXdz09?q=hanssem&type=1>
 - <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/cGV0S2pyYzRBb2FpVWVFbFFLdXhCdz09?q=hanssem&type=1>
 - <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ajN4cEdISXBoSG0ra3dwU2k4a1I5Zz09?q=kitchenbach&type=1>
- Bahwa Penggugat baru menyadari adanya merek dagang "HANSSEM" lainnya yang telah terdaftar atas nama Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000652586 untuk kelas 20 jenis barang Furniture dan Kitchen Set;
- Bahwa permohonan pendaftaran merek dagang yang diajukan Tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Tergugat sebagai berikut :

 HANSSEM Merek Dagang Penggugat dengan Nomor Permohonan M0020191474121 Kelas 11, 20, 37, 42	 HANSSEM Merek Dagang Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000652586 Kelas 20
Indikator Persamaan Pada Pokoknya : <ul style="list-style-type: none"> • Verbal • Cara penempatan • Cara penulisan • Bentuk tulisan 	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> = memiliki kesamaa dalam pengucapan = memiliki kesamaa dalam penempatan = memiliki kesamaa dalam penulisan = memiliki kesamaa dalam tulisan
Jenis barang kelas 20 : Mattresses; beds; book stands; built in wardrobe; cabinets; cabinets for kitchen ; chairs [seats]; chests of drawers; desks; dining tables; display stands; doors for furniture ; drawers; dressing tables; furniture ; furniture cabinets; furniture chests; furniture made from wood or substitutes for wood; kitchen worktops;	Jenis barang kelas 20 : Furniture; Kitchen set

Hal.19 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



panels for furniture ; racks [furniture]; sofas; tables; upholstered furniture ; wardrobes;	
--	--

- Bahwa Penggugat menggunakan mereknya di Indonesia hanya berkerja sama dengan PT. Livien Maha Karya yang beralamat di Kri Kilan, Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur dan tidak pernah bekerjasama dengan Tergugat ataupun memberikan hak kepada Tergugat untuk menggunakan merek dagang "HANSSEM" sehingga tindakan Tergugat mendaftarkan merek dagang "HANSSEM" dilakukan tanpa izin Penggugat;
- Bahwa akibat merek dagang "HANSSEM", atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, maka berdasarkan Pasal 76 jo. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat menuntut pembatalan atas pendaftaran merek dagang "HANSSEM" milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi REYZA CHAIRUDDIN;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar membatalkan merek HANSSEM dengan nomor pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat dan Penggugat menggunakan merek HANSSEM di Indonesia hanya bekerjasama dengan PT LIVIEN MAHA KARYA yang Beralamat Jl Krikilan Desa, Watesnegoro Kec, Ngoro Kab, Mojokerto Jawa Timur, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat yang tidak baik dalam pengajuan/pendaftaran merek ini terbukti telah terdaftar dengan nomor IDM000652586 dan di berikan perlindungan terhadap merek yang kami ajukan selama 10 tahun mulai tgl 30 September 2016 sampai tanggal 30 september 2026 oleh Kementerian Hukum dan HAM dan telah sesuai dengan sarat-sarat yang di atur dalam UNDANG-UNDANG REBUBLIK INDONESIA NO 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis pasal 4 terpenuhi;
- Bahwa merek HANSSEM sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM000652586 namun Tergugat tetap berharap dilakukan perdamaian dengan Penggugat dalam penyelesaian permasalahan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 tanpa mengajukan saksi;

Hal.20 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum ataukah tidak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan badan hukum atau perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Negara Korea Selatan, yang mana Penggugat memulai bisnisnya sejak tanggal 1 Februari 1974 dan terdaftar sejak 4 Juli 1996 berdasarkan *Certificate of Business Registration (Corporate Taxpayer)* dengan nomor pendaftaran 134111-0003595 dan sejak tanggal 1 Februari 1974, kemudian Penggugat memulai bisnis di Korea Selatan dengan menggunakan merek dagang "HANSSEM" sebagai bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yaitu HANSSEM CO., LTD, hal mana bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Berita Resmi Merek (Protokol Madrid) Seri A No. 14/X/A/2019 yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2019 melalui Protokol Madrid atau *Madrid System* Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" kepada Turut Tergugat dengan nomor permohonan M0020191474121 untuk kelas 11, 20, 37, dan 42 dan telah diterbitkan pada bulan Agustus 2019 berdasarkan Berita Resmi Protokol Madrid Seri-A Nomor 14/X/A/2019, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Berita Resmi Merek Seri-A No. 66/X/A/2017 menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" kepada Turut Tergugat sebagai berikut :

No.	Merek	Nomor Permohonan	Kelas	Tanggal Penerimaan
1.	 HANSSEM	D002017043886	20	12 September 2017
2.	 HANSSEM KITCHEN & WARDROBE by LIVIEN	D002017043888	20	12 September 2017

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa surat-surat pengajuan keberatan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat atas permohonan Pendaftaran merek HANSSEM + LOGO

Hal.21 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor permohonan D002017043886 dan permohonan Pendaftaran merek HANSSEM KITCHEN & WARDROBE BY LIVIEN + LOGO atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pengajuan keberatan dari Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut, kemudian Turut Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan keberatan atas permohonan pendaftaran merek HANSSEM + LOGO dengan nomor permohonan pendaftaran merek D002017043886 (vide bukti P-5) dan merek HANSSEM KITCHEN & WARDROBE BY LIVIEN + LOGO dengan nomor permohonan pendaftaran merek D002017043888 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 berupa surat pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau E-Status (Online) menerangkan bahwa pengajuan permohonan merek Tergugat yaitu merek HANSSEM + LOGO dengan nomor permohonan pendaftaran merek D002017043886 dan merek HANSSEM KITCHEN & WARDROBE BY LIVIEN + LOGO dengan nomor permohonan pendaftaran merek D002017043888 telah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek dagang "HANSSEM" milik Tergugat mempunyai persamaan yang pada pokoknya dengan merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan sebagai berikut :

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai syarat pendaftaran merek lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

Hal.22 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 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.

(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 berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan sebagai berikut :

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.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2451K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 menyebutkan pada pokoknya bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa harus dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur unsur atau bagian bagian yang menjadi merek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama merek dagang "HANSSEM" milik Tergugat dengan merek dagang

Hal.23 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HANSSEM” milik Penggugat apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2451K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merek dagang “HANSSEM” milik Tergugat mempunyai kesamaan yang pada pokoknya dengan merek dagang “HANSSEM” milik Penggugat yaitu kesamaan pengucapan, penempatan, penulisan, tulisan serta jenis barang kelas 20, yang mana jenis barang Tergugat berupa : furniture, kitchen set (perabot dapur), sedangkan jenis barang Penggugat berupa : kasur, sofa, meja makan, peti laci, kursi, meja, tempat tidur, meja rias, mebel, pintu untuk furnitur, lemari pakaian, dibangun lemari pakaian, laci, rak (perabot), layar berdiri, stand buku, meja, lemari, peti mebel, panel untuk furnitur, lemari mebel, furniture yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu, furnitur berlapis, lemari untuk dapur, meja dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang relevan untuk dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 agar menyatakan bahwa merek dagang “HANSSEM” milik Penggugat bagian essensial dari nama badan perusahaan Penggugat, oleh karena Penggugat merupakan badan hukum atau perusahaan yaitu HANSSEM CO., LTD. yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Negara Korea Selatan dan terdaftar sejak tanggal 4 Juli 1996 berdasarkan *Certificate of Business Registration (Corporate Taxpayer)* dengan nomor pendaftaran 134111-0003595 dan sejak tanggal 1 Februari 1974, Penggugat memulai bisnis di Korea Selatan dengan menggunakan merek dagang “HANSSEM” sebagai bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yaitu HANSSEM CO., LTD, maka terhadap petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merek dagang “HANSSEM” milik Penggugat sebagai bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yaitu HANSSEM CO., LTD dan telah terbukti merek dagang “HANSSEM” milik Tergugat memiliki kesamaan yang pada pokoknya dengan merek dagang “HANSSEM” milik Penggugat, maka terhadap petitum nomor 3, 4,5, 6,7,8,9 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum nomor 10 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Hal.24 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat bagian essential dari nama badan perusahaan Penggugat yakni HANSSEM CO., LTD. ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek dagang "HANSSEM" ;
4. Menyatakan bahwa merek dagang "HANSSEM" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia ;
5. Menyatakan merek dagang "HANSSEM", dengan Nomor Pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat dalam kelas 20, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek dagang terkenal "HANSSEM" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" dengan Nomor Pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat dalam kelas 20, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek "HANSSEM" dengan nomor pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
8. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Merek dan Indikasi Geografis cq. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dagang "HANSSEM" dengan nomor pendaftaran IDM000652586 atas nama Tergugat;
9. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk mendaftarkan merek dagang "HANSSEM" dengan nomor permohonan M0020191474121 atas nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 4.308.000,- (Empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Desember 2020**, oleh kami, **Dr. Sutarno, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **I Made Subagia Astawa, SH.,MH.** dan **Sarwedi, SH.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal

Hal.25 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **I Made Subagia Astawa, SH.,MH.** dan **I Ketut Tirta, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Agus Widodo, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, SH.,MH.

Dr. Sutarno, SH.,MH.

I Ketut Tirta, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp.	40.000,-
- Biaya Proses	Rp.	169.000,-
- Relas Panggilan	Rp.	4.050.000,-
- PNBP Relas	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	9.000,-

JUMLAH Rp. 4.308.000,-
(empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Hal.26 Putusan No.5/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Sby