



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

HENDRA BUDYHARJA, S.H., S.E yang beralamat di Jl. Filodendrum No. 2 Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., dan kawan-kawan dari IGOR & CO Patent & Lawfirm yang beralamat di Jl. Outer Ring Road No. 32 Duri Kosambi-Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- 1. LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES**, beralamat di Sahid Sudirman Centre Lt. 17 Unit 17 E, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Andrew Fritz Limahelu, S.H., selaku Managing Partner, berdasarkan Akta Pemasukan Anggota Persekutuan Nomor 13 tanggal 10 Agustus 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bismar MH. Tawari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rewa & Co Law Firm yang beralamat kantor di Pertokoan Duta Mas ITC Fatmawati blok F No. 01, Jl. Rs. Fatmawati, RT.003 RW.005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2022, untuk selanjutnya di sebut **"TERGUGAT"**.
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK DAN GEOGRAFIS**, beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan – 12190, dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan surat tugas kepada Nova

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Susanti, S.H dkk Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah Tugas tertanggal 3 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut "**TURUT TERGUGAT**";

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Register 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT pada mulanya merupakan salah satu sekutu serta pendiri pada Firma Garuda & ASSOCIATES, dimana selaku salah satu pendiri, PENGUGAT memiliki inisiatif untuk membuat suatu logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" sebagai identitas dari Kantor Hukum yang didirikannya beserta beberapa rekannya, yang mana kemudian telah PENGUGAT mohonkan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan J002018015454 dan Nomor Pendaftaran IDM000735383 tanggal penerimaan 29 Maret 2018 pada kelas 45;
2. Bahwa dengan demikian sudah jelas PENGUGAT adalah pihak yang pertamakali menciptakan logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" tersebut yang kemudian logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" tersebut selanjutnya didaftarkan sebagai merek jasa dalam kelas 45 dan mengingat PENGUGAT pada saat itu adalah salah seorang sekutu pendiri pada Firma Garuda & ASSOCIATES maka pendaftaran merek tersebut diatas namakan kepemilikannya atas nama LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES", dengan demikian sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan PENGUGAT adalah sebagai pihak yang pertamakali

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" yang kemudian didaftarkan sebagai merek jasa tersebut.

3. Bahwa mengingat PENGUGAT adalah pihak yang pertamakali menciptakan logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" yang kemudian didaftarkan sebagai merek jasa tersebut maka secara hukum mengingat dalam proses penciptaan logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" PENGUGAT tentunya telah menggunakan segala daya upaya, serta kreasi intelektual maka tentunya PENGUGAT berhak untuk mengambil kembali apa yang pernah PENGUGAT ciptakan tersebut yakni logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" yang telah terdaftar sebagai merek jasa dengan Permohonan J002018015454 yang kemudian terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383 tanggal penerimaan 29 Maret 2018 pada kelas 45 tersebut.
4. Bahwa apalagi pada perkembangan selanjutnya PENGUGAT merasa sudah tidak memiliki visi dan misi yang sama untuk tetap sebagai sekutu LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" sehingga hubungan kerja sama yang telah terjalin tidak berjalan dengan baik sehingga PENGUGAT tidak terlibat lagi dalam melakukan kegiatan pada Law Firm Garuda ASSOCIATES tersebut dengan demikian adalah logis kalau PENGUGAT meminta agar merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" tidak dipergunakan lagi dan dikembalikan kepemilikannya kepada PENGUGAT mengingat sebagaimana yang telah pernah diuraikan sebelumnya PENGUGAT sebenarnya adalah pihak yang pertamakali menciptakan merek logo dalam bentuk lukisan beserta tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" tersebut.
5. Bahwa kemudian PENGUGAT mengetahui bahwa LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES hingga saat disusunnya Surat Gugatan ini masih



menggunakan merek dalam melangsungkan kegiatan usahanya, dan tanpa meminta izin baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kepada PENGUGAT yang nota bene adalah sebagai pihak yang sebenarnya menciptakan merek logo LAW FIRM GARUDA

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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

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



ASSOCIATES, sehingga atas hal tersebut PENGGUGAT merasa sangat



keberatan mengingat bahwa selain penggunaan merek tersebut dilakukan tanpa izin dari PENGGUGAT, penggunaannya juga dilakukan secara komersil oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah pihak yang pertamakali menciptakan merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES"



- tersebut apalagi ditambah dengan fakta pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" tersebut, PENGGUGAT adalah pihak yang menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus seluruh administrasi permohonan atas pendaftaran gambar tersebut sebagai sebuah merek untuk dapat dipergunakan secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa pada saat melakukan permohonan pendaftaran merek tersebut juga PENGGUGAT merupakan pihak yang banyak memberikan ide-ide atas merek tersebut dan TERGUGAT tidak pernah memberikan/menyumbangkan ide dan/atau hal lain, dengan demikian sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan TERGUGAT pada dasarnya adalah pihak yang tidak punya andil sama sekali baik dalam proses penciptaan merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES", dengan demikian sudah seharusnya kepemilikan merek tersebut dikembalikan kepada PENGGUGAT, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk mencermati fakta-fakta tersebut.
7. Bahwa mengingat PENGGUGAT sudah tidak bisa lagi menggunakan merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" sebagai suatu merek jasa padahal PENGGUGAT sebenarnya adalah pihak yang pertamakali membuat merek tersebut maka demi untuk guna menjamin hak dari PENGGUGAT selaku pihak



yang telah menciptakan sebuah lukisan beserta tulisan tersebut, maka PENGGUGAT telah mencatatkan Gambar LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES milik PENGGUGAT tersebut ke Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dengan nomor dan tanggal permohonan EC00202225441 tertanggal 15 April 2022 dan permohonan pendaftaran merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" dengan nomor permohonan JID2022046943 tanggal 3 Juli 2022, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual milik PENGGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang berbunyi sebagai berikut :

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

9. Bahwa dengan mengingat PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang pertama kali yang membuat merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" apalagi didukung dengan fakta-fakta bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang telah melakukan permohonan pendaftaran atas merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" dengan nomor permohonan JID2022046943 tanggal 3 Juli



2022 serta merupakan pemegang Hak Cipta atas lukisan dengan nomor dan tanggal permohonan EC00202225441 tertanggal 15 April 2022 tersebut maka PENGGUGAT secara hukum tentunya telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek logo dalam bentuk lukisan dan



tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU MIG;

10. Bahwa selanjutnya mengingat PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT untuk menggunakan merek Gambar LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES padahal PENGGUGAT sebenarnya adalah pihak yang pertamakali membuat merek tersebut, maka tindakan TERGUGAT yang sampai dengan saat ini masih menggunakan merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" dapat dikualifikasi sebagai tindakan TERGUGAT telah memiliki itikad tidak baik dalam memanfaatkan merek tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum, serta telah membawa kerugian baik secara materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk membatalkan pendaftaran merek merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES".

11. Bahwa dari hasil penelusuran lebih lanjut, ternyata TERGUGAT dengan beritikad tidak baik telah mempergunakan merek yang menggunakan unsur kata Garuda dan Logo Garuda yaitu Merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES nomor pendaftaran IDM000735383 tanggal 17 Mei 2020 kelas barang 45, dimana logo tersebut telah diciptakan oleh PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), yang menyebutkan:

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

Berikut penjelasan Pasal 21 ayat (3) dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

12. Bahwa kemudian tetap dipergunakan oleh TERGUGAT secara tanpa hak maka PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UU MIG yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21";

13. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT dalam perkara *aquo* adalah semata-mata terkait dengan pelaksanaan putusan pembatalan merek yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan 92 UU MIG sehingga sudah seharusnya menjadi pihak yang netral dalam perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pendaftaran merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES nomor pendaftaran IDM000735383 tanggal 17 Mei 2020 kelas barang 45 milik TERGUGAT adalah pendaftaran merek yang beritikad tidak baik;
3. Menyatakan batal pendaftaran merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES nomor pendaftaran IDM000735383 tanggal 17 Mei 2020 kelas barang 45 milik TERGUGAT beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret Merek " LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES " Nomor Permohonan J002018015454 dan Nomor Pendaftaran IDM000735383 tanggal 17 Mei 2020 dengan Nama Pemohon " FIRMA GARUDA & ASSOCIATES" dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

1. Bahwa dengan ini, Tergugat memohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat pada dalil gugatan perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

3.1 Bahwa sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikutip sebagai berikut :

"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."

3.2 Bahwa sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikutip sebagai berikut :

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3.3 Bahwa merujuk pada dalil gugatan perkara *a quo*, yang dikutip sebagai berikut :

Posita Angka 7 Halaman 4

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa mengingat PENGGUGAT sudah tidak bisa lagi menggunakan merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" sebagai suatu merek jasa padahal PENGGUGAT sebenarnya adalah pihak yang pertamakali membuat merek tersebut maka demi untuk guna menjamin hak dari PENGGUGAT selaku pihak yang telah menciptakan sebuah lukisan beserta tulisan tersebut, maka PENGGUGAT telah mencatatkan Gambar LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES milik PENGGUGAT tersebut ke Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dengan nomor dan tanggal permohonan EC00202225441 tertanggal 15 April 2022 dan permohonan pendaftaran merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES dengan nomor permohonan JID2022046943 tanggal 3 Juli 2022, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual milik PENGGUGAT;"

Posita Angka 11 Halaman 6

"Bahwa dari hasil penelusuran lebih lanjut, ternyata TERGUGAT dengan beritikad tidak baik telah mempergunakan merek yang menggunakan unsur kata Garuda dan Logo Garuda yaitu Merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES nomor pendaftaran IDM000735383 tanggal 17 Mei 2020 kelas barang 45, dimana logo tersebut telah diciptakan oleh PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), yang menyebutkan :

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

3.4 Bahwa merujuk pada dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, yang telah dikutip di atas, gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel* dengan alasan, sebagai berikut :

3.4.1 Bahwa antara posita dengan petitum yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan perkara *a quo*, tidak konsisten. Yangmana pada posita angka 7 halaman 4 dalam dalil gugatan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan memiliki hak cipta atas logo dan lambang (etiket) Law Firm Garuda Associates, sesuai dengan Pendaftaran Ciptaan Nomor EC00202225441, tanggal 15 April 2022;

3.4.2 Bahwa pada posita angka 11 halaman 6 dalam dalil gugatan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan kepada Tergugat

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



dengan menggunakan logo dan lambang (etiket) Law Firm Garuda Associates sebagai alasan dasar pengajuan gugatan pembatalan merek dikarenakan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan logo dan lambang (etiket) Law Firm Garuda Associates;

3.4.3 Bahwa atas posita angka 7 halaman 4 dan angka 11 halaman 6 dalam dalil gugatan perkara *a quo*, terlihat bahwa Penggugat tidak memahami permasalahan Kekayaan Intelektual, yang mana Hak Cipta dan Merek merupakan jenis kekayaan Intelektual yang berbeda. Dan oleh karena itu Penggugat telah mencampurkan dalam gugatannya Hak Cipta dan Merek yang merupakan dua jenis kekayaan intelektual yang berbeda mengingat 2 (dua) jenis kekayaan intelektual tersebut diatur oleh peraturan perundang-undang yang berbeda yang mana, mengenai Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan Hak Cipta diatur tersendiri pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

3.4.4 Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, UNTUK DAPAT MENYATAKAN GUGATAN PERKARA A QUO DINYATAKAN KABUR (OBSCUUR LIBEL), SEHINGGA PATUT UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa pada Posita angka 1 sampai dengan 6 dalam dalil gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima. Adapun alasan Tergugat sebagai berikut :

4.1 Bahwa pada mulanya para sekutu firma telah sepakat untuk membuat suatu logo terhadap merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES sebagai pembeda (etiket) atas merek tersebut, yang mana pembuatannya dilakukan dengan menggunakan jasa dari pihak ketiga melalui website www.sribulancer.com;

4.2 Bahwa biaya jasa atas pembuatan logo terhadap merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES, telah dilakukan pembayaran oleh salah seorang sekutu firma LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES yang


Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


bernama JABIN SUFIANTO berdasarkan pada Invoice No. INV-PIF-1708-0033, tanggal 11 Agustus 2017;

4.3 Bahwa pada 29 Maret 2018, setelah logo  selesai dikerjakan oleh pihak ketiga, kemudian Tergugat berdasarkan kesepakatan para sekutu melakukan pendaftaran terhadap merek LAW FIRM GARUDA

ASSOCIATES, dengan etiket merek  kepada Turut Tergugat, dengan atas nama FIRMA GARUDA & ASSOCIATE (TERGUGAT) yang dalam kapasitasnya sebagai PEMOHON DAN PEMILIK ATAS MEREK dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, kelas 45, yang beralamat kantor di Sahid Sudirman Center Lt. 17 Unit 17E, Jl Jend Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10220;

4.4 Bahwa sebagaimana dalil posita Angka 4.3 dalam jawaban pokok perkara Tergugat atas gugatan perkara *a quo*, diajukan dengan atas nama Tergugat sebagai Badan Hukum, yang pada prinsipnya pengajuan persyaratan formal terkait dengan dokumen administrasi menggunakan legalitas Tergugat, sebagaimana mengacu dalam Pasal 1 Angka 5 Permenkumham 12 tahun 2021 tentang Perubahan Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yakni :
"Pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan Permohonan Merek."

4.5 Bahwa pada 18 April 2018, permohonan atas merek FIRMA GARUDA

& ASSOCIATES dan etiket merek  dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, kelas 45, dengan nama TERGUGAT sebagai pemilik telah diumumkan, yang mana diberikan jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sampai dengan tanggal 29 Maret 2028;

4.6 Bahwa pada 9 September 2021, Penggugat mengajukan pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai Managing Partner kepada Tergugat, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persekutuan Firma "Garuda & Associates" dengan Nomor 06,- tanggal 02 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT IRMA BONITA,SH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0000307-AH.01.20 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021;

4.7 Bahwa sebagaimana mengacu pada posita angka 4.6 dalam jawaban pokok perkara Tergugat atas gugatan perkara *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki hak dan/atau tidak dalam kapasitasnya untuk mengakui dan/atau menggunakan merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES



dan etiket merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, kelas 45;

4.8 Bahwa dalil posita angka 1 sampai dengan 6 dalam gugatan penggugat perkara *a quo* tidak berdasar dan mengada-ada. Dikarenakan sebagaimana yang diuraikan di atas, mengacu kepada *first to file principle* TERGUGAT ADALAH PENDAFTAR PERTAMA SEKALIGUS PEMEGANG HAK YANG SAH SECARA HUKUM ATAS MEREK DAN ETIKET MEREK LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES DENGAN NOMOR PENDAFTARAN IDM000735383, KODE KELAS 45 (JASA HUKUM), SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN TIDAK DALAM KAPASITASNYA UNTUK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO TERHADAP TERGUGAT. DAN ATAS DASAR TERSEBUT.

5. Bahwa pada Posita angka 7 sampai dengan 12 dalam dalil gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima. Adapun alasan Tergugat sebagai berikut :

PENDAFTARAN HAK CIPTA ATAS LUKISAN LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES

5.1 Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo*, berdasarkan pencatatan gambar LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang telah terdaftar dalam Daftar umum Ciptaan Nomor permohonan EC002022254441, tanggal 15 April 2022, TIDAK DAPAT DITERIMA. Adapun terhadap



lukisan dengan nomor permohonan EC002022254441, tanggal 15 April 2022, yang didaftarkan hak ciptanya tersebut oleh Penggugat, pada prinsipnya merupakan Etiket atas Merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES milik Tergugat yang menjadi satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dengan nomor pendaftaran IDM000735383, kode kelas 45 (jasa hukum), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

“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.”;

5.2 Bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 5.1 di atas, pencatatan lukisan LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang telah terdaftar dalam Daftar umum Ciptaan Nomor permohonan EC002022254441, tanggal 15 April 2022, telah melanggar ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni :

“Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.”

Maka menurut hemat Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sepatutnya pencatatan lukisan LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang telah terdaftar dalam Daftar umum Ciptaan Nomor permohonan EC002022254441 SEHARUSNYA SEJAK AWAL DITOLAK DAN TIDAK DIKABULKAN PENDAFTARANNYA.

PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA ANTARA MEREK “LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE” NOMOR PERMOHONAN JID2022046943 DENGAN MEREK LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES NOMOR PENDAFTARAN IDM000735383

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



5.3 Bahwa Tergugat sebagai pemilik sah atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE", berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, yang diterima pada 29 Maret 2018, kelas 45 (Jasa Hukum) yang sudah terdaftar terlebih dahulu SANGAT KEBERATAN atas adanya permohonan Penggugat atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE" dengan Nomor Permohonan JID2022046943, TANGGAL 3 Juli 2022, dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya baik dari segi bentuk, persamaan bunyi ucapan, kombinasi unsur, serta lingkup jasa yang terdapat dalam Merek tersebut. Sehingga Tergugat merasa sangat dirugikan karena menimbulkan kebingungan pada Klien (Konsumen);

5.4 Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE" dengan Nomor Permohonan JID2022046943, tanggal 3 Juli 2022, Tergugat mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

"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;"

Adapun dalam Penjelasan Pasal Pejelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni :

"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."

Maka atas dasar tersebut, permohonan Penggugat atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE" dengan Nomor Permohonan JID2022046943, TANGGAL 3 Juli 2022, sudah sepatutnya ditolak dikarenakan mempunyai PERSAMAAN PADA POKOKNYA terhadap Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE", berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, yang diterima pada 29 Maret 2018, kelas 45 (Jasa Hukum) milik Tergugat YANG SUDAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU.



PERMOHONAN PENGGUGAT ATAS MEREK "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE" DENGAN NOMOR PERMOHONAN JID2022046943, TANGGAL 3 JULI 2022 DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK.

5.5 Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni :

"(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik."

Adapun dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni :

"Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."

Atas dasar tersebut, sebagaimana mengacu pada Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka permohonan Penggugat atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" dengan Nomor Permohonan JID2022046943, TANGGAL 3 Juli 2022, telah jelas memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE", berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, yang diterima pada 29 Maret 2018, kelas 45, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Angka 5.3 dan 5.4 jawaban dalam pokok perkara gugatan perkara *a quo*, OLEH KARENA ITU MENURUT HEMAT TERGUGAT, TINDAKAN PENGGUGAT TERSEBUT PATUT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN CURANG YANG DILANDASI DENGAN ITIKAD BURUK.

Berdasarkan uraian-uraian beserta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



DALAM POKOK PERKARA

Primer

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah, atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE", berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, yang diterima pada 29 Maret 2018, kelas 45, dengan nama pemilik FIRMA GARUDA & ASSOCIATES;
- 3) Menyatakan bahwa permohonan atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE" dengan Nomor Permohonan JID2022046943, TANGGAL 3 Juli 2022, memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE", berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, yang diterima pada 29 Maret 2018, kelas 45, dengan nama pemilik FIRMA GARUDA & ASSOCIATES;
- 4) Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya permohonan atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE" dengan Nomor Permohonan JID2022046943, TANGGAL 3 Juli 2022, kelas 45, dengan nama pemilik Hendra Budyharja, S.H., S.E;
- 5) Menyatakan bahwa permohonan atas Merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATE" dengan Nomor Permohonan JID2022046943, TANGGAL 3 Juli 2022, kelas 45, dengan nama pemilik Hendra Budyharja, S.H., S.E dilakukan dengan beritikad tidak baik;
- 6) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *a quo*;
- 7) Menghukum Penggugat perkara *a quo* untuk membayar biaya perkara;

Subsider

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah



terdapat permohonan merek milik Tergugat dengan tanggal penerimaan 29 Maret 2018 dan merek tersebut terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000735383 dengan tanggal pendaftaran 17 Mei 2020 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 45 berupa : "Jasa Hukum", selanjutnya disebut merek milik Tergugat.

2. Bahwa dengan terdaftarnya merek milik Tergugat, dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat oleh pihak lain dan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang merek sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek.

Tentang Iktikad Tidak Baik

3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat beriktikad tidak baik tidaklah benar, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
4. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain atau itikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan bagi Turut Tergugat. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek.
5. Bahwa dalil Penggugat tentang merek milik Tergugat mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek milik pihak lain tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, artinya pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat juga dalam pemeriksaan substantif

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat.

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 13 halaman 6 sampai dengan angka 7, Turut Tergugat perlu sampaikan bahwa Turut Tergugat selalu menjadi pihak yang netral dan tidak memihak salah satu pihak dalam perkara *a quo*.

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

DALAM POKOK PERKARA

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

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

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 5 September 2022 dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 12 September 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan atas nama Hendra Budyharja, S.H., S.E. (PENGGUGAT), Nomor EC00202225441, No. Pencatatan : 000340923 tertanggal 15/04/2022 dengan tanggal pengumuman pertama kali pada 29 Maret 2018 di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Formulir Pendaftaran Merek Law Firm Garuda Associate + Lukisan tertanggal 27/03/2018 yang dilakukan oleh Hendra Budyharja S.H.S.E, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda terima permohonan pendaftaran Merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES JID2022046943 tanggal 03/07/2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat merek : LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" No. Pendaftaran : IDM000735383 tanggal permohonan 29 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Nama "Law Firm Garuda Associates" Hendra Budyharja S.H.S.E, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Plang Nama pada kantor Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



7. Fotocopy bukti transfer dari rekening BCA Penggugat kepada Irma Bonita tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. *Print out* email Penggugat kepada Irma Bonita tanggal 6/12/2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. *Print out* email Irma Bonita kepada Penggugat tanggal 6/13/2017, selanjutnya diberi tanda P-9;

Fotocopy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-4, P-6 sampai dengan P-9 berupa fotocopy/hasil print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arista Hardanik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan Firma Garuda;
 - Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Perusahaan Damar Group sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang bergerak di bidang pertambangan;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat bergabung dengan perusahaan Damar Group;
 - Bahwa karena hanya saksi dan Penggugat yang bergelar Sarjana hukum maka saksi disuruh Penggugat untuk mengurus akta pendirian di Notaris dan Penggugat yang transfer biayanya dari rekening pribadi ke Notaris;
 - Bahwa Penggugat adalah atasan saksi di bagian legal;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat membentuk law firm jasa hukum karena banyak permintaan dari kerabat Penggugat;
 - Bahwa nama firma hukumnya adalah Garuda Associated dan sebagai pengurus adalah Penggugat selaku manager partner, Tergugat sebagai sekutu pasif, Pak Jabin Sufianto, Leon Girton dan Robert Indarto;
 - Bahwa saksi tahun bukti P-2 dan P-8;
 - Bahwa bukti P-2 permohonan merek di tahun 2018 Penggugat meminta saksi mendaftarkan merek Firma Garuda dan Penggugat memberikan uang kepada saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikuasakan secara pribadi untuk pendaftaran merek;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1 saksi membenarkannya;
- Bahwa Law Firm Garuda adalah merupakan bagian dari Damar group;
- Bahwa di PT Unindo Usaha Mandiri sebagai Direkturnya adalah Pak jamin;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Unindo Usaha mandiri sejak bulan September 2015 sampai dengan Mei 2017;
- Bahwa saksi di Law Firm Garuda sejak Mei 2017 sampai dengan 8 September 2021;
- Bahwa klien Law Firm Garuda setahu saksi kliennya PT. Batu Amper Prima;
- Bahwa saksi adalah Advokat Peradi;
- Bahwa saksi yang berhubungan langsung dengan Notaris, untuk biaya dari rekening pribadi Penggugat;
- Bahwa dari permohonan sampai dengan terbit sertifikat kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menguasai sertifikat asli merek Tergugat;
- Bahwa pada saat merek keluar saksi diperintah Penggugat untuk mencetak dalam kertas tebal;
- Bahwa bukti T-8 saksi tidak tahu karena sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengundurkan diri lebih dahulu dibandingkan dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (satu) orang saksi, Kuasa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu:

Saksi Ahli Adi Supanto, S.H., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendaftaran merek beritikad tidak baik harus ditolak sebagaimana diatur Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016;
- Bahwa pemohon beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 21 ayat (3) yaitu pada saat mengajukan permohonan ada niat meniru merek orang lain atau tidak jujur atau bisa mengecoh yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa dalam pendaftaran merek, dalam surat permohonan ada pernyataan bahwa pemohon sebagai pemilik merek;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembatalan merek ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1), gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan Pasal 20 dan 21 UU Merek;
- Bahwa apabila merek terdaftar berkait dengan gambar atau logo, hal ini menyangkut karya orang lain;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan merek, harus, mengajukan permohonan terlebih dahulu;
- Bahwa merek yang sudah terdaftar dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 76 ayat (1) UU Merek;
- Bahwa untuk pembatalan merek sebagaimana Pasal 76 ayat (1) dengan syarat memenuhi Pasal 76 ayat (2)nya;
- Bahwa asas *first to file* adalah siapa yang bertindak sebagai pendaftar pertama
- Bahwa pemilik merek adalah berdasarkan sertifikat yang dimiliki sejak tanggal penerimaan;
- Bahwa karya cipta dilindungi pada saat diwujudkan dalam bentuk nyata dan untuk mendapatkan perlindungan di daftarkan Hak Cipta;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Firma Garuda & Associates No. 20, tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy SK Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000058-AH.01.19 Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Akta Pemasukan Anggota Persekutuan Firma Hukum Garuda & Associates No. 13, tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy SK Kementerian Hukum Dan HAM No. AHU-0000243-AH.01.20 Tahun 2022, tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kesepakatan Para Sekutu Firma Garuda & Associates, tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy KTP a/n Andrew Fritz Limahelu, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Invoice Nomor INV-PIF-1708-0033, tertanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pengunduran Diri Sdr. Hendra Budyharja dari jabatannya sebagai Managing Partner, SH., SE, tanggal 9 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Anggota Persekutuan Firma "Garuda & Associates" Nomor 06, tertanggal 02 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy SK Kementerian Hukum Dan HAM No. AHU-0000307-AH.01.20 Tahun 2021, Tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383 dan Nomor Permohonan J002018015454 yang dikabulkan dan diterima pada tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Tangkapan Layar Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Merek "Law Firm Garuda Associates" Nomor Permohonan JID2022046943, tanggal permohonan 3 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Tangkapan Layar Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Hak Cipta Seni Gambar "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" Nomor Permohonan EC00202225441, tanggal permohonan 15 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-13;

Fotocopy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-7, T-8, T-11, sampai dengan T-13 berupa hasil *print out*/fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liong Herlina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan selaku pimpinan saksi di kantor;

Bahwa saksi sebagai asisten direktur di Firma Garuda;

Bahwa saksi bekerja di Firma Garuda sejak Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 di bagian keuangan;

Bahwa yang menginisiasi Firma Garuda adalah Pak Jabin dan Penggugat;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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

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



Bahwa awal pembentukan Firma Garuda, saksi disuruh Pak Jabin dan Penggugat untuk mengadakan sayembara melalui aplikasi 1000.com lewat pihak ketiga berupa logo gambar firma garuda;

Bahwa saksi lupa siapa pemenangnya;

Bahwa bukti T-7 adalah aplikasi 1000.com dan bukti T-12 berupa logo sayembara dengan hadiah total uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa untuk pembayarannya dari Pak Jabin ditransfer ke rekening Penggugat dengan keterangan untuk operasional firma Garuda;

Bahwa ditransfer ke rekening Penggugat karena sebelumnya firma Garuda tidak ada rekening;

Bahwa semua transaksi terkait firma Garuda di transfer ke rekening Penggugat di BCA 0840428095;

Bahwa firma Garuda masih beroperasi Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 bagian keuangan membuat rekeninh, dimana waktu awal menggunakan rekening Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengurus klien, saksi hanya masalah keuangan;

Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Usaha Mandiri;

Bahwa uang sayembara 1000.com transfer untuk pembayaran sayembara sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada saat saksi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penggugat bilang kirim ke rekening saya saja;

Bahwa Penggugat memberikan uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kepada saksi dan Supriyanto;

Atas keterangan saksi Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi Rizki Pratiwi Yulianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja sebagai staf finance firma Garuda sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi tahu Penggugat di akte sebagai sekutu;

Bahwa untuk pendaftaran merek yang diajukan firma Garuda menggunakan uang dari firma Garuda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rekening bank BCA;

Bahwa Penggugat mengundurkan diri akhir September 2021;

Bahwa saksi kenal Rista sebagai legal di firma Garuda;

Bahwa saksi hanya tahu merek dagang bukti P-7, P-8 dan P-9;



Bahwa bukti transfer dan pengurusan saksi tidak tahu;

Bahwa bukti P-2 dan P-3 saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tahu alur keuangan firma Garuda;

Bahwa proses permohonan merek saksi tidak tahu;

Bahwa untuk pengurusan merek sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ada bukti pembayaran dari rekening BCA ke rekening Dirjen HKI;

Bahwa saksi yang memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa cek tunai dari firma Garuda tanggal 29 Maret 2018 yang diterima Ariska;

Bahwa sekutu firma Garuda adalah Penggugat, Jabin, Leo Girton, dan Robert Indarto;

Bahwa dari 4 sekutu hanya Penggugat yang Sarjana hukum;

Bahwa pada saat pembukaan rekening BCA bukan saksi yang membuatnya;

Bahwa syarat pembukaan rekening adalah adanya kelengkapan kartu Peradi;

Bahwa saksi hanya diminta kelengkapan kartu Peradi, dimana Penggugat salah satu sekutu pada saat itu;

Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat serta Turut Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,



Pemberitahuan Merek Nomor Permohonan
J002018015454 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda TT-01;

2. *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,



sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000735383 atas
nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda TT-02;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Fotocopy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya, berupa hasil *print out*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* sedangkan bukti surat selebihnya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2022;

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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel* dengan alasan, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mencampurkan dalam gugatannya Hak Cipta dan Merek yang merupakan dua jenis kekayaan intelektual yang berbeda mengingat 2 (dua) jenis kekayaan intelektual tersebut diatur oleh peraturan perundang-undang yang berbeda yang mana, mengenai Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan Hak Cipta diatur tersendiri pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk dapat menyatakan gugatan perkara *a quo* dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan:

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengingat fakta-fakta bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah melakukan permohonan pendaftaran atas merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" dengan nomor permohonan JID2022046943 tanggal 3 Juli 2022 serta merupakan pemegang Hak Cipta atas



Lukisan/Seni Gambar dengan nomor dan tanggal permohonan EC00202225441 tertanggal 15 April 2022 tersebut maka Penggugat jelas memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU MIG hal ini adalah konsekwensi logis karena apabila Permohonan Pendaftaran Merek nomor : JID2022046943 jika tidak dimintakan untuk dibatalkan tentu saja



TERGUGAT masih menggunakan merek tersebut sehingga tentu ini sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu antara posita dan petitum yang Penggugat mintakan sudah jelas sehingga tidak kabur (*obscur libels*);

Sehingga jawaban Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur "*Obscur Libel*" dalam perkara *a quo* menunjukkan kekurang cermatan Tergugat dalam membaca Gugatan dan kekurangpahaman Tergugat akan ketentuan hukum di bidang Merek;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan dalam gugatannya Hak Cipta dan Merek yang merupakan dua jenis kekayaan intelektual yang berbeda, maka hal ini sudah masuk materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

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

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama kali yang membuat merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" apalagi didukung dengan fakta-fakta bahwa Penggugat merupakan pihak

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan permohonan pendaftaran atas merek "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" dengan nomor permohonan JID2022046943 tanggal 3 Juli 2022 serta merupakan pemegang Hak Cipta atas lukisan



dengan nomor dan tanggal permohonan EC00202225441 tertanggal 15 April 2022 tersebut maka Penggugat secara hukum tentunya telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek logo dalam bentuk lukisan dan tulisan "LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU MIG;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan:

Bahwa pada mulanya para sekutu firma telah sepakat untuk membuat suatu logo terhadap merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES sebagai pembeda (etiket) atas merek tersebut, yang mana pembuatannya dilakukan dengan menggunakan jasa dari pihak ketiga melalui website www.sribulancer.com;

Bahwa biaya jasa atas pembuatan logo terhadap merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES, telah dilakukan pembayaran oleh salah seorang sekutu firma LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES yang bernama JABIN SUFIANTO berdasarkan pada Invoice No. INV-PIF-1708-0033, tanggal 11 Agustus 2017;



Bahwa pada 29 Maret 2018, setelah logo selesai dikerjakan oleh pihak ketiga, kemudian Tergugat berdasarkan kesepakatan para sekutu melakukan pendaftaran terhadap merek LAW FIRM GARUDA



ASSOCIATES, dengan etiket merek kepada Turut Tergugat, dengan atas nama FIRMA GARUDA & ASSOCIATE (Tergugat) yang dalam kapasitasnya sebagai Pemohon Dan Pemilik Atas Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, kelas 45, yang beralamat kantor di Sahid Sudirman Center Lt. 17 Unit 17E, Jl Jend Sudirman

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



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

No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10220;

Bahwa sebagaimana dalil posita Angka 4.3 dalam jawaban pokok perkara Tergugat atas gugatan perkara *a quo*, diajukan dengan atas nama Tergugat sebagai Badan Hukum, yang pada prinsipnya pengajuan persyaratan formal terkait dengan dokumen administrasi menggunakan legalitas Tergugat, sebagaimana mengacu dalam Pasal 1 Angka 5 Permenkumham 12 tahun 2021 tentang Perubahan Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yakni :

"Pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan Permohonan Merek.";

Bahwa pada 18 April 2018, permohonan atas merek FIRMA GARUDA



& ASSOCIATES dan etiket merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES dengan Nomor Pendaftaran IDM000735383, kelas 45, dengan nama TERGUGAT sebagai pemilik telah diumumkan, yang mana diberikan jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sampai dengan tanggal 29 Maret 2028; Bahwa pada 9 September 2021, Penggugat mengajukan pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai Managing Partner kepada Tergugat, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persekutuan Firma "Garuda & Associates" dengan Nomor 06,- tanggal 02 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT IRMA BONITA,SH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0000307-AH.01.20 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa sebagaimana mengacu pada posita angka 4.6 dalam jawaban pokok perkara Tergugat atas gugatan perkara *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki hak dan/atau tidak dalam kapasitasnya untuk mengakui dan/atau menggunakan merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES



dan etiket merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES dengan Nomor Pendaftaran
IDM000735383, kelas 45;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah membantahnya dan menyatakan:

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum



Merek, telah terdapat permohonan merek milik Tergugat dengan tanggal penerimaan 29 Maret 2018 dan merek tersebut terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000735383 dengan tanggal pendaftaran 17 Mei 2020 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 45 berupa : "Jasa Hukum", selanjutnya disebut merek milik Tergugat;

2. Bahwa dengan terdaftarnya merek milik Tergugat, dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat oleh pihak lain dan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang merek sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat beriktikad tidak baik tidaklah benar, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
4. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain atau itikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan bagi Turut Tergugat. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek.

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat serta Turut Tergugat haruslah membuktikan dalil sangkalannya;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Arista Hardanik dan 1 (satu) orang Saksi Ahli yaitu Adi Supanto, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Liong Herlida dan saksi Rizki Pratiwi Yulianti sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-01 dan TT-02;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai hal yang telah terbukti karena telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Jabin Sufianto, Leon Girton dan Robert Indarto telah sepakat untuk mendirikan Firma dengan nama Kantor Hukum Garuda & Associates dengan Akta Nomor 20 tanggal 17 Mei 2017 dengan perubahannya (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-4, T-9 dan T-10);

Bahwa Penggugat sejak tanggal 9 September 2021 telah mengundurkan diri sebagai Managing Partner (bukti T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pendaftaran merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES nomor pendaftaran IDM000735383 tanggal 17 Mei 2020 kelas barang 45 milik Tergugat adalah pendaftaran merek yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan "*Pemohon yang beritikad tidak baik*" adalah *Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa formulir permohonan pendaftaran merek Law Firm Garuda Associates dengan label

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



merek Law Firm Garuda Associates tanggal pengajuan 27 Maret 2018 untuk Jasa Hukum di kelas 45 yang diajukan oleh Penggugat, dengan identitas Pemohon adalah Firma Garuda & Associates selaku badan hukum; Bahwa dalam lampiran 1 formulir permohonan *a quo* yaitu berupa Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek Law Firm Garuda Associates



tertanggal 27 Maret 2018, sebagai Pemohon adalah Firma Garuda & Associates, dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik Pemohon dan tidak meniru merek pihak lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan pendaftaran merek Law Firm



Garuda Associates selanjutnya oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Merek kepada Firma Garuda & Associates tanggal penerimaan 29 Maret 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000735383, dengan nama dan alamat pemegang merek adalah Firma Garuda dan Associates, alamat Sahid Sudirman Center Lt. 17 unit 17E jl. Jenderal Sudirman Nomor 86 Kelurahan Karet tengsin, Kecamatan Tanah Abang,



Jakarta Pusat, dengan etiket merek kelas 45 untuk Jasa Hukum (*vide* bukti P-4 = bukti T-11 dan bukti TT-02);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam



Daftar Umum Merek, telah terdapat permohonan merek milik Tergugat dengan tanggal penerimaan 29 Maret 2018 dan merek tersebut terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000735383 dengan tanggal pendaftaran 17

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 45 berupa :
"Jasa Hukum", selanjutnya disebut merek milik Tergugat;

Bahwa merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana itikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain atau itikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan bagi Turut Tergugat. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa sesuai dengan Sertifikat Merek IDM000735383 tanggal penerimaan



29 Maret 2018 etiket merek selaku pemegang merek adalah Firma Garuda & Associates (Tergugat) bukan atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat bukanlah termasuk pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena Penggugat bukan pemilik



merek terdaftar *incasu* Law Firm Garuda Associates ;

Menimbang, bahwa harus dibedakan antara pemilik Hak Cipta dan Pemilik Merek karena keduanya diatur dalam Undang-Undang yang berbeda meskipun sama-sama termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual (HAKI), tetapi ada perbedaan mendasar di antara hak cipta, dan hak merek. Baik hak

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cipta, maupun hak atas merek memiliki perlindungan hukum, tujuan, dan masa berlaku yang berbeda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan formulir permohonan pendaftaran merek dan Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat, bahwa permohonan pendaftaran merek Law Firm Garuda



Associates sebagai Pemohon adalah Firma Garuda & Associates selaku badan hukum bukan Penggugat selaku perorangan (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *first to file* yaitu suatu sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, pihak yang pertama kali yang mendaftarkan merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut;

Bahwa prinsip *first to file* yang berarti apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka pihak tersebutlah yang berhak atas perlindungan mereknya.

Bahwa pemeriksaan formalitas merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam data base Turut Tergugat untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena merek Law Firm Garuda



Associates milik Tergugat pada saat di daftarkan di Kantor Turut Tergugat, tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya sehingga tidak ada itikad tidak baik dari Tergugat untuk meniru atau membonceng merek

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



pihak lain sehingga karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka petitum Penggugat angka 2 agar menyatakan bahwa pendaftaran merek LAW FIRM GARUDA ASSOCIATES nomor pendaftaran IDM000735383 tanggal 17 Mei 2020 kelas barang 45 milik Tergugat adalah pendaftaran merek yang beritikad tidak baik patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 dinyatakan ditolak maka petitum Penggugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat patut dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka bukti-bukti lainnya maupun keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Dariyanto, S.H., M.H., dan Dulhusin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Tambat Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut,



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

dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Dariyanto, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tambat Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp1.250.000,00
6. PNBP Panggilan	: <u>Rp 30.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst