

# **Kumpulan Putusan**

## **Pengadilan Indonesia dan Jepang**

### *Hak Kekayaan Intelektual*

## **Jilid 2**

# **MEREK**



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Japan International Cooperation Agency**

# **Kumpulan Putusan Peradilan Indonesia dan Jepang**

Hak Kekayaan Intelektual  
*Jilid 2*

**MEREK**

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Japan International Cooperation Agency



# KATA PENGANTAR

## KETUA KAMAR PEMBINAAN/KETUA KELOMPOK KERJA KEKAYAAN INTELEKTUAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan rahmatnya telah dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kumpulan Putusan Peradilan Jepang dan Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual, Jilid 2 (*Casebook II*). Penerbitan *Casebook II* ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Mahkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam bentuk “*Project on Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for Improving Business Environment*”. *Casebook II* ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Hakim dan Hakim Niaga di seluruh Indonesia khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

*Casebook II* ini merupakan kelanjutan dari *Casebook I*. *Casebook I* telah diterbitkan pada bulan November tahun 2018, yang berisi putusan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya putusan-putusan mengenai merek, paten, desain industri dan hak cipta. *Casebook II* ini berisi putusan tentang merek khususnya berkenaan “persamaan pada pokoknya, iktikad tidak baik, merek terkenal dan keberatan terhadap Keputusan Banding Merek”. Kesemuanya terdiri dari 14 (empat belas) putusan peradilan Jepang dan 10 (sepuluh) putusan peradilan Indonesia. Oleh karena kasus merek yang terbanyak diajukan ke Peradilan Indonesia, maka untuk *Casebook II* hanya terdiri atas kasus merek.

Pemilihan putusan untuk dimasukkan ke dalam *Casebook II*, dilakukan oleh Tim Khusus yang terdiri atas tenaga ahli Jepang, yang merupakan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tokyo yang ditugaskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak Yugo Ishigami dan Bapak Naoaki Hosoi sedangkan tenaga ahli pihak Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual dan Ketua Kamar Perdata, didukung oleh Hakim Agung Niaga Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus dan Para Hakim Niaga yang ditempatkan di Mahkamah Agung tergabung dalam Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Proses pemilihan putusan dilakukan dengan cara menyeleksi putusan-putusan yang berkualitas. Khusus untuk putusan dari Peradilan Jepang, setelah dilakukan penyeleksian putusan, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi Jepang yaitu Ibu Noriko Yobuko dan Ibu Urara Numazawa, kemudian dibahas bersama oleh kedua Tim di Mahkamah Agung guna penyesuaian dengan bahasa hukum Indonesia. Untuk putusan-putusan dari Peradilan Indonesia, setelah dilakukan proses penyeleksian, dibahas oleh Tim Penyusun *Casebook II* Mahkamah Agung RI, kemudian diajukan ke Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual dan ditambahkan dengan kaidah hukum untuk masing-masing kasus, guna memudahkan Para Hakim dalam memahami permasalahan hukumnya. Proses kegiatan penyusunan *Casebook II* dilakukan dengan rapat secara tatap muka dan secara *virtual* oleh karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Dengan diterbitkannya *Casebook II* ini, kami mengucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Yang Mulia Para Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kepada Pemerintah Jepang yang diwakili oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)* yang telah memfasilitasi kegiatan penerbitan *Casebook II* ini.

Semoga dengan diterbitkannya *Casebook II* dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Hakim Indonesia dengan harapan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas.

Jakarta, 23 Agustus 2021

**Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Kelompok Kerja  
Kekayaan Intelektual Mahkamah Agung Republik Indonesia,**



**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**

## KATA PENGANTAR

Persiapan untuk menyusun Kumpulan Putusan ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan proyek kerjasama teknis “*the Project on Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for Improving Business Environment*” yang berkolaborasi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Di bawah kerangka kerja proyek ini, Kumpulan Putusan Peradilan Indonesia dan Jepang -Hak Kekayaan Intelektual (HKI)- jilid ke-1 sudah diluncurkan pada November 2018, dan buku ini merupakan jilid ke-2. Buku ini memuat putusan kasus merek yang terpilih, terdiri dari 14 putusan pengadilan di negara Jepang dan 10 putusan pengadilan di Indonesia. Di dalam kumpulan kasus HKI jilid ke-2 ini, proyek kami memutuskan untuk memfokuskan pada kasus litigasi merek, terutama yang ada kaitannya dengan kemiripan merek.

Pemilihan putusan dari Jepang dilaksanakan oleh Bapak Yugo Ishigami, seorang hakim Jepang yang sebelumnya bertugas di Indonesia sebagai tenaga ahli JICA, sedangkan putusan dari Indonesia dipilih oleh tim Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Rahmi Mulyati dan Dr. H. Haswandi. Tentu saja, putusan dari Jepang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan proses terjemahan adalah sebagai berikut: Pertama, penerjemah Jepang menerjemahkan teks bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia; lalu tim kami yang terdiri dari hakim dan staf dari pengadilan di Indonesia serta tenaga ahli JICA menyaring teks bahasa Indonesia supaya pembaca lebih mudah memahami pertimbangan hukum dari putusan tersebut.

Kasus litigasi merek sering memunculkan pertanyaan apakah merek-merek yang berkonflik memang mirip atau tidak. Di Jepang, orang yang ahli di bidang hukum yang menangani HKI sudah memahami secara umum bahwa kemiripan antar merek ditentukan berdasarkan pertimbangan komprehensif apakah menimbulkan kebingungan tentang asal barang/jasa; dan biasanya pengadilan di Jepang memfokuskan pada kemiripan tampilan, pengucapan dan konsep, dan juga praktek dalam transaksi nyata. Berdasarkan metode pertimbangan seperti ini, hakim Jepang dapat membuat putusan yang logis dan persuasif, dan hal ini berkontribusi juga pada prediktabilitas hukum. Harapannya pembaca buku ini dapat memperoleh pemahaman mengenai seperti apakah hakim di Jepang menulis alasan-alasan di dalam putusan kasus litigasi merek.

Untuk penerbitan buku ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang melibatkan diri pada penyusunan buku ini, terutama kepada tiga Hakim Agung, yakni Prof. Dr. Takdir Rahmadi, I Gusti Agung Sumanatha, dan Dr. Rahmi Mulyati atas kepemimpinan dan bantuan yang terbaik, demikian juga saya haturkan rasa terima kasih kepada para hakim dan staf di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu di sini atas kontribusi yang luar biasa untuk mempersiapkan buku ini.

Kami harap buku ini memberi manfaat sebagai materi referensi untuk hakim-hakim di Indonesia dalam mempertimbangkan kasus litigasi merek.

Tenaga ahli JICA

細井直彰

Naoaki Hosoi

# TIM PENYUSUN

## MAHKAMAH AGUNG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.	Ketua Mahkamah Agung
2.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H	Wakil Ketua Bidang Yudisial MA-RI
3.	Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Non Yudisial MA-RI
4.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.	Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Pokja HKI MA-RI
5.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.	Ketua Kamar Perdata MA-RI
6.	Agus Subroto, S.H., M.Hum.	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI
7.	Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Hakim Agung MA-RI
8.	Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum	Panitera Muda Perdata Khusus MA-RI
9.	Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti MA-RI
10.	Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti MA-RI
11.	Didik Trisulistya, S.H., M.H.	Panitera Pengganti MA-RI
12.	Selviana Purba, S.H. LL.M.	Panitera Pengganti MA-RI
13.	Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti MA-RI
14.	Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.	Panitera Pengganti MA-RI
15.	Dian Noviyanti, S.Sos	Staf MA-RI
16.	Lolita E.P., S.H.	Koordinator HKI MA-RI
17.	Novita Dian Mayasari, S.H.	Operator

JICA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yugo Ishigami	JICA Chief Advisor on IPR
2.	Naoaki Hosoi	JICA Chief Advisor on IPR
3.	Yukiko Mazawa	JICA Project Coordinator
4.	Julianti Lubis, S.Hum.	JICA Project Secretary
5.	Urara Numazawa	Translator
6.	Yumiko Mizuno Prijono	Translator
7.	Noriko Yobuko	Translator

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
KATA PENGANTAR .....	5
TIM PENYUSUN .....	7
DAFTAR ISI.....	9
KASUS JEPANG .....	11
1. KASUS AMG.....	13
2. KASUS NUK.....	34
3. KASUS BEAMS .....	43
4. KASUS GUZZILLA .....	50
5. KASUS STELLA.....	63
6. KASUS ST. ELLA.....	74
7. KASUS VANSNEAKER .....	88
8. KASUS RAFFINE STYLE .....	103
9. KASUS UNITED TOKYO .....	115
10. KASUS AGATHA NAOMI.....	127
11. KASUS RED BULL .....	141
12. KASUS ADIDAS.....	164
13. KASUS BLACK.....	184
14. KASUS KAP LAMPU.....	203
KASUS INDONESIA .....	223
1. KASUS J & K INTERNATURAL.....	225
2. KASUS EIK.....	241
3. KASUS PROFIL TANK.....	267
4. KASUS LEXUS.....	288
5. KASUS HUGO BOSS.....	314
6. KASUS SKYWORTH.....	355
7. KASUS GUDANG GARAM .....	377
8. KASUS PUREBABY .....	391
9. KASUS PERMONA.....	415
10. KASUS RJSTEEL.....	432

LAMPIRAN .....	451
UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.....	451
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK .....	477
UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	495
PENJELASAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	549

# KASUS JEPANG



# 1. KASUS AMG

## **NOMOR PERKARA**

10211 (Gyo-ke) Tahun 2017

## **TANGGAL PUTUS**

29 Maret 2018

## **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Keputusan Komisi Banding) Persamaan pada pokoknya

## **PARA PIHAK**

Penggugat : PT. AMG

Tergugat : Komisioner JPO

## **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior :



Merek Junior (Penggugat) :



## **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang*

*permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IP HC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING (JPO)**

Menolak permohonan Banding Pemohon

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

I. Perkara yang diajukan oleh Penggugat, meminta untuk membatalkan keputusan komisi Banding yang dibuat oleh JPO pada tanggal 11 Oktober 2017 terhadap pengajuan keberatan nomor 2017-7487.

### **II. Ringkasan kasus**

Kasus ini merupakan kasus pembatalan keputusan penolakan Komisi Banding terhadap permohonan banding karena keberatan pada keputusan penolakan pengajuan pendaftaran merek.

Isu permasalahannya adalah relevansi dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang (mengenai kemiripan merek dan kemiripan jenis barang/klasifikasi yang ditunjuk).

1. Merek Penggugat dan perkembangan prosedur di JPO
- (1) Pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan komposisi seperti di gambar di bawah ini dengan menunjukkan klasifikasi barang 'kelas 20: wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik, wadah/tempat lain sebagai kemasan yang dibuat dari kayu, bambu, atau plastik' (Bukti P-2. Nomor pengajuan permohonan merek 2016-015784, selanjutnya disebut 'merek Penggugat').



- (2) Karena Penggugat menerima penolakan dari pemeriksa merek di JPO tanggal 18 April 2017, maka pada tanggal 24 Mei 2017 Penggugat mengajukan permohonan banding atas penolakan tersebut kepada Komisi Banding Merek di JPO.

Komisi Banding Merek JPO memeriksa permohonan ini sebagai kasus keberatan Nomor 2017-7478, lalu pada tanggal 11 Oktober 2017 memutuskan bahwa 'permohonan banding dalam kasus ini tidak dapat diterima', dan salinannya dikirim kepada Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017.

## 2. Pertimbangan Hukum Keputusan Komisi Banding Merek JPO:

Merek Penggugat melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang, sehingga tidak dapat didaftarkan dengan alasan di bawah ini:

### (1) Merek Pembanding



Nomor pendaftaran internasional : No.789132

Tanggal penerimaan pendaftaran internasional : 30 Agustus 2002

Tanggal pendaftaran dalam negeri : 4 Maret 2005 (diajukan hak prioritas: 18 Juni 2002 di Jerman)

Kelas barang dan jasa yang ditunjuk: *Class 16 "Newspapers, magazines, brochures and books, articles of paper and/or cardboard, namely paper towels, paper napkins, packing cardboard boxes, packing paper bags, photographs, stationery, packing material made of plastic, namely general purpose envelopes, bags and plastic films."*

(Terjemahan Kelas 16: Koran, majalah, brosur dan buku, produk dari kertas dan/atau karton seperti handuk kertas, serbet kertas, kotak karton untuk kemasan, kantong kertas untuk kemasan; foto, alat tulis, bahan kemasan dibuat dari plastik, seperti amplop serbaguna, kantong kemasan, dan film plastik.)

Class 12, 14, 18, 25, 27, 28, 37, 41: tidak diurai di sini.

Sebagai informasi, pada tanggal 25 Juli 2012, telah terdaftar pembatalan sebagian dari pendaftaran ini dan telah tercatat di Daftar Umum Internasional, sehingga ditetapkan barang dan jasa ditunjuk/klasifikasi sebagai diuraikan di atas.

(2) Apakah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang atau tidak:

a. Mengenai merek Penggugat

Merek Penggugat berwarna jingga dan terdiri dari bentuk yang mengekspresikan garis miring dari sebelah kiri bagian bawah ke sebelah kanan bagian atas, garis vertikal yang lebih tebal dan kedua garis itu bersambung di bagian atas (untuk selanjutnya disebut 'bagian desain 1'), dan ada abjad 'M' di sebelah kanan (garis vertikal digambarkan dengan garis yang lebih tebal sekitar 2,5 kali lipat), serta bentuk busur yang naik dari sebelah kanan bagian tengah ke arah kiri, sebagian di tengah dalam kondisi terbuka, dan garis lurus yang diarahkan bagian tengah lingkaran (sebagian dari bagian busur sebelah kiri lebih tebal sekitar 2 kali lipat daripada bagian yang lain; untuk selanjutnya disebut 'bagian desain 2').

Diantara komposisi merek Penggugat ini, bagian desain 1 dan bagian desain 2 ditempatkan di sebelah kiri dan kanan dari abjad 'M', serta sebagai fakta sudah sangat umum dibuat desain dari sebagian komposisi merek dalam bentuk huruf, sebagai contoh abjad 'A' diekspresikan dalam bentuk yang mirip dengan '^', ditemukan fakta dimana abjad 'G' diekspresikan seperti menggambar tanpa mengangkat pensil. Berdasarkan temuan fakta seperti ini, bagian desain 1 dan bagian desain 2 dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah bahwa ekspresi desain dari abjad 'A' dan 'G'.

Dengan demikian, merek Penggugat dapat diakui ekspresi desain huruf romawi 'AMG', dari tanggapan ini menimbulkan pengucapan sebagai 'Ei-em-ji' yang tidak menimbulkan konsep tertentu.

b. Merek pembanding terdiri dari 5 (lima) garis miring yang semakin tipis dari kiri ke kanan, serta ekspresi huruf romawi 'AMG' yang didesain dengan sederhana.

Lalu, dalam hal merek pembanding, bagian 5 (lima) garis miring dan bagian huruf romawi 'AMG' di sebelahnya yang membentuk merek pembanding dapat diamati secara terpisah dari segi visual, dan tidak ditemukan kondisi khusus yang selalu mengharuskan pengamatan kedua bagian tersebut sebagai suatu hal yang tak terpisahkan.

Dengan demikian, dalam hal merek pembanding, bagian huruf romawi 'AMG' dari komposisi merek pembanding memunculkan pengucapan sebagai 'Ei-em-ji' tetapi tidak menimbulkan konsep tertentu.

Selain itu, Penggugat menyampaikan pendapat bahwa bagian huruf

romawi 'AMG' dari merek pembanding secara keseluruhannya merupakan satu bentuk, secara konkretnya 5 (lima) garis miring, bentuk seperti tangga lipat, bentuk seperti huruf M serta pusaran dipadukan sebagai satu komposisi.

Namun demikian, sebagai fakta bahwa desain abjad 'A' dan 'G' sudah biasa dilakukan, dan bentuk tangga lipat yang disebut oleh Penggugat seharusnya disebut sebagai mirip dengan desain abjad 'A' dan pusarannya merupakan desain abjad 'G'.

Dengan demikian, merek pembanding dapat dipahami sebagai ekspresi gabungan antara 5 (lima) garis miring dan desain sederhana dari huruf romawi 'AMG'.

c. Mengenai kemiripan antara merek Penggugat dan merek pembanding:

Merek Penggugat merupakan ekspresi desain dari huruf romawi 'AMG', sedangkan merek pembanding menampilkan huruf romawi 'AMG' yang didesain dengan sederhana dan sebelah kirinya ada 5 (lima) garis miring yang semakin tipis dari kiri ke kanan, maka struktur secara keseluruhannya berbeda. Namun demikian, diantara komposisi merek Penggugat dan merek pembanding, bagian huruf romawi 'AMG' yang dapat berfungsi sebagai tanda pembeda produk satu sama lain secara mandiri memiliki ejaan yang sama, maka dari segi penampilannya merek Penggugat dan merek pembanding memberikan kesan yang mirip.

Selain itu, merek Penggugat dan merek pembanding menimbulkan pengucapan 'Ei-em-ji'.

Merek Penggugat maupun merek pembanding tidak menimbulkan konsep tertentu, tetapi keduanya memiliki huruf romawi 'AMG' yang sama, maka konsepnya tidak berbeda.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa merek Penggugat dan merek pembanding merupakan merek yang mirip dan membingungkan satu sama lain dalam penampilan, pengucapan, dan konsep.

d. Mengenai kemiripan antara jenis barang ditunjuk oleh merek Penggugat dan merek pembanding:

Diantara jenis barang yang ditunjuk oleh merek Penggugat yang disebut 'kelas 20: wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik, wadah/tempat lain sebagai kemasan yang dibuat dari kayu, bambu, atau plastik', 'wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik, wadah/tempat lain sebagai kemasan yang dibuat dari plastik' (untuk selanjutnya disebut 'jenis barang merek Penggugat) adalah 'wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik' dan 'wadah/tempat yang dibuat dari plastik' yang

digunakan untuk menyimpan barang. Sedangkan diantara jenis barang dan jasa yang ditunjuk oleh merek pembanding yang disebut 'kelas 16: *packing material made of plastic, namely general purpose envelopes, bags and plastic films*' (untuk selanjutnya 'jenis barang merek pembanding') adalah 'amplop serba guna yang dibuat dari plastik', 'kantong yang dibuat dari plastik' serta '*plastic film*' yang digunakan untuk mengamplopkan atau mengemas barang.

Dengan demikian, jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek pembanding adalah wadah/tempat yang dibuat dari plastik dan digunakan untuk menyimpan, mengamplop atau mengemas barang, maka ada kesamaan dalam fungsi (manfaat) barang dan materi dasar, dan seharusnya disebut barang yang mirip dimana kebanyakan produsen, transaktor, dan penggunaanya sama.

e. Ringkasan singkat

Berdasarkan pertimbangan di atas, merek Penggugat dan merek pembanding merupakan merek yang mirip dan jenis barang pun mirip, maka merek bersangkutan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

### III. Alasan Penggugat mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Banding (kesalahan pertimbangan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang)

1. Mengenai Kemiripan Merek Penggugat dan Merek Pembanding.

- Merek Penggugat dan Merek Pembanding setidaknya sangat berbeda dalam penampilannya, dan memiliki kesan, ingatan, dan sosialisasi yang diberikan kepada pedagang dan konsumen berbeda, oleh karena itu tidak mirip.
- Komposisi merek Penggugat dan merek Pembanding sama sekali berbeda seperti di atas, maka tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang dan konsumen. Keputusan komisi banding melalaikan perbedaan komposisi antara merek Penggugat dan merek Pembanding, dipertimbangkan seakan-akan kedua merek adalah merek huruf yang biasa, dan dipertimbangkan kedua merek itu mirip, keputusan ini keliru. Pada kenyataannya, pedagang dan konsumen mengenali/ membedakan sesuai dengan komposisi nyata dari kedua merek tersebut.

(1) Mengenai merek Penggugat

Sesuai dengan pertimbangan Keputusan Komisi Banding, bagian desain

1 adalah “berwarna jingga dan terdiri dari bentuk yang mengekspresikan garis miring dari sebelah kiri bagian bawah ke sebelah kanan bagian atas dan garis vertikal yang lebih tebal, dan kedua garis itu bersambung di bagian atas”, dan tidak lebih dari itu. Tentu saja ada desain seperti abjad ‘A’ didesain seperti ‘ $\wedge$ ’, tetapi tidak ada fakta dimana desain seperti itu sudah dilaksanakan secara luas, dan tanda ‘ $\wedge$ ’ yang digunakan di matematika dengan pengucapan ‘lambda’ bisa saja diekspresikan apa adanya sebagai lambda (lebih alamiah jika dilihat seperti demikian), maka secara objektif bagian desain 1 hanya merupakan bentuk yang tidak ada artinya.

## (2) Mengenai merek Pemandang

- Keputusan Komisi Banding mempertimbangkan/menyimpulkan bahwa gambar bentuk tangga lipat yang disebut oleh Penggugat adalah desain yang dibuat dari abjad ‘A’, dan pusran yang berbentuk penggaris siku adalah desain dari abjad ‘G’, dan masing-masing memiliki kesamaan.
- Namun demikian, tidak semua gambar berbentuk tangga lipat bukan merupakan desain dari abjad ‘A’, dan tidak ada fakta dimana desain seperti itu sudah diterapkan secara luas. Sebagai kondisi nyata perdagangan, konsumen dan pedagang hanya bisa menganggap bentuk tangga lipat sebagai bentuk tangga lipat saja dan tidak ada pilihan lain, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa konsumen dan pedagang melihat bentuk tangga lipat sebagai desain dari abjad ‘A’.
- Selain itu, pusran yang berbentuk penggaris siku tidak selalu merupakan desain abjad ‘G’, dan tidak ada fakta dimana desain seperti itu sudah diterapkan secara luas. Sebagai kondisi nyata perdagangan, konsumen dan pedagang hanya bisa menganggap pusran yang berbentuk penggaris siku sebagai pusran yang berbentuk penggaris siku saja dan tidak ada pilihan lain, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa konsumen dan pedagang melihat bentuk pusran berbentuk penggaris siku sebagai desain yang mirip dengan desain abjad ‘G’.

## (3) Pertimbangan mengenai Kemiripan

- Keputusan Komisi Banding mengidentifikasi bahwa merek Penggugat dan bagian huruf romawi ‘AMG’ yang bisa berfungsi sebagai tanda pembeda barang satu sama lain secara mandiri sebagai komposisi dari merek Pemandang memiliki ejaan yang sama, maka merek Penggugat dan merek Pemandang memberikan kesan yang mirip dari penampilan.
- Namun demikian, seperti sudah diuraikan sebelumnya, merek Penggugat dan merek Pemandang memiliki penampilan yang sangat berbeda dan memberi kesan yang sangat berbeda kepada konsumen dan pedagang.

## 2. Mengenai Kemiripan Jenis Barang yang Ditunjuk

- Keputusan Komisi Banding mengidentifikasi bahwa jenis barang merek pembanding adalah 'amplop serba guna yang dibuat dari plastik', 'kantong yang dibuat dari plastik' serta '*plastic film*' yang digunakan untuk mengamplopkan atau mengemas barang.
- Namun demikian, arti jenis barang merek pembanding itu tidak jelas, maka tidak bisa dibandingkan dengan jenis barang merek Penggugat. '*Packing material*' dari jenis barang merek pembanding diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang sebagai 'materi pembungkus (梱包資材)' (atau 'materi kemasan(包装資材)'), dan yang dimaksud dengan 'materi pembungkus(梱包資材)' adalah 'materi untuk pengemasan/packing'. Dengan demikian, jika jenis barang merek pembanding diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, 'materi untuk pengemasan yang dibuat dari plastik, yakni amplop, kantong, dan plastik film yang digunakan secara umum', maka tidak jelas apakah ada makna sebagai 'amplop dan kantong yang digunakan secara umum' sebagai 'materi pembungkus'.
- Selain itu, dalam hal '*packing material made of plastic, namely plastic films*', dapat dipahami sebagai *shrink film* sebagai materi pembungkus. Namun demikian, dalam hal '*plastic films*' dan wadah/tempat yang dibuat dari plastik, jelas bahwa produsen, konsumen dan pedagang dari produk tidak sama, maka tidak mirip satu sama lain. Selain itu, 'wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik, wadah/tempat lain sebagai kemasan yang dibuat dari plastik' sebagai jenis barang merek Penggugat bukan 'materi untuk mengemas' yakni 'materi pembungkus'.
- Keputusan Komisi Banding melalaikan 'materi pembungkus' sebagai jenis barang merek pembanding, dan mengidentifikasikan secara tidak benar bahwa jenis barang merek pembanding yang tidak jelas itu seakan-akan sudah jelas, dan membandingkannya dengan jenis barang merek Penggugat, maka pertimbangan ini tidak benar.

## 3. Kesimpulan Penggugat

- Berdasarkan uraian di atas jika dipertimbangkan secara keseluruhan dari penampilan, pengucapan dan konsep, merek Penggugat dan merek Pembanding seharusnya disebut merek tidak mirip yang tidak ada kemungkinan membingungkan satu sama lain, dan jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding pun tidak mirip, maka pertimbangan dalam Keputusan Komisi Banding yang menyatakan bahwa merek Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 UU Merek Jepang itu tidak benar, sehingga Keputusan Komisi Banding tersebut harus dibatalkan.

#### IV. Alasan Tergugat (mengenai kesalahan pertimbangan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 UU Merek Jelang)

##### 1. Mengenai kemiripan merek Penggugat dan merek Pemandang

###### (1) Mengenai merek Penggugat

- a. Seperti sudah teridentifikasi dalam keputusan komisi banding, komposisi merek Penggugat terdiri dari jejeran 3 (tiga) buah bentuk yang berwarna jingga secara horisontal, dan bagian tengahnya mengekspresikan abjad 'M' (untuk selanjutnya disebut 'bagian desain 3'). Lalu, bagian desain 1 atau 3 memiliki ukuran dan warna yang sama, sebagian dari komposisinya ditebalkan sekitar 2 kali lipat daripada bagian yang lain, menggunakan metode desain yang sama, sehingga ditampilkan dengan satu kesatuan yang baik.
- b. Bagian desain 3 dari komposisi merek Penggugat dapat dikatakan desain dari abjad 'M' (bukti T-31), maka bagi orang yang melihatnya dengan mudah menganggap abjad 'M', dan ada kondisi dimana abjad 'G' didesain dan digunakan seperti bagian desain 2 (bukti T-4 s/d 7).

Jika demikian, dari komposisi merek Penggugat, dengan mudah dapat dipahami atau dimengerti bahwa bagian desain 3 merupakan desain dari abjad 'M' dan bagian desain 2 merupakan desain dari abjad 'G'.

- c. Selanjutnya, bagian desain 1 didesain dengan ukurannya sama dengan bagian desain 2 dan 3, maka dapat dianggap bahwa bagian desain 1 mengekspresikan suatu abjad sama seperti bagian desain 2 dan 3. Dan juga karena ada fakta bahwa abjad 'A' didesain dan digunakan seperti komposisi bagian desain 1 (bukti T-8 s/d 18), maka orang yang melihat bagian desain 1 dengan mudah memahami dan menganggap sebagai desain dari abjad 'A'.
- d. Oleh karena itu, merek Penggugat dapat dipahami dan dianggap sebagai ekspresi desain dari 'AMG', dan ini menimbulkan pengucapan sebagai 'Ei-em-ji', dan huruf romawi 'AMG' tidak ditemukan di kamus, maka tidak menimbulkan konsep tertentu.

###### (2) Mengenai Merek Pemandang

- a. Seperti sudah teridentifikasi dalam Keputusan Komisi Banding, komposisi merek Pemandang terdiri dari 5 (lima) garis miring yang semakin menipis dari kiri ke kanan (untuk selanjutnya disebut 'bagian bentuk 1'), bentuk trapezium yang garis dasarnya dinaikkan sedikit ke atas (untuk selanjutnya disebut 'bagian bentuk 2'), gambar seperti huruf 'M' (untuk selanjutnya disebut 'bagian bentuk 3'), dan bentuk yang seperti pusaran air (untuk selanjutnya disebut 'bagian bentuk 4').

- b. Bagian bentuk 2 s.d 4 dari komposisi merek Pembanding memiliki garis yang tebalnya sama dan ukuran pun sama, dan diekspresikan secara tertata dengan metode desain yang baik. Lagipula bagian bentuk 3 memiliki bentuk yang sama dengan abjad 'M', dan dapat dikatakan suatu desain dari abjad 'M'. Orang yang melihat desain ini mudah memahami dan menganggap desain tersebut sebagai desain dari abjad 'M'. Selain itu, bagian bentuk 2 dan 4 yang dibuat dari metode desain yang sama pun dianggap ekspresi abjad tertentu berdasarkan bentuk itu sendiri. Lalu ada fakta dimana abjad 'A' didesain dan digunakan dalam bentuk seperti bagian bentuk 2 (bukti T-19 s/d 24) dan abjad 'G' didesain dan digunakan dalam bentuk seperti bagian bentuk 4 (bukti T-25 s/d 30).

Dengan demikian, bagian bentuk 2 s.d 4 dari merek Pembanding dapat dipahami dan dimengerti sebagai desain dari abjad 'AMG'.

- c. Bagian bentuk 1 dari komposisi merek Pembanding adalah 5 (lima) garis miring yang semakin tipis dari kiri ke kanan, sedangkan bagian bentuk 2 s.d 4 dapat dipahami dan dimengerti sebagai desain abjad 'AMG' seperti sudah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, bagian bentuk 1 memiliki perbedaan yang jelas dalam komposisi sebagai desain dari tiga abjad, maka merek Pembanding dapat diamati secara terpisah, yakni bagian bentuk 1 dan bagian bentuk 2 s.d 4. Dalam hal merek Pembanding, tidak ditemukan paduan yang tidak dapat dipisahkan sampai pengamatan secara terpisah antara bagian bentuk 1 dan bagian bentuk 2 s.d 4 dalam kondisi perdagangan. Lalu, pedagang dan konsumen yang kontak dengan merek Pembanding melakukan perdagangan dari pengucapan yang timbul dari bagian bentuk 2 s.d 4, maka dalam merek Pembanding ini bagian bentuk tersebut memiliki kesan yang kuat dan dominan sebagai tanda pembeda asal barang.

Oleh karena itu, merek Pembanding menimbulkan pengucapan 'Ei-em-ji' dari bagian bentuk 2 s.d 4 dari ekspresi desain 'AMG', dan huruf romawi 'AMG' tidak dimuatkan di kamus, maka tidak menimbulkan konsep tertentu.

(3) Kemiripan antara Merek Penggugat dan Merek Pembanding

- 'AMG' dari merek Penggugat dan merek Pembanding mengekspresikan abjad 'AMG' walaupun metode dan tingkat desainnya berbeda, maka penampilannya memberikan kesan yang mirip.
- Selain itu, merek Penggugat dan merek Pembanding memiliki pengucapan yang sama, 'Ei-em-ji'.
- Merek Penggugat maupun merek Pembanding tidak menimbulkan konsep tertentu, maka tidak bisa membandingkan konsepnya.

- Oleh karena itu, merek Penggugat dan merek Pembanding memberikan kesan yang dekat dan mirip dari penampilannya, dan memiliki pengucapan yang sama sebagai 'Ei-em-ji', maka kedua merek adalah merek yang mirip sehingga bisa membingungkan tentang asal barang jika digunakan pada barang yang sama atau mirip.
2. Mengenai Kemiripan Jenis Barang Merek Penggugat dan Jenis Barang Merek Pembanding
    - (1) Mengenai jenis barang merek Penggugat

Jenis barang merek Penggugat adalah kelas 20, 'wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik, wadah/tempat lain sebagai kemasan yang dibuat dari plastik', tercakup barang seperti wadah/tempat dibuat dari plastik yang digunakan untuk mengemas (bukti T-32).
    - (2) Mengenai jenis barang merek Pembanding

Jenis barang merek Pembanding adalah barang yang tercakup di dalam kelas 16, 'materi kemasan yang dibuat dari plastik' (bukti T-33). Lalu barang yang konkret adalah '*general purpose envelopes, bags, and plastic films*' (amplop serba guna, kantong untuk kemasan, dan plastik film). Yang dimaksud dengan '*bags*' dalam jenis barang merek Pembanding adalah 'kantong dibuat dari plastik untuk kemasan', pada umumnya kantong plastik yang digunakan untuk membungkus barang (bukti T-35).
    - (3) Mengenai kondisi Perdagangan/bisnis
      - a. Mengenai divisi produksi dan divisi penjualan

Dalam hal jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding, ada kondisi bisnis dimana pengusaha yang sama memproduksi barang-barang seperti ini dan menjual wadah/tempat, kantong, dan film (produk jadi) (bukti T-36-1 s/d 45-2).
      - b. Mengenai materi dasar, manfaat/kegunaan, dan pengguna

Jenis barang kedua merek memiliki materi dasar dan kegunaan yang sama. Lalu, pada dasarnya pembeli 'wadah/tempat dibuat dari plastik yang digunakan untuk mengemas' adalah pengusaha produsen. Sebagai contoh produsen makanan dan minuman yang membeli dan menggunakan barang tersebut untuk menjual makanan dan minuman yang telah diproduksikannya. Dapat dikatakan bahwa pengusaha seperti ini banyak di negara kami, pada dasarnya mereka membeli dan menggunakan 'kantong dibuat dari plastik dan plastik film' dengan tujuan yang sama. Selain itu, kedua jenis barang disediakan di toko

serba 100 yen, super market, toko kelontong, toko DIY dan biasanya dijual kepada konsumen umum, maka pengguna barang tersebut ada juga kalangan dari konsumen perorangan yang umum.

c. Kesimpulan

Berdasarkan kondisi dan dituasi tersebut di atas, jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding ditangani oleh produsen atau penjual yang sama, materi dasar dan kegunaan pun sama, dan pengguna pun sama, maka jika digunakan merek yang sama atau mirip untuk barang tersebut, dapat dikatakan sebagai barang yang mirip yang bisa menimbulkan kebingungan tentang asal barang.

3. Kesimpulan Tergugat

- Berdasarkan uraian di atas, merek Penggugat adalah merek yang mirip dengan merek Pembanding, dan juga digunakan untuk barang yang mirip dengan jenis barang merek pembanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 UU Merek Jepang.
- Oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam Keputusan Komisi Banding yang memutuskan bahwa merek Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 UU Merek Jepang, maka dalil Penggugat tidak akan menjadi alasan pembatalan.

V. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual (Tokyo IPHC)

1. Pertimbangan mengenai memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang

Sebagai alasan pembatalan, Penggugat menyampaikan bahwa merek Penggugat dan merek pembanding merupakan merek yang tidak mirip, dan tidak ada kemiripan pada barang/klasifikasi merek yang ditunjuk untuk merek Penggugat dan merek Pembanding, maka pertimbangan komisi banding yang menyatakan melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang merupakan kesalahan. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

(1) Kemiripan antara merek Penggugat dan merek Pembanding

- a. Kemiripan merek seharusnya dipertimbangkan berdasarkan apakah ketika kedua merek yang dibandingkan digunakan untuk barang atau jasa yang sama atau mirip, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan tentang asal barang atau jasa. Selanjutnya, merek yang digunakan pada barang atau jasa tersebut, harus dipertimbangkan secara keseluruhan dengan kesan, ingatan, mengaitkan dll yang timbul dari konsumen dan pelaku usaha berdasarkan tampak luar, ide/konsep,

pengucapan dsb, dan sekaligus harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi perdagangan/bisnis yang konkret dengan mengklarifikasikan sebisa mungkin kondisi perdagangan/bisnis barang atau jasa tersebut (merujuk pada: putusan majelis hakim, tanggal 27 Februari 1968 (Gyo-tsu) Nomor 110 di MA, Kumpulan Yurisprudensi Perdata, jilid XXII, nomor 2, hlm.399).

Selanjutnya, dalam hal merek kombinasi yang menggabungkan beberapa komponen, pada dasarnya tidak boleh mempertimbangkan kemiripan antara merek itu sendiri dan merek orang lain yang mengambil sebagian dari komposisi di merek tersebut. Namun demikian, jika sebagian dari komposisi merek itu, dapat memberikan kesan yang kuat dan dominan kepada konsumen sebagai tanda pembeda yang menunjukkan asal barang atau jasa, atau dianggap bagian lainnya, tidak menimbulkan kesan pengucapan dan konsep sebagai tanda pembeda yang menunjukkan asal barang atau jasa, maka dapat dipahami bahwa boleh mempertimbangkan kemiripan merek itu sendiri dengan membandingkan sebagian dari komposisi merek milik orang lain (merujuk pada: putusan tanggal 5 Desember 1963, (o) No. 953 tahun 1962 di MA, Kumpulan Yurisprudensi Perdata, jilid XVII, nomor 12, hlm.1621; putusan tanggal 10 September 1993, (Gyo-tsu) No. 103 tahun 1995 di MA, Kumpulan Yurisprudensi Perdata, jilid XXXXVII, nomor 7, hlm.5009; putusan tanggal 8 September 2007, (Gyo-hi) No. 223 tahun 2008 di MA, Kumpulan Yurisprudensi Perdata, nomor 228, hlm.561).

b. Mengenai merek Penggugat

Merek Penggugat memiliki komposisi seperti diuraikan sebelumnya di bagian KEDUA 1(1), berwarna oranye dan tiga bentuk disusun secara horisontal. Diantara merek Penggugat, bagian sebelah kiri terdapat garis miring yang naik dari bagian bawah di sebelah kiri menuju ke atas sebelah kanan, dan garis vertikal yang ketebalannya sekitar 2 kali lipat dari garis miring tadi bergabung di bagian atas (bagian desain 1); bagian tengah adalah bentuk huruf abjad M (garis vertikal ujung kanan ditulis dengan garis yang ketebalannya sekitar 2 kali lipat daripada garis lain. Bagian desain 3); sebelah kanan adalah bentuk dimana digambarkan busur dari bagian tengah ke bawah dan kiri, lalu dari bagian kanan busur tersebut digambarkan garis lurus menuju ke pusat lingkaran, maka dengan demikian membentuk sebuah bentuk dimana sebagian dari busur di bagian kanan dan tengah terbuka (sebagian dari bagian garis lengkung sebelah kiri digambarkan dengan garis yang ketebalannya sekitar 2 kali lipat. Bagian desain 2). Lalu, setiap bagian dari merek Penggugat tersebut memiliki ukuran dan warna yang sama,

dan sebagian dari komponen digambarkan lebih tebal sekitar 2 kali lipat daripada bagian yang lain, maka metode penyusunan desain pun mirip, dan diekspresikan sebagai paduan yang baik.

Diantara komposisi merek Penggugat, bagian desain 3 adalah bentuk desain huruf 'M' dimana abjad 'M' dan bentuknya sama, maka cukup wajar jika melihat desain ini orang akan membayangkan huruf M.

Selanjutnya sesuai bukti (T-4 s/d 7) ditemukan contoh abjad 'G' dibuat dengan desain komposisi seperti bagian desain 2. Dengan demikian, diantara komposisi merek Penggugat, bagian desain 2 dan 3 dapat dipahami dengan mudah bahwa desain bagian 3 merupakan ekspresi desain untuk abjad 'M' dan desain bagian 2 merupakan ekspresi desain untuk abjad 'G'.

Desain bagian 1 ditempatkan di sebelah kanan, setara dengan desain abjad 'M' dan 'G', dengan warna yang sama, dan dibuat desain dengan metode desain yang sama, seperti sebagian dari komposisi ditebalkan sekitar 2 kali lipat daripada bagian yang lain. Lalu, bagian desain 1 berbentuk segi tiga, maka menimbulkan imej abjad 'A', dan terdapat banyak contoh ekspresi desain seperti huruf 'A' dibuat sama seperti bagian desain 1 (Bukti T-8 s/d 18). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami dengan mudah bahwa bagian desain 1 adalah ekspresi desain dari abjad 'A'.

Dengan demikian, dapat dianggap bahwa merek Penggugat adalah ekspresi desain untuk 'AMG', maka merek Penggugat memiliki pencucapan 'Ei-em-ji', dan tidak menimbulkan konsep tertentu.

c. Mengenai merek pembanding

Merek pembanding memiliki komposisi seperti diuraikan sebelumnya pada angka II.2.(2), yakni gambar yang terdiri dari 5 garis yang semakin menipis dari kiri ke kanan (bagian bentuk 1), bentuk trapesium yang garis dasarnya agak dinaikkan ke atas (bagian bentuk 2), dan bentuk huruf 'M' (bagian bentuk 3), dan bentuk pusaran air (bagian bentuk 4).

Bagian bentuk 2 s.d 4 dari merek pembanding terletak setara dengan ukuran dan ketebalan yang sama, warna juga sama, dan metode desain pun mirip, dan diekspresikan dengan paduan yang baik.

Diantara komposisi merek pembanding, bagian bentuk 3 berbentuk sama dengan abjad 'M' dan merupakan bentuk yang dibuat desain dari 'M', maka cukup wajar jika melihat desain ini orang akan membayangkan huruf M.

Kemudian, menurut bukti (T-19 s/d 30) dan informasi yang diperoleh di luar bukti tersebut, ditemukan contoh abjad 'A' dibuat desain dengan komposisi yang seperti bagian bentuk 2, dan terdapat contoh ekspresi desain seperti huruf 'G' dibuat yang sama seperti bagian bentuk 4. Dengan demikian, dapat dipahami dengan mudah bahwa bagian bentuk 2 s.d 4 digabungkan, sehingga bagian bentuk 2 merupakan desain yang mengekspresikan huruf 'A' dan bagian bentuk 4 merupakan desain yang mengekspresikan huruf 'G'.

Diantara komposisi merek pembanding, bagian bentuk 1 merupakan 5 garis yang semakin menipis dari kiri ke kanan, sedangkan bagian gambar 2 s.d 4 dapat dianggap sebagai desain abjad 'AMG' seperti diuraikan di atas, maka bagian bentuk 1 dan bagian lain tidak dapat dianggap sebagai penampilan yang mengekspresikan sebagai satu kesatuan yang menyatu dengan baik.

Selain itu, bagian bentuk 1 yang memiliki bentuk sedemikian rupa tidak menimbulkan kesan pengucapan dan konsep sebagai tanda pembeda asal barang dan jasa, sedangkan bagian bentuk 2 s.d. 4 merupakan desain dari abjad 'AMG' seperti disebut di atas sehingga menimbulkan imej 'AMG', maka konsumen atau pedagang yang mengenal merek pembanding mendapatkan kesan yang kuat dari bagian bentuk 2 s.d. 4, dan mereka menganggap bagian tersebut sebagai tanda pembeda asal barang dan jasa.

Dengan demikian, tidak dapat disebutkan bahwa bagian bentuk 1 dan bagian bentuk 2 s.d 4 dari komposisi merek pembanding itu saling melekat dan dari segi kebiasaan perdagangan tidak lazim jika bagian bentuk tersebut dipertimbangkan secara terpisah, kedua bagian merupakan sebagian dari komposisi merek pembanding, dan bagian bentuk 2 s.d 4 sebagai desain dari 'AMG' yang memberikan kesan yang kuat dan dominan sebagai tanda pembeda asal barang dan jasa, maka bagian bentuk 2 s.d 4 menarik perhatian masyarakat, sehingga merek pembanding menimbulkan pengucapan 'Ei-em-ji' namun tidak menimbulkan konsep tertentu.

#### d. Kesimpulan

Merek Penggugat dan Merek Pembanding (bagian bentuk 2 s.d 4) memiliki penampilan berbeda, namun pengucapan dari merek Penggugat dan merek Pembanding (bagian bentuk 2 s.d 4) sama adalah 'Ei-em-ji'. Selanjutnya, dalam hal konsep, merek Penggugat dan merek Pembanding (bagian bentuk 2 s.d 4) tidak menimbulkan konsep tertentu.

e. Praktek dalam perdagangan

Jenis barang yang ditunjuk merek Penggugat adalah “wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik, wadah/tempat lain yang dibuat dari plastik”, sedangkan jenis barang yang ditunjuk merek Pembanding adalah “bahan kemasan dibuat dari plastik, amplop serba guna, kantong untuk kemasan, dan plastik film”, yang pada dasarnya keduanya merupakan barang yang bersifat dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak dapat dikatakan berharga mahal, konsumen dan pedagang tidak dibatasi kepada pedagang yang khusus seperti diuraikan nanti di (2)b(d), jika merek Penggugat dan merek Pembanding digunakan pada barang, tidak akan diperhatikan secara serius perbedaan detail dari kedua merek dalam kegiatan perdagangan, maka jenis barang yang ditunjuk merek Penggugat bisa dianggap barang yang berkaitan dengan produksi dan penjualan yang sama dari merek Pembanding, sehingga sulit membantah kemungkinan timbulnya kebingungan tentang asal barang/produk. Selanjutnya, dalam hal kemiripan antara merek Penggugat dan merek Pembanding, dalam praktek perdagangan tidak ada bukti yang cukup untuk mengakui adanya kondisi perdagangan konkret.

Walaupun tidak jarang penampilan luar merek digunakan untuk mempertimbangkan tentang asal barang, tetapi di negara Jepang terdapat suatu kondisi dimana sudah banyak contoh bentuk abjad dengan berbagai metode desain, maka dengan mempertimbangkan hal ini, perbedaan bentuk abjad pada merek Penggugat dan merek Pembanding tidak memberikan kesan yang cukup kuat kepada pengguna barang sampai mereka mengerti bahwa kedua merek tersebut itu berbeda.

Dengan demikian, untuk mempertimbangkan kemiripan antara merek Penggugat dan merek Pembanding, dalam praktek perdagangan seperti diuraikan di atas, perbedaan penampilan luar tidak terlalu diperhatikan oleh konsumen.

f. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, merek Penggugat dan merek Pembanding (bagian bentuk 2 s.d 4) bisa dikatakan bahwa memiliki pengucapan yang sama, tetapi keduanya tidak menimbulkan konsep tertentu dan tidak bisa membedakan dari segi konsep, maka bagi pengguna barang merek Penggugat bisa salah dan bingung antara barang yang ditempelkan dengan merek Penggugat dan dengan barang yang ditempelkan dengan merek Pembanding.

g. Mengenai dalil dari Penggugat

- i) Penggugat berpendapat bahwa bagian desain 1 merek Penggugat adalah sekedar bentuk yang tidak memiliki arti, dan pengguna hanya melihat bagian bentuk 2 dari merek Pembanding sebagai bentuk tangga/stepladder dan bagian bentuk 4 sebagai pusran yang berbentuk penggaris siku, sehingga tidak dapat dikatakan merek tersebut bukan sesuatu yang dibuat desain dari abjad 'AMG'.

Namun demikian, seperti diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa merek Penggugat serta merek Pembanding (bagian bentuk 2 s.d 4) adalah desain dari abjad 'AMG' (diasumsikan Penggugat yang nama perusahaannya 'Ei-em-ji' membuat desain dari abjad 'AMG' dan mengajukan permohonan pendaftaran merek).

Oleh karena itu, dalil dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

- ii) Penggugat berpendapat bahwa mereknya dan merek Pembanding sangat berbeda penampilan luarnya, maka kesan, ingatan, dan imej yang diberikan kepada pengguna dan pedagang sangat berbeda, maka tidak dapat dikatakan sebagai merek yang mirip.

Namun demikian, jika mengingat dalam praktek perdagangan, perbedaan penampilan luar tidak dapat diperhatikan/ dipentingkan, dan merek Penggugat serta merek Pembanding (bagian bentuk 2 s.d 4) memiliki pengucapan yang sama, dan keduanya tidak menimbulkan konsep tertentu, maka sesuai dengan uraian sebelumnya, kemungkinan pengguna barang yang ditempelkan merek Penggugat bisa menimbulkan kebingungan antara barang yang ditempelkan merek Penggugat yang pengucapannya sama dengan barang yang ditempelkan merek Pembanding.

Oleh karena itu, dalil dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

(2) Mengenai kemiripan jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding

- a. Kemiripan jenis barang seharusnya tidak dipertimbangkan dari apakah barang itu sendiri ada kemungkinan menimbulkan kebingungan dalam perdagangan atau tidak. Jika barang-barang tersebut biasanya diproduksi atau dijual oleh pengusaha yang sama, sehingga penggunaan merek yang sama atau mirip pada barang-barang tersebut bisa menimbulkan kebingungan dan dianggap barang yang diproduksi atau dijual oleh pengusaha yang sama, merek tersebut patut dianggap 'merek yang mirip' berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) butir 11 Undang

Undang Merek Jepang, walaupun barang itu sendiri tidak menimbulkan kebingungan satu sama lain (merujuk pada Putusan: MA Tahun 1958 (O) Nomor 1104, tanggal 27 Februari 1968, Kumpulan Yurisprudensi Perdata, Jilid XV, Nomor 6, hlm.1730).

- b. Berdasarkan bukti (T-32 s/d 45, termasuk turunannya) dan jawab jinawab tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- i) Mengenai jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding

Jenis barang merek Penggugat adalah kelas 20, berupa 'wadah/tempat kosmetik yang dibuat dari plastik, wadah/tempat lain sebagai kemasan yang dibuat dari plastik', maka termasuk berbagai wadah/tempat yang diibuat dari plastik yang terutama digunakan untuk mengemas (T-32).

Jenis barang merek Pembanding adalah '*namely material made of plastic, namely general purpose envelopes, bags and plastic films*', dan '*packing material made of plastics*' yakni materi kemasan yang dibuat dari plastik ditunjuk sebagai jenis barang (T-33). Selain itu, lebih konkretnya, '*general purpose envelopes, bags and plastic films*' yakni amplop serba guna yang dibuat dari plastik, kantong kemasan yang dibuat dari plastik (kantong yang dibuat dari plastik) serta '*plastic film*' (T-34, 35).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenis barang merek Penggugat maupun jenis barang merek Pembanding mencakupi barang yang digunakan untuk kemasan yang dibuat dari plastik.

- ii) Mengenai bagian produksi dan bagian penjualan

Diantara pengusaha yang memproduksi jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding, terdapat sejumlah pengusaha yang memproduksi sebagian dari jenis barang kedua merek tersebut dan menjual sebagai wadah/tempat kemasan yang dibuat dari plastik, kantong untuk kemasan, dan film, sebagai contoh: Fukushima Yoki Co., Ltd, Kuraray Co., Ltd, Yokoi Seikan Co., Ltd, Sagami Kagaku Co., Ltd, dan sebagainya (T-36 s/d 45).

- iii) Mengenai materi dasar dan kegunaan/manfaat

Jenis barang merek Penggugat maupun jenis barang merek Pembanding adalah barang yang dibuat dari plastik, materi dasarnya sama, dan tujuan serta kemasannya, sehingga keduanya memiliki kegunaan/manfaatnya sama.

iv) Mengenai pengguna

Dalam hal pengusaha, dapat diasumsikan bahwa pembeli utama 'wadah/tempat kemasan yang dibuat dari plastik' sebagai jenis barang merek Penggugat adalah produsen manufaktur makanan dan minuman, maka dapat dikatakan bahwa bagi pengusaha-pengusaha cukup umum untuk membeli dan menggunakan 'kantong yang dibuat dari plastik dan plastik film' untuk mengemas dengan tujuan menjual makanan dan minuman yang diproduksi sendiri. Selain itu, pada dasarnya 'wadah/tempat yang dibuat dari plastik untuk kemasan' sebagai jenis barang merek Penggugat maupun 'kantong yang dibuat dari plastik, plastik film' merupakan barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk yang tidak begitu mahal, dan penggunaannya termasuk konsumen perorangan yang umum.

c. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di bagian b di atas, jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding memiliki materi dasar dan kegunaan/manfaat yang sama, terdapat sejumlah pengusaha yang memproduksi dan menjual kedua jenis barang, dan barang tersebut ditangani oleh produsen atau penjual yang sama, dan pengguna jenis barang kedua merek tersebut adalah produsen makanan dan minuman serta konsumen perorangan. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kebingungan dan dianggap barang yang diproduksi atau dijual oleh pengusaha yang sama jika merek yang sama atau mirip digunakan pada jenis barang kedua merek tersebut, maka patut dipahami sebagai 'barang yang mirip' (Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek) yang akan menimbulkan kebingungan tentang asal barang.

d. Mengenai dalil Penggugat

- i) Penggugat mendalilkan bahwa dalam hal '*plastic films*' sebagai jenis barang merek pembanding dan wadah/tempat yang dibuat dari plastik, produsen, pedagang, dan penggunaannya jarang yang sama, dan barangnya bersifat tidak umum.

Namun demikian, walaupun ada beberapa kasus dimana produsen/penjual jenis barang kedua merek itu berbeda (menurut dalil Penggugat ada 5 perusahaan), tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding memiliki materi dasar dan kegunaan/manfaat yang sama, terdapat sejumlah pengusaha yang memproduksi maupun menjual kedua jenis barang, dan ada kesamaan dalam pengguna kedua jenis barang tersebut, seperti produsen makanan dan minuman serta

konsumen umum.

Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut di atas tidak dapat diterima.

- ii) Menurut Penggugat, terjemahan bahasa Jepang jenis barang merek Pembanding adalah 'materi untuk pengemasan yang dibuat dari plastik, yakni amplop, kantong, dan plastik film yang digunakan secara umum' dan tidak jelas apakah ada makna sebagai 'amplop dan kantong yang digunakan secara umum (yang dibuat dari plastik)' sebagai 'materi pembungkus'.

Namun demikian, dapat dipahami bahwa jenis barang merek Pembanding adalah materi kemasan yang dibuat dari plastik, faktanya amplop serbaguna yang dibuat dari plastik, kantong kemasan yang dibuat dari plastik (kantong plastik), dan plastik film, dan pengertian ini dapat dikatakan wajar, maka tidak dapat dikatakan bahwa arti jenis barang merek Pembanding itu tidak jelas.

Dalam hal jenis barang merek Pembanding (*'packing material'*), walaupun bisa diterjemahkan sebagai 'materi untuk pengemasan' yakni 'materi untuk packing', hal ini tidak mempengaruhi identifikasi yang diuraikan sebelumnya yang menyatakan jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding adalah 'barang yang mirip'.

Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut di atas tidak dapat diterima.

### (3) Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, jika dipertimbangkan secara komprehensif dari segi penampilan, pengucapan dan konsepnya, merek Penggugat dan merek Pembanding patut disebut sebagai merek dimana ada kemungkinan menimbulkan kebingungan satu sama lain, dan jenis barang merek Penggugat dan jenis barang merek Pembanding pun mirip, sehingga merek Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek.

Oleh karena itu, pertimbangan dalam keputusan komisi banding yang menyimpulkan merek Penggugat memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek sudah benar, maka dalil Penggugat untuk membatalkan Keputusan Komisi Banding tidak dapat dibenarkan

## **KESIMPULAN**

Gugatan Penggugat tidak beralasan, sehingga ditolak sesuai dengan amar putusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Hakim : Misao Shimizu

Hakim : Motoyuki Nakashima

Hakim : Shingo Okada

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

## 2. KASUS NUK

### **NOMOR PERKARA**

10230 (Gyo-ke) Tahun 2007

### **TANGGAL PUTUS**

21 Februari 2008

### **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Putusan Komisi Banding)

### **PARA PIHAK**

Penggugat : Luke Ramalan UntKuhp Lungusbau  
Betheilungungs Kommanditgesellschaft

Tergugat : NUK Auto Parts Co., Ltd.

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior 1:



Merek Senior 2:



Merek Senior 3:



Merek Junior:



## **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

Pasal 46 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek Jepang

*“Apabila merek terdaftar memenuhi butir-butir di bawah ini, pihak dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan merek terdaftar.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan Komisi Banding Merek ( JPO )

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING**

- Menolak gugatan Penggugat
- Mempertahankan pendaftaran Merek Junior (Tergugat)

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
3. Menetapkan 30 (tiga puluh) hari untuk pengajuan dan penerimaan kasasi terhadap putusan ini.<sup>1</sup>

.....  
1 Jangka waktu pengajuan permohonan Kasasi 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh para pihak. Apabila salah satu pihak berada di luar negeri, maka jangka waktu permohonan Kasasi ditambah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima oleh para pihak. Berarti lamanya 44 (empat puluh empat) hari setelah Putusan diterima para pihak.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Penggugat**

Membatalkan putusan Komisi Banding (*Japan Patent Office /JPO*) tanggal 15 Februari 2007.

### **II. Ringkasan Kasus**

1. Kronologi Prosedural pada *Japan Patent Office* dan sebagainya

- (1) Tergugat adalah pemegang merek dengan Nomor Pendaftaran 4802490, yang diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 5 Februari 2004 dan didaftarkan pada tanggal 10 September 2004 (selanjutnya disebut 'Merek Junior (Tergugat)').

Merek Junior (Tergugat) (katalog merek terlampir (1)), terdiri dari komposisi: huruf Latin 'NUK' ditulis secara horisontal, pada bagian tengah dengan huruf besar Gotik yang tebal dan miring dan dikelilingi lingkaran bulat lonjong, untuk barang dalam kelas 12 untuk jenis barang 'Mesin penggerak kendaraan darat (kecuali komponennya), komposisi mesin untuk kendaraan darat, mobil dan komponen serta perlengkapannya, kendaraan roda dua dan sepeda serta komponen dan perlengkapannya'.

- (2) Pada tanggal 1 Maret 2006, Penggugat mengajukan gugatan pada JPO untuk membatalkan pendaftaran Merek Junior (Tergugat) untuk jenis barang 'Mesin penggerak kendaraan darat (kecuali komponennya), komposisi mesin untuk kendaraan darat, mobil dan komponen serta perlengkapannya. Berdasarkan gugatan tersebut, JPO memeriksa perkara Nomor kasus Pembatalan 2006-89029, dan memberikan Putusan pada tanggal 15 Februari 2007 dengan amar menolak gugatan Penggugat, dan salinan Putusan dikirim kepada Penggugat pada tanggal 27 Februari 2007.

- (3) Merek Senior

Penggugat menyatakan bahwa Merek Junior (Tergugat) mirip dan sulit dibedakan dengan Merek Senior dalam hal penampilan dan pengucapan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang, oleh sebab itu harus dibatalkan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) butir 1 Undang Undang Merek Jepang.

- a. Merek terdaftar dengan Nomor 1361678 (Merek Senior 1), katalog merek terlampir (2), dengan komposisi, huruf Latin 'LUK' ditulis secara horizontal di bagian tengah dengan jenis huruf Gotik dan dengan

lingkaran bentuk lonjong. Pendaftaran diajukan pada tanggal 1 Mei 1970 untuk kelas 12 dengan jenis barang: peralatan transportasi, komponennya dan perlengkapan kecuali “sepeda, komponen sepeda serta perlengkapan, dan barang sejenis dengannya”.

- b. Merek terdaftar dengan Nomor pendaftaran 3304334 (Merek Senior 2), dengan komposisi terdiri dari huruf Latin ‘LuK’ yang ditulis secara horizontal, diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 30 September 1992, dan terdaftar pada tanggal 16 Mei 1997, dalam kelas 12 untuk jenis barang ‘komponen dan perlengkapan gerbong kereta api, komponen dan perlengkapan mobil, dan unsur mekanik untuk kendaraan darat’.
- c. Merek terdaftar dengan Nomor pendaftaran 4751673 (Merek Senior 3’), katalog merek terlampir (3), dengan komposisi terdiri dari , huruf Latin ‘LUK’ ditulis dan didesain secara horizontal di bagian tengah dengan jenis huruf Gotik dan dikelilingi persegi panjang, diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 23 Juli 2001 dan terdaftar pada tanggal 27 Februari 2004 dalam kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 12, kelas 25, kelas 37, dan kelas 41, dengan jenis barang/jasa seperti yang tercantum dalam Daftar Umum Merek.

## 2. Pertimbangan Putusan Komisi Banding

Pada pokoknya menyatakan Merek Junior (Tergugat)

dan Merek Senior 1, 2, dan 3 adalah merek yang tidak mirip dari segi penampilan luar, pengucapan dan konsep, maka pendaftaran Merek Junior (Tergugat) untuk jenis barang ‘mesin penggerak kendaraan darat (kecuali komponennya), komposisi mesin untuk kendaraan darat, mobil dan komponen serta perlengkapannya, kendaraan roda dua dan sepeda serta komponen dan perlengkapannya’ tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

## III. Alasan Banding mengenai Pembatalan

### 1. Dalil Penggugat

Putusan Komisi Banding salah dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang untuk Merek Junior (Tergugat), oleh karena itu agar dibatalkan dengan alasan di bawah ini:

#### (1) Pertimbangan mengenai kemiripan visual/ tampilan luar

Jika memperbandingkan Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, maka huruf awalnya berbeda karena ‘N’ dan ‘L’, tetapi keduanya

memiliki komposisi garis lurus dan bentuk hurufnya mirip, dan huruf yang lainnya sama yakni 'U' dan 'K', dan ketiga huruf dikelilingi oleh lingkaran dengan bentuk lonjong, maka dapat dikatakan bahwa kedua merek memiliki kesan yang sama dari segi penglihatan.

Selain itu, jika meneliti Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1 secara keseluruhannya, bentuk huruf 'N' dan 'L' memiliki kemiripan, kedua huruf selain huruf pertamanya sama, dan memiliki komposisi dimana ketiga huruf dikelilingi oleh lingkaran dengan bentuk lonjong, maka kedua merek ini merupakan merek yang mirip dalam hal visual/tampilan luar jika diamati secara terpisah dengan waktu dan tempat yang berbeda.

(2) Pertimbangan kemiripan pengucapan

a. Pertimbangan kemiripan pengucapan 'EnuYuKei (NUK)' dan 'EluYuKei (LUK)'

Jika ketiga huruf Latin dibaca, jarang diucap secara terpisah satu per satu seperti 'Enu-Yu-Kei' atau 'Elu-Yu-Kei'. Dalam kondisi perdagangan sekarang dimana huruf Latin sudah digunakan dan akrab dalam kehidupan sehari-hari, maka diucap serangkaian huruf secara lancar seperti 'EnuYuKei' atau 'EluYuKei' lebih cocok dengan kondisi perdagangan nyata.

Jika Merek Junior (Tergugat) diucap sebagai 'EnuYuKei' dan setiap Merek Senior diucap 'EluYuKei', kesamaan bunyi 'nu' dari 'Enu' dan bunyi 'lu' dari 'Elu' adalah vokal 'u' yang diikuti konsonan dan posisi lidah konsonannya adalah gusi. Selanjutnya, bunyi 'Yu' yang diikuti bunyi yang berbeda bisa bergema dengan kuat disertai bunyi panjang, dimana 'Enu' dan 'Elu' sebagai bunyi yang berbeda diucap relatif lembut, dan bunyi tersebut merupakan bunyi yang sulit terdengar karena bunyi medial, maka perbedaan bunyi tersebut memberikan pengaruh kecil terhadap pengucapan.

Oleh karena itu, pengucapan kedua merek memiliki kemiripan dalam nada dan nuansa, maka ada kemungkinan bisa salah dengar satu sama lain.

b. Pertimbangan kemiripan pengucapan 'Nuku' dan 'Nakku' serta 'Luku' dan 'Lakku'

Pengucapan lain di luar 'EnuYuKei' dari Merek Junior (Tergugat) adalah 'Nuku' dan 'Nakku', pengucapan lain di luar 'EluYuKei' dari setiap Merek Senior adalah 'Luku' dan 'Lakku'.

Jika memperbandingkan pengucapan 'Nuku' dari Merek Junior

(Tergugat) dan pengucapan 'Luku' dari Merek Senior 1, 2, dan 3, kedua pengucapan memiliki perbedaan bunyi di awal kata, yakni 'Nu' dan 'Lu', tetapi memiliki kesamaan dalam hal vokal 'u' yang disertai 'N' dan 'L' serta posisi lidah konsonannya adalah gusi. Bunyi 'Nu' dan 'Lu' adalah bunyi yang relatif sulit terdengar, maka perbedaan bunyi tersebut memberikan pengaruh kecil terhadap pengucapan kedua merek. Oleh karena itu, jika serangkaian kedua merek diucap pada waktu dan tempat yang berbeda, kedua pengucapannya memiliki kemiripan dalam nada dan nuansa, maka dapat dikatakan kedua merek tersebut membingungkan.

Jika membandingkan pengucapan 'Nakku' dari Merek Junior (Tergugat) dan pengucapan 'Lakku' dari Merek Senior 1, 2, dan 3, keduanya terdiri dari 2 (dua) bunyi yang jumlahnya sama dan memiliki perbedaan bunyi pada huruf pertama yakni 'Na' dan 'La', namun bunyi 'Na' dan 'La' memiliki vokal [a] yang terbuka dan bergema cukup keras, konsonan [n] dan [l] memiliki perbedaan dalam metode penyetelan/tuning tetapi memiliki bunyi yang mirip karena posisi lidah untuk penyetelan/tuning adalah gusi. Oleh karena itu, jika serangkaian kedua merek diucap secara keseluruhan, walaupun kadang kala bunyi 'Na' dan 'La' diucap keras karena diiringi bunyi konsonan ganda, tetapi bunyi yang berbeda itu sendiri sudah memiliki kemiripan, maka nada dan nuansanya mirip, sehingga dapat salah dengar satu sama lain.

## 2. Dalil Tergugat

Tergugat menerima pemberitahuan melalui publikasi. Oleh karena Tergugat walau sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di persidangan PT, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban.

## IV. Pertimbangan Pengadilan Tinggi

Pada pokoknya, pertimbangan putusan komisi banding yang menyatakan bahwa pendaftaran Merek Junior (Tergugat) tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang dan tidak memiliki kesalahan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan kemiripan visual/ tampilan luar Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3.
- (1) Merek Junior (Tergugat) dan setiap Merek Senior 1, 2, dan 3 memiliki perbedaan pada huruf pertama 'N' dan 'L' dari 3 (tiga) huruf Latin sebagai komposisi. Perbedaan pada huruf pertama dalam komposisi singkat yang terdiri dari 3 (tiga) huruf Latin dapat dikatakan memberikan kesan yang kuat dan perbedaan ini cukup besar dari segi penglihatan, maka

tidak dapat dikatakan Merek Junior (Tergugat) dan setiap Merek Senior 1, 2, dan 3 memiliki kemiripan dari segi visual/ tampilan luar.

- (2) Penggugat berpendapat bahwa 'N' dan 'L' terdiri dari garis lurus dan bentuk huruf itu sendiri memiliki kemiripan, dan Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1 memiliki komposisi yang sama dimana huruf 'U' dan 'K' selain huruf pertama dan ketiga huruf dikelilingi bentuk lonjong, maka keduanya memberikan kesan yang sangat mirip dari segi penglihatan.

Namun demikian, huruf 'N' terdiri dari kedua garis vertikal di sebelah kiri dan kanan dan disambungkan dengan satu garis miring dari garis kiri bagian atas ke garis kanan bagian bawah, sedangkan huruf 'L' terdiri dari garis vertikal di sebelah kiri dan garis horizontal di bagian dasar (garis bawah) dan bagian tengah, atas, serta kanan memiliki kekosongan, maka bentuk kedua huruf sangat berbeda dari segi keseluruhan bentuk. Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1 menarik perhatian dengan bagian huruf yang terletak di bagian tengah sebagai bagian pokok, dan huruf pertama dari tiga huruf yang paling kuat menarik perhatian memiliki komposisi yang sangat berbeda seperti diuraikan di atas, maka tidak dapat dikatakan bahwa Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1 memiliki kemiripan dari segi visual/ tampilan luar. Oleh karena itu, pendapat dari Penggugat tidak dapat dibenarkan.

2. Pertimbangan kemiripan pengucapan Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3

- (1) Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki pengucapan 'EnuYuKei' dan 'EluYuKei', dan kedua serangkaian ejaan huruf Latin tersebut tidak membentuk sebuah istilah, dan dirangkaikan dari 3 (tiga) huruf, maka pada umumnya setiap huruf diucap satu per satu secara terpisah dengan jelas, sehingga biasanya Merek Junior (Tergugat) diucap 'Enu', 'Yu', dan 'Kei', Merek Senior 1, 2, dan 3 diucap 'Elu' 'Yu' dan 'Kei' dengan setiap huruf satu per satu.

Selanjutnya, jika membandingkan bunyi 'Nu' dan 'Lu' pada bagian awal 'Enu' dan 'Elu' dari Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 sebagai perbedaan, konsonan dari bunyi 'Nu' adalah konsonan nasal/sengau, sedangkan konsonan dari bunyi 'Lu' adalah konsonan flap, maka kedua bunyi memiliki perbedaan. Bersamaan kondisi ini, kedua merek diucap setiap abjad satu per satu secara terpisah, maka pengucapannya berbeda dalam hal nada dan nuansa, dan tidak bisa dikatakan keduanya mirip.

Penggugat berpendapat bahwa dalam kebiasaan perdagangan sekarang

yang sudah akrab dengan huruf Latin dalam keseharian, Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 diucap secara terusan dan lancar sebagai 'EnuYuKei' dan 'EluYuKei'.

Namun demikian Majelis Hakim PT berpendapat, pada dasarnya sudah diketahui umum bagi pengguna, diantara huruf seperti 'a, e' dan 'c, d, g, t' sebagai huruf yang sulit dibedakan secara fonetik, jika diucap secara tunggal. Ketika mengucapkan Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 secara lisan, supaya setiap huruf Latin yang membentuk merek disampaikan tanpa kesalahan, diucap jelas secara terpisah-pisah setiap huruf merupakan kondisi biasa bagi pedagang. Oleh karena itu, berdasarkan premis dimana kedua merek bisa menghasilkan pengucapan yang bisa salah dengar satu sama lain. Pendapat Penggugat tersebut di atas yang menyampaikan bahwa kedua merek ada kemungkinan saling membingungkan tidak dapat diterima berdasarkan premis tersebut.

- (2) Menurut Penggugat, Merek Junior (Tergugat) memiliki pengucapan 'NuKu' dan 'Nakku' selain 'EnuYuKei' dan Merek Senior 1, 2, dan 3 memiliki pengucapan 'LuKu' dan 'Lakku' selain 'EluYuKei', sehingga 'NuKu' dan 'LuKu' serta 'Nakku' dan 'Lakku' saling membingungkan

Memang, selain 'EnuYuKei' ada kemungkinan Merek Junior (Tergugat) memiliki pengucapan lain 'NuKu' jika komposisi huruf dibaca secara langsung dan 'NuuKu' sebagai cara pengucapan bahasa Jerman. Begitu juga Merek Senior 1, 2, dan 3 memiliki pengucapan 'Luku' dan 'LuuKu' selain 'EluYuKei' (namun demikian tidak dapat dibenarkan adanya pengucapan 'Nakku' dari Merek Junior (Tergugat) dan 'Lakku' dari Merek Senior 1, 2, dan 3. Sebagai informasi, merek Penggugat ditulis 'Luk' dan diucap 'LuuKu').

Namun demikian, jika memperbandingkan pengucapan 'NuKu' dan 'NuuKu' dari Merek Junior (Tergugat) dan 'LuKu' dan 'LuuKu' dari Merek Senior 1, 2, dan 3, keduanya merupakan pengucapan singkat yang terdiri dari 2 (dua) bunyi atau 3 (tiga) bunyi termasuk bunyi panjang, maka bagi orang yang mendengarkannya, bunyi pertama 'Nu' dan 'Lu' yang menarik perhatian yang paling kuat terdapat perbedaan yang sama seperti sudah diuraikan dalam pertimbangan 'Enu' dan 'Elu', sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kedua merek memiliki pengucapan yang mirip.

- (3) Dengan demikian, pertimbangan dari putusan komisi banding yang memutuskan bahwa Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 tidak memiliki kemiripan dalam hal pengucapan itu dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang wajar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pertimbangan di atas, Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 tidak memiliki kemiripan dalam hal visual/ penampilan luar maupun pengucapan, dan Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 tidak memiliki konsep tertentu, maka tidak dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki kesamaan pada konsep. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam pertimbangan dalam putusan komisi banding yang menyatakan bahwa Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior 1, 2, dan 3 merupakan merek yang tidak mirip dalam hal visual/ penampilan luar, pengucapan dan konsep, maka pendaftaran Merek Junior (Tergugat) untuk jenis barang 'Mesin penggerak kendaraan darat (kecuali komponennya), komposisi mesin untuk kendaraan darat, mobil dan komponen serta perlengkapannya, kendaraan roda dua dan sepeda serta komponen dan perlengkapannya' tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

Oleh karena itu, permohonan dari Penggugat tidak beralasan hukum, maka menolak permohonan banding Penggugat .

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Majelis	Toshiaki IIMURA
Hakim	Ryoichi MIMURA
Hakim	Hiroyuki UEDA

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

### 3. KASUS BEAMS

**NOMOR PERKARA**

10334 (Gyo-Ke) Tahun 2012

**TANGGAL PUTUS**

31 Januari 2013

**JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Keputusan Komisi Banding)

**PARA PIHAK**

Penggugat : M.Y.C Ltd.

Tergugat : Beams Design Consultant Co. Ltd.

**OBJEK SENGKETA**

Merek Senior (Penggugat):

# BEAMS

Merek Junior (Tergugat) :



**DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang*

*permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IP HC)

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan Keputusan banding Merek, yang menolak gugatan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Penggugat**

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Membatalkan Keputusan banding merek, yang menolak gugatan Penggugat
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

### **II. Ringkasan Kasus**

- Penggugat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek Tergugat pada Komisi banding merek.
  - Keputusan Komisi Banding Merek menolak permohonan Penggugat
  - Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Banding Merek kepada Pengadilan Tinggi
1. Merek Junior (Tergugat)

Merek Junior (Tergugat), Pendaftaran Nomor 5378262 terdiri dari struktur sebagaimana tersebut pada Lampiran Daftar Merek. Permohonan pendaftaran merek tersebut diajukan pada tanggal 30 Juli 2010, dan pendaftaran diterima pada tanggal 24 Desember 2010, untuk merek Jasa dalam kelas 37, “Pengawasan Pembangunan Bangunan dan Struktur Sipil” serta untuk merek Jasa dalam kelas 42 “perancangan bangunan dan struktur sipil, penelitian dan diagnosa daya tahan terhadap gempa bumi, serta perancangan dan pengembangan program komputer” (Bukti P.1-1 dan 1-2).

## 2. Kronologi yang terkait prosedural pada Japan Patent Office

Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Japan Patent Office, pada tanggal 24 Februari 2012, untuk membatalkan Pendaftaran Merek Junior (Tergugat) dengan perkara No. 2012-890024. Keputusan Komisi Banding dengan amar berbunyi “Permohonan ditolak. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.” Pada tanggal 22 Agustus 2012, dan salinan keputusan tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 30 bulan yang sama.

## 3. Ringkasan alasan Keputusan Komisi Banding

Merek terdaftar yang diuraikan pada butir A sampai dengan D di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai “Merek Senior 1 (Penggugat)” sampai dengan “Merek Senior 4 (Penggugat)”, dan secara bersama disebut sebagai “Merek-merek Senior (Penggugat)”). Merek Junior (Tergugat) dinilai tidak sama dan tidak mirip dengan Merek-merek Senior (Penggugat) dinilai dari segala aspek termasuk penampilan, pengucapan maupun konsep. Maka, tidak termasuk merek yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) butir 11 dari Undang Undang Merek Jepang.

### A. Merek Senior 1 (Penggugat) (Daftar No. 4849984)

Terdiri dari huruf Latin “BEAMS”. Permohonan pendaftaran diajukan pada tanggal 4 Oktober 2004. Pendaftaran diterima pada tanggal 25 Maret 2005, untuk merek Jasa pada Lampiran 1 “Daftar Jasa yang Ditunjuk sebagai peruntukan Merek yang bersangkutan”, dan Penggugat adalah Pemilik Merek. (Bukti P.2-1 dan 2-2)

### B. Merek Senior 2 (Penggugat) (Daftar No. 4166104)

Terdiri dari huruf Latin “BEAMS”. Permohonan pendaftaran diajukan pada tanggal 4 Oktober 1996. Pendaftaran diterima pada tanggal 10 Juli 1998, untuk merek Jasa pada Lampiran 2 “Daftar Jasa yang Ditunjuk sebagai peruntukan Merek yang bersangkutan”, dan Penggugat adalah Pemilik Merek. (Bukti P.3-1 dan 3-2)

## III. ...dst

## IV. Pertimbangan Pengadilan Tinggi

### 1. Kemiripan Merek

Mirip atau tidaknya suatu Merek jika digunakan pada barang atau jasa yang sama atau serupa, seharusnya dipertimbangkan secara komprehensif, bagaimana kesan, ingatan dan gambaran yang timbul dari penampilan, konsep, dan pengucapan. Selanjutnya juga harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi perdagangan kongkret, sepanjang perdagangan nyata yang berkaitan dengan barang atau jasa

tersebut dapat diketahui. (merujuk pada Yurisprudensi Putusan MA, tahun 1964 (Gyo-tsu Nomor 110) tanggal 27 Februari 1968, Kumpulan Yurisprudensi Perdata jilid XXII, nomor 2, hlm 399).

2. Alasan Pembatalan Keputusan Komisi Banding (Kesalahan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang)

(1) Merek Junior (Tergugat)

A. Merek Junior (Tergugat) terdiri dari bagian gambar dan bagian huruf. Bagian Gambar (Gambar Merek Tergugat) yang terdiri dari 4 gambar berbentuk semacam oval yang memiliki satu sisi berujung runcing dan bergaris luar warna biru. 4 bentuk ini, terletak dua di sisi kanan dan dua di sisi kiri secara seimbang. Bagian dalam keempat bentuk tersebut diberi warna hijau muda. Pada sebelah kanan Gambar Merek Junior (Tergugat), terletak huruf “eams” berdekatan yang tingginya setengah dari bagian bawah Gambar Merek Junior (Tergugat). Huruf “eams” dalam huruf Latin ditulis dengan huruf sambung berwarna biru secara horizontal.

B. Bagian Gambar dari Merek Junior (Tergugat) ini tidak dapat disimpulkan secara langsung sebagai huruf jika secara khusus memperhatikan bagian ini. Bagian Gambar dapat dianggap hanya sebagai desain yang terinspirasi dari daun tanaman. Oleh karena itu, jika Bagian Gambar Merek Junior (Tergugat) dianggap sebagai desain suatu obyek seperti daun tanaman, bagian huruf “eams” dari Merek Junior (Tergugat) selain menimbulkan pengucapan “E-A-M-S” / “iimusu”, dapat juga dianggap tidak menimbulkan ide/konsep tertentu karena secara langsung tidak dapat dihubungkan suatu istilah dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang.

Namun demikian, telah diketahui di Jepang juga bahwa dalam bahasa Inggris kata benda yang menunjukkan benda nama diri (Proper Noun) berawal dari huruf besar dan bagian lain ditulis dalam huruf kecil. Bagian huruf dari Merek Junior (Tergugat) semuanya ditulis dalam huruf kecil Latin, dan terletak pada posisi berdekatan dengan Bagian Gambar pada ketinggian setengah dari bagian bawah Gambar tersebut. Selanjutnya, sisi kiri Gambar Merek Junior (Tergugat) yang berbentuk 2 gambar serupa oval yang memiliki satu sisi ujung runcing yang bergaris luar warna biru, berukuran lebih besar dari pada bagian sisi kanan, dan bagian kiri dari Gambar tersebut sedikit berjarak dari bagian kanan. Pada Bagian Gambar Merek Junior (Tergugat), semua garis luar dari bentuk serupa oval maupun Bagian Huruf berwarna biru yang sama.

Berdasarkan pertimbangan letak Bagian Gambar dan Huruf (“eams”)

maupun struktur Bagian Gambar dan warna, Bagian Gambar dan Huruf dari Merek Junior (Tergugat) dapat dianggap menyatu yang memiliki arti “Beams” yang berarti “tiang” atau “sorotan cahaya”. Untuk menulis istilah “Beams” yang juga dikenal di Jepang, dapat dianggap huruf besar “B” didesain seperti huruf sambung B pada Bagian Gambar. Jika demikian, Merek Junior (Tergugat) ini dapat menimbulkan pengucapan “beams”, dan berdasarkan arti istilah tersebut dalam bahasa Inggris, dapat dihubungkan konsep seperti “tiang” atau “sorotan cahaya”.

- C. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, di satu sisi terdapat penilaian bahwa Merek Tergugat hanya menimbulkan pengucapan “eams” atau “E -A- M- S” dan tidak menimbulkan konsep tertentu. Di sisi lain, juga dinilai menimbulkan pengucapan “beams” yang dapat dihubungkan dengan konsep “tiang” atau “sorotan cahaya”.

(2) Merek Senior (Penggugat)

Merek Senior (Penggugat) sebagaimana tersebut pada bagian II. 3 A sampai dengan D semuanya menimbulkan pengucapan “beams”, dan secara nyata dapat dihubungkan dengan konsep “tiang” atau “sorotan cahaya”.

(3) Kemiripan antara Merek Junior (Tergugat) dengan Merek Senior (Penggugat)

- A. Merek Junior (Tergugat) maupun Merek Senior 1 dan 2 (Penggugat), terdapat persamaan, yaitu adanya tulisan Latin “Beams” atau “BEAMS”. Namun, ukuran huruf, gaya/rupa huruf serta, dan desain berbeda satu sama lain, dan penampilan sangat berbeda.

Di lain pihak, Merek Junior (Tergugat) maupun Merek Senior (Penggugat) semuanya menimbulkan pengucapan “beams”, dan sama-sama dapat dihubungkan dengan konsep “tiang” atau “sorotan cahaya”.

- B. Jasa yang Ditunjuk untuk Merek Senior 1 dan 3 (Penggugat) termasuk merek Jasa dalam kelas 37 sebagaimana terdapat pada Daftar 1 terlampir, yaitu “pemberian nasehat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan” merupakan sama atau serupa dengan Jasa yang Ditunjuk untuk Merek Junior (Tergugat) yang termasuk pada Jasa kelas 37, yaitu “pengendalian pekerjaan pembangunan bangunan maupun struktur sipil”.

Selain itu, Jasa yang Ditunjuk untuk Merek Senior 2 dan 4 (Penggugat), untuk merek Jasa kelas 42 sebagaimana terdapat pada Daftar 2 terlampir, yaitu “perancangan bangunan” dan “survei” adalah sama atau serupa dengan Jasa yang Ditunjuk untuk merek Junior (Tergugat) yang termasuk pada kelas 42, yaitu “perancangan bangunan, struktur

sipil”, sedangkan Jasa kelas 42 dari Daftar 2 terlampir, yaitu “penelitian tentang pembangunan atau perencanaan perkotaan” serta “pengujian atau penelitian di bidang sipil” sama atau serupa dengan Jasa yang ditunjuk untuk Merek Junior (Tergugat) dari kelas jasa 42, yaitu “penelitian dan diagnosa tentang daya tahan bangunan dan struktur sipil terhadap gempa bumi”. Jasa yang ditunjuk untuk Merek Senior dari kelas Jasa 42 sebagaimana diuraikan pada Daftar 2 tersebut di atas, yaitu “desain, pembuatan, dan pemeliharaan program komputer” juga sama atau serupa dengan “desain dan pengembangan program komputer” dari kelas Jasa 42 yang ditunjuk untuk peruntukan Merek Junior (Tergugat).

- C. Sebagaimana diuraikan di atas, Jasa yang Ditunjuk sebagai peruntukan Merek Junior (Tergugat) sama atau serupa dengan Jasa yang ditunjuk untuk Merek Senior (Penggugat). Berdasarkan semua bukti yang diajukan untuk Perkara ini, dalam perdagangan yang berkaitan dengan jasa tersebut, tidak dapat diakui keberadaan fakta di mana pedagang maupun konsumen dapat mengetahui perbedaan sumber dari Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat).

(4) Dalil Tergugat

Tergugat mendalilkan bahwa pedagang maupun konsumen yang melihat Bagian Gambar dari Merek Junior (Tergugat) secara langsung tidak mengetahui Gambar tersebut sebagai huruf Latin “B”, dan bagian Gambar memiliki ciri-khas tersendiri secara keseluruhan. Maka, menurut Tergugat, bagian tertentu dari Gambar tersebut tidak dapat dipisahkan.

Namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan letak Bagian Gambar dan Bagian Huruf dari Merek Junior (Tergugat), maupun struktur Bagian Gambar serta warna yang diberikan, Bagian Gambar dari Merek Junior (Tergugat) dianggap menyatu dengan Bagian Huruf, dan dianggap sebagai tulisan “Beams” dalam istilah bahasa Inggris, dan Bagian Gambar adalah desain dari huruf besar B. Dengan demikian, dalil Tergugat ditolak.

(5) Kesimpulan

Sebagaimana diuraikan di atas, semua Merek-merek Senior (Penggugat) merupakan Merek Terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat, yang telah diajukan permohonan pendaftaran sebelum tanggal pengajuan pendaftar dari Merek Junior (Tergugat). Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat) mirip atau serupa dari segi pengucapan dan konsep/ide, maupun Jasa yang ditunjuk sebagai peruntukan Merek. Maka, dalam perdagangan di bidang Jasa yang ditunjuk, tidak dapat

diakui keberadaan kondisi di mana pedagang maupun konsumen dapat membedakan sumber dari Merek Junior (Tergugat) maupun Merek Senior (Penggugat). Merek Junior (Tergugat) dapat dikatakan sebagai merek yang mirip dengan Merek Senior (Penggugat), dan digunakan untuk Jasa yang ditunjuk dari Merek Senior (Penggugat) atau Jasa yang sama.

Dengan demikian, Merek Junior (Tergugat) didaftarkan dengan melanggar ketentuan pada Pasal 4 Ayat (1) Butir 11 Undang Undang Merek Jepang, dan pertimbangan Komisi Banding adalah salah.

## **KESIMPULAN**

Dalil Penggugat yang menuntut pembatalan Keputusan Komisi Banding beralasan untuk dikabulkan. Membatalkan Keputusan Komisi Banding sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Tinggi.

## **MAJELIS HAKIM**

Hakim Ketua: Akio Doi

Hakim: Yasuhito Inoue

Hakim: Akimitu Arai

## **LAMPIRAN**

Lampiran: Daftar Merek Junior (Tergugat)



Lampiran: Daftar 1 Jasa yang ditunjuk sebagai peruntukan Merek Senior (Jasa yang ditunjuk untuk Merek Senior 1 dan 3)

Lampiran: Daftar 2 Jasa yang ditunjuk sebagai peruntukan Merek Senior (Jasa yang ditunjuk untuk Merek Senior 2 dan 4)

## **PENERJEMAH**

Yumiko Mizuno Prijono

## 4. KASUS GUZZILLA

### **NOMOR PERKARA**

10334 (Gyo-Ke) Tahun 2012

### **TANGGAL PUTUS**

31 Januari 2013

### **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Putusan Komisi Banding)

### **PARA PIHAK**

Penggugat : TOHO CO., LTD

Tergugat : TAGUCHI INDUSTRIAL CO., LTD

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior (Penggugat) :

**GODZILLA**

Merek Junior (Tergugat):

**GUZZILLA**

### **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang

Pasal 4 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.

Butir 15

*Merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis pihak lain (Kecuali yang disebutkan*

*pada butir 10 sampai dengan butir 14).*

Pasal 4 ayat (1) butir 19 Undang Undang Merek Jepang

Butir 19

*Merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah dikenal secara luas diantara konsumen di negara Jepang atau di luar negara Jepang sebagai merek yang menunjukkan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis orang lain dan digunakan dengan tujuan yang curang (yang dimaksud adalah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang curang, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau tujuan curang lainnya).*

Pasal 4 ayat (1) butir 7 Undang Undang Merek Jepang

Butir 7

*Merek yang kemungkinan merugikan ketertiban umum atau moral.*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING (JPO)**

- Menolak gugatan Pemohon
- Mempertahankan pendaftaran Merek Junior (Tergugat)

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membatalkan Putusan Komisi Banding (JPO) yang menolak gugatan Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Gugatan**

Mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan Putusan Komisi Banding yang menolak gugatan Penggugat, dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## II. Ringkasan Kasus

1. Kronologi Prosedural pada Japan Patent Office dan sebagainya
  - 1) Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek (terlampir/ selanjutnya disebut Merek Junior (Tergugat)) pada tanggal 21 November 2011, dalam kelas 7 untuk jenis barang dari, “*peralatan mekanis pertambangan, peralatan mekanis teknik sipil, peralatan mekanis bongkar muat, peralatan mekanis pertanian, perangkat kompresi sampah, perangkat penghancur sampah*” (selanjutnya disebut ‘jenis barang Merek Junior (Tergugat)'), dan merek bersangkutan didaftarkan pada tanggal 27 April 2012 (Nomor 5490432). (Bukti P-1)
  - 2) Terhadap pendaftaran Merek Junior (Tergugat), Penggugat mengajukan permohonan banding untuk pembatalan pendaftaran Merek Junior (Tergugat) pada tanggal 22 Februari 2017. Karena Merek Junior (Tergugat) mirip dengan merek Senior (Penggugat) yang terdiri dari huruf ‘GODZILLA’ (sebagai ‘merek pembanding’). (Bukti P-175)
  - 3) JPO memeriksa permohonan banding dari Penggugat sebagai kasus pembatalan No.2017-890010. Pada tanggal 16 Oktober 2017 telah diputus dengan amar ‘permohonan banding ditolak’ dan salinan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2017.
  - 4) Pada tanggal 22 November 2017, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk meminta pembatalan Putusan Komisi Banding.
2. Pertimbangan Putusan Komisi Banding (JPO)
  - i) Walaupun Merek Junior (Tergugat) digunakan terhadap barang kelas 7 untuk jenis barang tersebut di atas, pedagang dan konsumen tidak akan salah duga, mengira bahwa barang Merek Junior (Tergugat) merupakan produk yang berkaitan dengan pelaku usaha yang erat hubungannya dengan barang Merek Senior (Penggugat) maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-undang Merek;
  - ii) Merek Junior (Tergugat) tidak dimanfaatkan dengan tujuan yang curang, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 19;
  - iii) Merek Junior (Tergugat) bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan moral dan bukan juga sesuatu yang tidak ada relevansi sosial dalam prosedur pengajuan permohonan pendaftaran merek, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 7.
- III. ...dst

#### IV. Pertimbangan Pengadilan Tinggi (IPHC)

1. Alasan pembatalan 1 (Kesalahan dalam pertimbangan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang) Yang dimaksud dengan “Merek yang ada kemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis pihak lain”
- 1) Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang, adalah tepat kalau ditafsirkan bahwa lingkupnya tidak semata-mata meliputi Merek yang apabila digunakan untuk jenis barang/jasa yang bersangkutan, berkemungkinan akan menimbulkan salah paham konsumen, mengira seolah-olah barang/jasa yang bersangkutan adalah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, dan juga meliputi Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan salah paham konsumen mengira bahwa barang/jasa yang bersangkutan seolah-olah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan pihak lain sebagai hubungan perusahaan induk dan anak atau hubungan afiliasi, atau hubungan satu grup yang bersama-sama melakukan proyek pengembangan produk dengan menggunakan satu merek yang sama.

Dan ada atau tidak adanya “kemungkinan akan menimbulkan kebingungan” perlu dipertimbangkan secara komprehensif, dengan mengingat tingkat kemiripan Merek yang bersangkutan dengan merek milik pihak lain, tingkat keterkenalan, ketermasyhuran dan sifat orisinil merek milik pihak lain, tingkat keterkaitan dalam hal sifat, cara dan tujuan penggunaan antara jenis barang/jasa yang Mereknya digunakan dengan barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, kesamaan pedagang dan konsumen serta keadaan transaksi lainnya yang nyata, dengan berpijak pada kehati-hatian yang normal di kalangan pedagang dan konsumen dari barang/jasa yang ditempelkan Merek tersebut (MA tahun 1998 (Gyo-hi) No.85, 11 Juli 2000, kumpulan putusan perdata jilid 54 No.6 hlm.1848).

- 2) Tingkat kemiripan merek
  - a. Penampilan

Merek Junior (Tergugat) terdiri dari 8 (delapan) huruf Latin ‘GUZZILLA’. Dalam merek tersebut, huruf ‘G’ dan ‘A’ memiliki bentuk yang agak bundar, lalu huruf ‘U’ bersambung dengan ‘Z’ huruf ketiga pada bagian atas, serta huruf ‘L’ berurutan ke-7 bersambung dengan huruf ‘A’ di bagian bawah, dan bagian bawah sebelah kiri huruf ‘Z’ ketiga dan keempat meruncing ke arah depan dan bawah, dan dibuat desain dengan tampilan huruf yang agak panjang ke atas dan tebal.

Merek Senior (Penggugat) terdiri dari 8 (delapan) huruf Latin 'GODZILLA' Huruf merek tersebut yang diajukan sebagai pembanding oleh Penggugat menggunakan huruf yang normal dan tidak didesain, tetapi pada kenyataannya digunakan dengan berbagai font.

Jika membandingkan penampilan antara Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat), dua-duanya terdiri dari 8 (delapan) huruf Latin, dan ada kesamaan di huruf 'G' pertama, dan lima huruf di belakang 'ZILLA'. Dalam hal huruf berurutan kedua, Merek Junior (Tergugat) adalah 'U' tetapi Merek Senior (Penggugat) adalah 'O', namun demikian bisa salah lihat karena Merek Junior (Tergugat) memiliki 'U' dan 'Z' berurutan ketiga bersambung di bagian atas dengan tampilan huruf yang agak panjang ke atas dan tebal. Sebaliknya, Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat) memiliki perbedaan di huruf berurutan ketiga, dan Merek Junior (Tergugat) dibuat desain seperti diuraikan sebelumnya, dan keseluruhannya ditampilkan dengan satu kesatuan dari segi penampilan

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat) dari segi penampilan memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan.

b. Pengucapan

Jika kedua huruf di depan 'GU' di Merek Junior (Tergugat) diucap sesuai dengan penulisan huruf Latin, pengucapannya adalah 'gu', tetapi di negara Jepang sudah dikenal dengan kata bahasa Inggris seperti 'GUM', maka dapat diucap sebagai 'ga'. Oleh karena itu, Merek Junior (Tergugat) diucap sebagai 'gujira' atau 'gajira', dan pengucapan huruf awal dapat diucap sebagai nada medial antara 'gu' dan 'ga'. Selain itu, alat pelengkap (*attachment*) untuk mesin konstruksi yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat (selanjutnya disebut 'alat pelengkap Tergugat') ditampilkan Merek Junior (Tergugat) di bagian luar sebelum tanggal pengajuan permohonan pendaftaran Merek Junior (Tergugat), dan telah diketahui bahwa dijualbelikan dengan nama 'gajira' (Bukti P-167 s/d 170), Namun demikian tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan nama 'gajira' tersebut dikenal secara luas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Merek Junior (Tergugat) menimbulkan tidak hanya satu pengucapan 'gajira'.

Seperti akan diuraikan di bagian (3)b, Merek Senior (Penggugat) dikenal secara luas sebagai ejaan huruf Latin dari huruf katana 'ゴジラ' yang terkenal sebagai nama monster yang tampil di dalam film monster dengan judul GODZILLA, maka Merek Senior (Penggugat) ini diucap sebagai 'gojira'. Selain itu, dalam bahasa Inggris, pengucapan huruf

awal Merek Senior (Penggugat) diucap dengan nada medial antara 'go' dan 'ga', dan sebagai fakta dalam film 'Shin Godzilla' yang meraih kesuksesan besar pun diucap dengan nada medial antara 'go' dan 'ga' (Bukti P-192 s/d 194). Di negara Jepang, pada saat Merek Junior (Tergugat) diajukan permohonan pendaftaran, pengucapan Merek Junior (Tergugat) dalam bahasa Inggris pun sudah umum (Bukti P-79 s/d 82 (termasuk turunannya)), maka pengucapan huruf awal 'ゴ' (go) dapat diucapkan sebagai nada medial antara 'go' dan 'ga'.

Jika membandingkan pengucapan Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat), kecuali pengucapan huruf awal memiliki kesamaan sebagai 'ジラ(jira)'. Dalam hal pengucapan huruf awal, Merek Junior (Tergugat) dapat diucap dengan nada medial antara 'gu' dan 'ga', sedangkan pengucapan huruf awal Merek Senior (Penggugat) dapat diucap dengan nada medial antara 'go' dan 'ga', lalu nada medial 'gu' dan 'ga' dari Merek Junior (Tergugat) dan nada medial antara 'go' dan 'ga', dari Merek Senior (Penggugat) memiliki konsonan yang sama dan vokal pun mirip.

Oleh karena itu, seharusnya dikatakan bahwa Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat) adalah merek yang membingungkan dari segi pengucapan.

c. Konsep

Merek Junior (Tergugat) tidak menimbulkan konsep tertentu, tetapi Merek Senior (Penggugat) menimbulkan konsep 'ゴジラ(GODZILLA)' sebagai monster yang tampil di film monster GODZILLA.

d. Kemiripan antara Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat)

Seperti diuraikan di atas, Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat) merupakan merek yang membingungkan dalam hal pengucapannya, dan dari segi penampilan pun memiliki hal-hal yang membingungkan.

3) Tingkat keterkenalan dan kreativitas pada Merek Senior (Penggugat)

a. 'ゴジラ(GODZILLA)' sebagai monster yang tampil di dalam film monster GODZILLA diciptakan oleh Penggugat (Bukti P-4), dan di antara para pihak tidak ada yang tidak mengakui keterkenalan 'ゴジラ(GODZILLA)'.

b. 'ゴジラ(GODZILLA)' sebagai monster yang tampil di dalam film monster GODZILLA ditetapkan ejaan huruf Latin sebagaimana seperti Merek Senior (Penggugat) pada tahun 1955, setelah itu Merek Senior (Penggugat) digunakan ejaan yang menunjukkan 'ゴジラ' (Bukti P 7 dan 8). Merek Senior (Penggugat) sebagai penulisan huruf Latin sering

digunakan paling lambat tahun 1957 ke atas dalam iklan film dan di dalam film itu sendiri di Jepang (Bukti P 7,8, 21, 39 s/d 43, 46 s/d 50, 55, 79, 80, 81-1 s/d 3, 82, dan 84), dan selambat-lambatnya tahun 1983 ke atas sering digunakan di dalam buku yang memperkenalkan 'ゴジラ(GODZILLA)' sebagai monster, dan produk-produk terkait (Bukti P 17,18, 21, 22, 26, 45, 52 s/d 54, 56 s/d 61, 63 s/d 73, 77, 78, 86-1, 92, 101-3, 102-4, dan 162), lalu dimuatkan di berbagai kamus sebagai monster 'ゴジラ' dalam bahasa Inggris (P 125 s/d 129, 143 s/d 153), maka dapat dikatakan bahwa Merek Senior (Penggugat) sudah terkenal.

- c. Merek terdaftar yang diawali dengan huruf 'G' dan diakhiri dengan 'ZILLA' selain Merek Senior (Penggugat) tidak dapat ditemukan kecuali Merek Junior (Tergugat). Nama monster fiktif banyak yang terdiri dari tiga huruf bahasa Jepang yang diawali dengan konsonan bersuara dan diakhiri dengan 'ラ(ra)', hal ini dapat dianggap pengaruh dari ketenaran monster 'ゴジラ(GODZILLA)' (bukti P 173 dan 174), dan tidak dapat ditemukan merek tampilan dalam huruf Latin yang mirip dengan Merek Senior (Penggugat).
  - d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ini, Merek Senior (Penggugat) adalah merek yang memiliki ketenaran dan dikenal secara umum, dan tingkat kreativitas pun harus dikatakan tinggi.
- 4) Tingkat keterkaitan barang dan kesamaan pedagang dan konsumen
- a. Tingkat keterkaitan barang
    - Jenis barang Merek Junior (Tergugat) adalah kelas 7 berupa '*peralatan mekanis pertambangan, peralatan mekanis teknik sipil, peralatan mekanis bongkar muat, peralatan mekanis pertanian, perangkat kompresi sampah, perangkat penghancur sampah*'. Jenis barang Merek Junior (Tergugat) termasuk peralatan mekanis yang digunakan di bidang pekerjaan yang profesional. Selain itu, diantara jenis barang Merek Junior (Tergugat), yang disebut '*peralatan mekanis bongkar muat*' termasuk dongkrak hidrolik, dongkrak listrik, katrol lantai dan kerekan, dan yang disebut '*peralatan mekanis pertanian*' termasuk mesin pemotong ranting kecil, gunting pemotong cabang tinggi dengan tenaga listrik, hedge trimmer, dan mesin pemotong rumput (Bukti P-225, 226, 231 s/d 234, 243, 253, dan T -8).
    - Sedangkan bisnis utama Pengugat adalah produksi dan distribusi film, produksi dan pentas drama, manajemen harta tidak bergerak, dan sebagainya. Selain itu ada pula bisnis untuk membuat perencanaan, pembuatan, penjualan, dan persewaan produk karakter, manajemen perolehan, penggunaan, pemanfaatan, pemberian ijin dalam hal hak

kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak komersialisasi produk, hak merek dan sebagainya (P-135), dan lebih bervariasi/beragam. Penggugat memberikan ijin pemakaian merek Senior (Penggugat) untuk berbagai produk antara lain mainan seperti boneka, alat tulis, pakaian, makanan, kelontong, dan sebagainya (P-12, 83 s/d 96, 98 s/d 102, 199 s/d 211 (termasuk turunannya).

- Jika melihat peralatan mekanik yang digunakan di bidang profesional dari jenis barang Merek Junior (Tergugat) merupakan mesin yang membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di bidang industri seperti pabrik dan kantor, maka kinerja serta mutu itulah yang menjadi standar pemilihan produk. Sedangkan Merek Senior (Penggugat) yang digunakan untuk jenis barang mainan, alat tulis, pakaian, makanan dan kelontong yang diberi ijin pemakaian Merek Senior (Penggugat) oleh Penggugat kepada pihak lain, digunakan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian jenis barang Tergugat dan jenis barang Penggugat tidak tinggi tingkat keterkaitannya dari segi sifat, kegunaan dan tujuan.

- Di sisi lain produk yang termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) antara lain adalah dongkrak hidrolik, dongkrak listrik, katrol lantai, kerekan, mesin pemotong ranting kecil, gunting pemotong cabang tinggi dengan tenaga listrik, hedge trimmer, dan mesin pemotong rumput dapat dijual di toko seperti home center dan on line shopping serta TV shopping kepada konsumen umum dengan harga relatif murah (Bukti P-235 s/d 242, 244 s/d 252, dan 254 (termasuk turunannya)). Oleh karena itu, barang-barang Merek Junior (Tergugat) merupakan barang yang digunakan oleh konsumen umum dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang Merek Junior (Tergugat) berbeda dengan barang Merek Senior (Penggugat), yang dapat menimbulkan kondisi yang berbahaya terhadap fisik dan harta benda. Walaupun demikian barang Merek Junior (Tergugat) merupakan peralatan mekanik berukuran kecil, cara pengoperasiannya relatif sederhana, pemanfaatannya tidak terbatas pada pemanfaatan yang profesionalis, dan penggunaannya tidak terbatas pada orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus. Oleh karena itu, dongkrak hidrolik, dongkrak listrik, katrol lantai, kerekan, mesin pemotong ranting kecil, gunting pemotong cabang tinggi dengan tenaga listrik, hedge trimmer, dan mesin pemotong rumput yang termasuk di dalam jenis barang Merek Junior (Tergugat) dan mainan dan kelontong yang diberikan ijin penggunaan Merek Senior (Penggugat) oleh Penggugat adalah barang yang dapat dijual di toko seperti home center dan on line shopping serta TV shopping kepada konsumen umum dengan harga relatif murah, serta digunakan oleh

konsumen umum dalam kehidupan sehari-hari, maka harus dikatakan bahwa memiliki keterkaitan tertentu dalam sifat, kegunaan atau tujuannya.

- Dengan demikian, jika dibandingkan dengan jenis barang yang berkaitan dengan bisnis Penggugat, diantara barang yang termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) harus dikatakan bahwa ada yang memiliki keterkaitan tertentu dalam sifat, kegunaan, atau tujuannya.
- b. Kesamaan pada pedagang dan konsumen

Konsumen peralatan mekanik bongkar muat dan peralatan mekanik pertanian seperti dongkrak hidrolik tersebut di atas yang termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) yang berukuran relatif kecil dan cara pengoperasiannya relatif sederhana adalah konsumen umum, dan pedagangnya adalah pihak yang memproduksi, menjual, dan mengecor peralatan seperti ini. Selain itu, konsumen mainan dan kelontong yang diberi ijin penggunaan Merek Senior (Penggugat) oleh Penggugat adalah konsumen umum, dan pedagangnya adalah pihak yang memproduksi, menjual, dan mengecor peralatan seperti ini. Diantara pedagang dan konsumen jenis barang Merek Junior (Tergugat) dengan pedagang dan konsumen barang yang berkaitan dengan bisnis Penggugat ada yang sama. Lalu, dari segi sifat, kegunaan, atau tujuannya, pedagang dan konsumen yang sama tersebut tidak dapat dikatakan hanya memperhatikan kinerja dan mutu saja, sebenarnya mereka melaksanakan transaksi dengan memperhatikan kepercayaan dalam bisnis yang diekspresikan di dalam merek yang tercantum di produk.

- 5) Kemungkinan menimbulkan kebingungan tentang asal barang

Seperti diuraikan di atas, jika mempertimbangkan praktek dalam perdagangan sebagai kondisi dan situasi untuk menentukan ada atau tidaknya 'kemungkinan menimbulkan kebingungan tentang asal barang', peralatan mekanik termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) yang digunakan oleh profesional dan barang yang berkaitan dengan bisnis Penggugat memiliki keterkaitan yang tidak tinggi.

Namun demikian, Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior (Penggugat) memiliki sifat yang membingungkan dalam hal pengucapan, dan begitu juga dalam hal penampilan. Selain itu, Merek Senior (Penggugat) adalah merek dikenal luas dan terkenal, dan tingkat originalitas pun tinggi. Selain itu, bisnis Penggugat semakin bervariasi, dan diantara produk yang termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) ada yang memiliki keterkaitan tertentu dalam hal sifat, kegunaan, atau tujuannya. Sebagai

tambahan, jika dibandingkan dengan barang yang berkaitan dengan bisnis Penggugat, , pedagang dan konsumen barang-barang ini dan produk yang berkaitan dengan bisnis Penggugat memiliki kesamaan, maka bahwa pedagang dan konsumen seperti ini melaksanakan transaksi tidak hanya memperhatikan kinerja dan mutu saja, tetapi juga memperhatikan kepercayaan dalam bisnis yang diekspresikan di dalam merek yang tercantum di produk.

Dengan demikian harus dikatakan bahwa diantara barang yang termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) kemungkinan menimbulkan kebingungan konsumen seolah-olah mengira barang/jasa yang bersangkutan adalah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, juga meliputi Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan salah paham konsumen mengira bahwa barang/jasa yang bersangkutan seolah-olah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan pihak lain sebagai hubungan perusahaan induk dan anak atau hubungan afiliasi, atau hubungan satu grup yang bersama-sama melakukan proyek pengembangan produk dengan menggunakan satu merek yang sama.

6) Klaim dari Tergugat

- a. Menurut Tergugat, alat pelengkap (*attachment*) Tergugat merupakan peralatan mekanik yang spesial. Patokan pemilihan produk Tergugat terpusat pada kinerja, mutu, kepercayaan, dan stabilitas, maka sama sekali tidak tepat Merek Tergugat mendompleng ketenaran Merek Penggugat.

Diantara jenis barang Merek Junior (Tergugat), peralatan mekanik yang digunakan oleh profesional seperti *attachment* Tergugat digunakan untuk membantu kerja manusia di lokasi industri, maka patokan pemilihan produknya terpusat pada kinerja, mutu dan sebagainya, dan konsumen adalah orang/pihak yang menangani tugas di bidang mesin industri, dan pedagang adalah orang/pihak yang memproduksi, menjual, dan menyewakan peralatan mekanik. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sebagian produk yang termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat ) memiliki keterkaitan yang tidak tinggi dengan produk yang diberi ijin pemakaian merek oleh Penggugat, dan pedagang dan konsumen pun berbeda. Namun demikian, fakta ini tidak bisa membantah bahwa diantara jenis barang Merek Junior (Tergugat) termasuk produk yang memiliki keterkaitan tertentu dengan produk yang berkaitan dengan bisnis Penggugat. Diantara pedagang dan konsumen jenis barang Merek Junior (Tergugat) ada yang sama dengan pedagang dan konsumen produk yang diberi ijin pemakaian

merek oleh Penggugat, dan mereka melaksanakan transaksi dengan memperhatikan kepercayaan dalam bisnis yang muncul dari merek yang dilekatkan pada produk.

Dengan demikian, tidak bisa disimpulkan bahwa Merek Junior (Tergugat) bisa menimbulkan kebingungan dengan produk yang berkaitan dengan bisnis Penggugat berdasarkan hanya ketika Merek Junior (Tergugat) digunakan pada peralatan mekanik yang digunakan oleh profesional seperti *attachment* Tergugat, maka klaim Tergugat tidak beralasan hukum.

- b. Tergugat berpendapat bahwa Merek Junior (Tergugat) adalah istilah yang dikreasikan oleh Tergugat dengan menggabungkan kata-kata bahasa Inggris, yakni 'GUZZLE' dan 'GORILLA'.

Namun demikian, Merek Senior (Penggugat) adalah merek terkenal yang sudah dikenal secara umum, menimbulkan konsep monster yang tampil di film monster GODZILLA dan memiliki imej yang tangguh untuk menghancurkan kota dan bangunan (Bukti P- 9 s/d 11, 52 s/d 73). Karena dongkrak hidrolik dll yang termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) adalah peralatan mekanik untuk bongkar muat dan pertanian yang berukuran relatif kecil dan metode pengoperasiannya relatif mudah, maka cukup wajar bahwa pedagang dan konsumen tertarik pada imej yang tangguh tersebut yang dimiliki oleh Merek Senior (Penggugat) untuk memperjualbelikannya. Sedangkan dalam hal pedagang dan konsumen dongkrak hidrolik dll dari jenis barang Merek Junior (Tergugat) , sulit membayangkan bahwa mereka melakukan transaksi dengan memahami Merek Junior (Tergugat) istilah yang dikreasikan secara original yang terdiri dari kombinasi kata bahasa Inggris 'GUZZLE' dan 'GORILLA' dan berbeda dengan Merek Senior (Penggugat) karena kata bahasa Inggris 'GUZZLE' itu sendiri suatu kata bahasa Inggris yang tidak lazim (Bukti P- 154).

Oleh karena itu, klaim Tergugat yang menyatakan bahwa Merek Junior (Tergugat) adalah istilah yang dikreasikan oleh Tergugat tidak akan mempengaruhi pertimbangan adanya kemungkinan jenis barang Merek Junior (Tergugat) dianggap produk yang berkaitan dengan bisnis Penggugat.

- c. Tergugat berpendapat bahwa Merek Junior (Tergugat) tidak akan mendompleng pada Merek Senior (Penggugat), dan tidak akan terjadi pengaburan (delusi) walaupun Merek Junior (Tergugat) digunakan.

Namun demikian, seperti diuraikan di paragraf b di atas, sangat wajar bahwa pedagang dan konsumen dongkrak hidrolik dll yang

termasuk jenis barang Merek Junior (Tergugat) tertarik pada imej yang tangguh tersebut yang dimiliki oleh Merek Senior (Penggugat) untuk memperjualbelikannya, maka jika Merek Junior (Tergugat) digunakan pada jenis barang Merek Junior (Tergugat) , bisa menimbulkan pendomplengan (*free ride*) pada daya tarik pelanggan yang dimiliki oleh Merek Senior (Penggugat) dan pengaburan (*dilution*) merek.

Selain itu, sejak sekitar tahun 1996 Tergugat mulai menggunakan Merek Junior (Tergugat) pada attachment Tergugat yang memiliki fungsi untuk mengkompresi beton dll (Bukti P- 130, 167 s/d 170), dan berdasarkan hal ini harus dikatakan bahwa Tergugat bermaksud untuk menarik imej yang tangguh yang dimiliki oleh Merek Senior (Penggugat) dan menampilkan Merek Junior (Tergugat) yang membingungkan dalam hal pengucapan dan tampilan luar untuk *attachment* Tergugat. Selain itu, walaupun setelah tanggal 21 November 2011 sebagai tanggal penerimaan Merek Junior (Tergugat), Tergugat menggunakan 'SUPER GUZZILLA' dan 'SPACE GUZZILLA' yang membingungkan dengan 'SUPER GODZILLA' dan 'SPACE GODZILLA' yang telah digunakan oleh Penggugat (Bukti P- 30, 55, 62, 131, 132, 136 s/d 138, 155 s/d 158, 161 s/d 165, 198). Selain itu, walaupun setelah tanggal penerimaan Merek Junior (Tergugat), Tergugat menjual atau mendistribusikan handuk, jam tangan, sarung tangan, topi, kaos oblong, baju hoodie yang ditempelkan merek bersangkutan dengan gratis secara luas (Bukti P- 178 s/d 188, 218, 228, 229). Selain itu, walaupun setelah tanggal penerimaan Merek Junior (Tergugat), Tergugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek yang terdiri dari 'Gari-gari kun (ガリガリ君)' dan 'STUDIO GABULLI' yang menyesatkan dengan merek terkenal dan sudah dikenal secara umum di negara Jepang (Bukti P- 139 s/d 142). Tindakan Tergugat seperti ini secara tidak langsung memperkuat dugaan bahwa tindakan Tergugat bisa mengakibatkan pendomplengan dan pengaburan (*delusi*) pada daya tarik pelanggan yang dimiliki oleh Merek Senior (Penggugat) jika pendaftaran Merek Junior (Tergugat) digunakan pada jenis barang Merek Junior (Tergugat) diterima pendaftarannya

Dengan demikian, jika Merek Junior (Tergugat) digunakan di jenis barang Merek Junior (Tergugat), bisa mengakibatkan pendomplengan dan pengaburan (*delusi*) pada daya tarik pelanggan yang dimiliki oleh Merek Senior (Penggugat), maka klaim dari Tergugat tidak beralasan sehingga ditolak.

7) Kesimpulan sementara

Berdasarkan pertimbangan di atas, Merek Junior (Tergugat) memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang. Dengan demikian gugatan pembatalan sebagaimana dalam angka 1 beralasan.

### **KESIMPULAN**

Tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan lain Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding Penggugat, membatalkan putusan Komisi Banding dan mengabulkan gugatan Penggugat.

### **MAJELIS HAKIM**

Ketua Hakim : Makiko Takabe

Hakim : Masaki Sugiura

Hakim : Akira Katase

### **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

## 5. KASUS STELLA

### **NOMOR PERKARA**

10089 (Gyo-ke) Tahun 2008

### **TANGGAL PUTUS**

29 Oktober 2008

### **JENIS PERKARA**

Merek (Keberatan Terhadap Penolakan Pendaftaran Merek oleh *Japan Patent Office (JPO)*)

### **PARA PIHAK**

Penggugat : Stella McCarteny Ltd

Tergugat : Comisioner *Japan Patent Office (JPO)*

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior

# STILA

Merek Junior (Penggugat)

# STELLA

### **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan*

*digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan Komisi Banding (JPO)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING (JPO)**

Menolak permohonan Banding Pemohon

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Menolak permohonan dari Penggugat
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
3. Menetapkan 30 (tiga puluh) hari untuk pengajuan dan penerimaan kasasi terhadap putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Penggugat**

Membatalkan putusan Komisi Banding Merek (JPO) tanggal 31 Oktober 2007.

### **II. Ringkasan kasus**

- Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek ke JPO.
  - Pemeriksa merek (Shinsa-Bhs.Jepang) menolak pendaftaran merek Pemohon.
  - Pemohon mengajukan keberatan pada Komisi Banding (JPO).
  - Komisi Banding (JPO/Shimpan-Bhs.Jepang) menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
  - Penggugat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Banding (JPO) pada Pengadilan Tinggi Hak Kekayaan Intelektual Tokyo dan memohon untuk membatalkan Putusan Komisi Banding (JPO).
1. Kronologi Prosedural pada JPO (Shinsa & Shimpan)
    - (1) Pengajuan permohonan pendaftaran Merek Junior (Penggugat)

Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran Merek Stella (Junior/ Penggugat) pada *Japan Patent Office (JPO)* tanggal 23 Desember 2003, didasarkan Penggugat adalah Pemegang pendaftaran

merek internasional menunjuk negara Jepang setelah pendaftaran internasional berdasarkan *Madrid Protocol* Pasal 3-3 ayat (2), dan tanggal penentuan perluasan perlindungan ke wilayah baru *Subsequent Designation* berdasarkan ketentuan Pasal 68-9 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang, (selanjutnya disebut Merek Stella ( Junior/Penggugat) ).

Pemohon: Stella Mccarteny Ltd (Penggugat)

Nomor pendaftaran internasional: No.703699B

Kelas barang: Kelas 3, untuk jenis barang sabun;perfum, eaudeCologne, minyak atsiri, kosmetik, minyak kulit, krem dan lotion; kosmetik perawatan kulit; sabun-sabunan, kosmetik untuk mandi dan shower, sabun-sabunan, kosmetik perawatan rambut (termasuk sampo dan kondisioner berupa busa dan gel), odol, mouthwash (kecuali yang digunakan untuk medis), gel/minyak/busa untuk mandi dan shower, bedak ralek untuk kecantikan, kosmetik, sabun-sabunan, odol, obat kosmetik untuk menahan keringat dan menghilangkan bau badan; kosmetik perawatan tubuh dalam bentuk aerosol.

Tanggal yang dianggap sudah diajukan permohonan pendaftaran merek: 23 Desember 2003

Komposisi merek: 'STELLA'

(2) Prosedur Komisi Banding/JPO (Shimpan)

Putusan Pemeriksa JPO (Shinsa) : tanggal 3 Februari 2006

Pengajuan permohonan Banding pada Komisi Banding pada tanggal 11 Mei 2006 (Keberatan No.2006-65043)

Putusan Komisi Banding pada tanggal 31 Oktober 2007

Kesimpulan putusan Komisi Banding: "Permohonan banding kasus ini ditolak."

Tanggal pengiriman salinan putusan Komisi Banding: tanggal 12 November 2007 (sebagai informasi, diberi waktu tambahan 90 (sembilan puluh) hari sebagai masa pengajuan gugatan)

2. Ringkasan pertimbangan Putusan Komisi Banding

- Putusan Komisi Banding menyatakan antara Merek STELLA Junior dan Merek STILA Senior tidak membingungkan satu sama lain dari segi visual/penampilan luar dan tidak dapat membandingkan konsep, tetapi bersifat membingungkan dalam hal pengucapannya dan jenis barang pun sama atau mirip, maka Merek STELLA Junior memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

- Merek pembanding 1 adalah:  
‘スティラ(sutira)’ dari huruf katakana” (…dst)
- Merek Pembanding 2 STILA Senior (merek terdaftar No.4002704)  
Pengajuan permohonan pendaftaran pada tanggal 13 April 1995  
Pendaftaran pada tanggal 23 Mei 1997

Kelas Barang: Kelas 3, untuk Jenis barang kosmetik, sabun-sabunan, minyak wangi, odol, obat antistatik di rumah tangga, pembersih lemak, obat penghilang karat, bensin untuk membersihkan noda, pemutih untuk cuci pakaian, obat poles, krem untuk sepatu, semir sepatu, obat pengupas cat)

Komposisi: ‘STILA’

- Merek pembanding 3 adalah:  
‘スティラ(sutira)’ dari huruf katakana” (...dst)
- Merek pembanding 4 adalah:



(...dst)

- **Pertimbangan Putusan Komisi Banding:**

“Merek Pemohon STELLA Junior terdiri dari tulisan dalam huruf Romawi ‘STELLA’ maka berdasarkan komposisi huruf tersebut mendapatkan pengucapan sebagai ‘ステラ(sutera)’, dan huruf ini digunakan sebagai nama wanita di Eropa-Amerika.

Sedangkan merek pembanding 1 dan merek pembanding 3 terdiri dari ‘スティラ(sutira)’ dari huruf katakana”, merek pembanding 2 terdiri dari ‘STILA’ dari huruf Romawi, dan merek pembanding 4 terdiri dari kombinasi gambar dan ‘stila’ dari huruf Romawi, dan setiap bagian huruf mendapatkan penyebutan ‘スティラ(sutira)’. Setiap huruf ‘スティラ’, ‘STILA’ dan ‘stila’ dapat diidentifikasi sebagai kata/istilah ciptaan yang tidak memiliki arti tertentu.

Selanjutnya, jika membandingkan pengucapan ‘ステラ(sutera)’ dari Merek Pemohon STELLA Junior dan pengucapan ‘スティラ(sutira)’ dari semua merek pembanding, kedua pengucapan terdiri dari 3 (tiga) bunyi, memiliki kesamaan pada bunyi ‘ス(su)’ di awal dan bunyi ‘ラ(Ra)’ di akhir, tetapi terdapat perbedaan pada bunyi di tengah, yakni ‘テ(Te)’ dan ‘ティ(Ti)’.

Dalam hal bunyi yang berbeda ‘テ(Te)’ dan ‘ティ(Ti)’ ini, kedua bunyi diawali dengan ‘t’ sebagai bunyi konsonan nirsuara ditambah ‘e’ untuk menghasilkan ‘テ(Te)’ dan ditambah ‘i’ untuk menghasilkan ‘ティ(Ti)’. Karena kedua vokal ‘e’ dan ‘i’ memiliki kemiripan pada cara artikulasi (cara pengucapan), tidak jarang kedua bunyi tersebut secara keseluruhannya terdengar mirip, dan pengucapannya berposisi di tengah yang relatif sulit terdengar. Selain itu, bunyi ‘ティ(Ti)’ berasal dari istilah bahasa asing, sulit diucapkan oleh orang Jepang dengan benar, sehingga sering diucap dengan bunyi yang sangat dekat dengan bunyi ‘テ(Te)’, maka jika ‘スティラ(sutira)’ diucapkan seraca keseluruhan, terdengar sangat mirip atau tidak ada perbedaan yang berarti dengan pengucapan ‘ステラ(sutera)’.

Oleh karena itu, Merek Pemohon STELLA Junior dan merek para pembanding tidak membingungkan dari segi penampilan dan tidak dapat dibandingkan dari segi konsep, namun dalam hal pengucapan keduanya merupakan merek yang mirip dan membingungkan, dan jenis barang pun sama atau mirip, maka merek ini memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang, maka penolakan final oleh Pemeriksa Merek terhadap Merek Pemohon STELLA Junior bersifat tepat dan tidak dapat dibatalkan.

Selain itu, pemohon menyampaikan contoh pendaftaran sebelumnya untuk menyampaikan kebenaran pendaftaran Merek Pemohon STELLA Junior, tetapi pertimbangan apakah suatu merek didaftarkan atau tidak dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek harus memperhatikan praktek dalam transaksi nyata setiap jenis barang dan jasa. Setiap merek harus dipertimbangkan secara individu dan konkret berdasarkan keseluruhan komposisi merek dan tidak terikat oleh contoh pendaftaran merek yang memiliki keseluruhan komposisi yang berbeda. Disamping itu, pemohon telah menyampaikan bahwa Merek Pemohon STELLA Junior sudah dikenal oleh pedagang dan konsumen umum dengan melampirkan majalah yang memuat Merek Pemohon STELLA Junior. Namun demikian, bukti yang telah diajukan itu tidak dapat mendukung keterkenalan Merek Pemohon STELLA Junior sampai di taraf tidak akan menimbulkan kebingungan dengan merek terdaftar milik orang lain dalam keseluruhan jenis barang, sehingga pendapat

pemohon ditolak.

Berdasarkan alasan atau pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemohon Merek STELLA Junior terhadap putusan JPO (*Shinsa*) ditolak.

### III. Ringkasan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan Komisi Banding ke Pengadilan Tinggi HKI Tokyo

#### Tentang kesalahan pertimbangan atas kemiripan

Putusan komisi banding menyatakan bahwa Merek Pemohon STELLA Junior memiliki perbedaan dalam penampilan dan tidak dapat membandingkan dari segi konsep, tetapi mirip dan membingungkan dari segi pengucapan. Namun demikian, pertimbangan ini salah seperti diterangkan di bawah ini:

1. Dalam bahasa Jepang, bunyi ‘イ(i)’ adalah vokal bulat tertutup depan (*close front unrounded vowel*), dan menimbulkan nuansa yang tajam dan kaku. Sedangkan bunyi ‘エ(e)’ adalah vokal bulat tertutup bagian tengah (*close-mid front unrounded vowel*) dan menimbulkan nuansa terang dan terbuka. Oleh karena itu, pengucapan Merek Para Pembanding ‘スティラ (sutira)’ memiliki nuansa yang tajam dan kaku, sedangkan pengucapan Merek Pemohon STELLA Junior ‘ステラ(sutera)’ memiliki nuansa terang dan terbuka.

Selain itu, bahasa Jepang menggunakan dan membedakan bunyi ‘エ(e)’ dan ‘イ(i)’ dengan jelas, dan bunyi ‘ティ(Ti)’ adalah bunyi dari bahasa asing yang pada awalnya tidak ada dalam bahasa Jepang dan masih ada rasa asing, sehingga bisa diganti dengan ‘チ(Chi)’ tetapi tidak digantikan oleh ‘テ(Te)’.

Selanjutnya, pengucapan ‘ステラ(sutera)’ maupun ‘スティラ(sutira)’ dapat dibedakan dengan pendengaran secara jelas, maka dalam hal pengucapan pun harus dikatakan bahwa Merek Pemohon STELLA Junior tidak mirip dengan Merek Para Pembanding.

2. Ada sebuah contoh, setelah merek yang terdiri dari ‘Stella’ didaftarkan dengan jenis barang kelas 25 ‘pakaian’ (no. pendaftaran 1719700), diajukan permohonan pendaftaran merek yang terdiri dari ‘STILA/スティラ’ dan merek ini didaftarkan dengan jenis barang kelas 25 ‘pakaian’ (no. pendaftaran 4430916). Selain itu ada juga contoh lain, merek yang terdiri dari ‘ステラ/STELLA’ didaftarkan dengan jenis jasa kelas 42 ‘agen atau distributor kontrak penyedia fasilitas penginapan’ (nomor pendaftaran 3250290), merek yang terdiri dari ‘STILA/スティラ’ diajukan permohonan pendaftaran merek dan didaftarkan dengan jenis jasa kelas 42 ‘agen atau distributor kontrak penyedia fasilitas

penginapan' (no. pendaftaran 4575571). Dengan melihat contoh pendaftaran merek yang sudah ada seperti ini, sangatlah jelas Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding merupakan merek yang tidak mirip.

3. Selanjutnya, jika mempertimbangkan praktek dalam perdagangan, seharusnya dikatakan bahwa Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding tidak ada kemungkinan untuk menimbulkan kesalahpahaman dalam hal asal barang/jasa.

Intinya, 'STELLA' sudah dikenal luas di negara Jepang sebagai brand parfum Penggugat yang berkaitan dengan kreasi Stella McCarteny. Sedangkan barang kosmetik Stila Cosmetics Inc sebagai pemegang hak merek pembanding memiliki font 'stila' seperti diketik dengan mesin ketik, dan Stilla Japan Corporation mengimpor dan menjual di negara Jepang, dan dijual di tempat penjualan barang kosmetik di toserba yang sama dengan parfum Penggugat dan pernah dimuat di halaman yang sama di majalah. Berdasarkan praktek dalam perdagangan seperti ini, seharusnya dikatakan bahwa pedagang dan konsumen memahami dan membedakan Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding sebagai sesuatu yang menunjukkan asal yang berbeda.

#### IV. Ringkasan sanggahan dari Tergugat (JPO)

Pertimbangan dalam putusan komisi banding yang memutuskan bahwa Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding memiliki kemiripan itu tidak ada kesalahan, dan pendapat Penggugat tidak dapat dibenarkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat berpendapat bahwa selain 'スティラ(sutira)' sebagai pengucapan Merek Para Pembanding memiliki nuansa yang tajam dan kaku namun pengucapan merek bersangkutan 'ステラ(sutera)' memiliki nuansa terang dan terbuka, tetapi juga bahasa Jepang membedakan bunyi 'エ(e)' dan 'イ(i)' dengan jelas, bunyi 'ティ(Ti)' merupakan bunyi dari bahasa asing yang tidak ada dalam bahasa Jepang dan ada rasa asing, sehingga diganti dengan 'チ(Chi)' tetapi tidak dapat diganti dengan 'テ(Te)'.

Namun demikian, pengucapan 'ステラ(sutera)' dari Merek Pemohon STELLA Junior dan pengucapan 'スティラ(sutira)' dari Merek Para Pembanding memiliki kesamaan pada bunyi awal 'ス(Su)' dan bunyi akhir 'ラ(Ra)', dan memiliki perbedaan pada bunyi tengah 'テ(Te)' dan 'ティ(Ti)', maka bukan perbedaan antara bunyi 'エ(e)' dan 'イ(i)' seperti disampaikan oleh Penggugat. Bunyi 'テ(Te)' dan 'ティ(Ti)' memiliki kesamaan pada konsonan 't', dan vokal yang berbeda 'e' dan 'i' berposisi

berdampingan/bersebelahan dalam diagram vokal (*vowel triangle*), memiliki metode pengaturan bunyi yang mirip, dan terdengar sebagai bunyi yang mirip. Oleh karena itu, jika kedua pengucapan disebut secara keseluruhan, nuansa keseluruhannya juga mirip dan sulit dibedakan. Selain hal ini, pada zaman sekarang ‘テイ(Ti)’ jarang diganti dengan kata lain, tetap diucapkan dan ditulis sebagai ‘テイ(Ti)’. Walaupun diganti dengan kata lain, ‘テイ(Ti)’ diucapkan dan terdengar sebagai ‘テ(Te)’ dan sering ditulis sebagai ‘テ(Te)’, maka pedapat Penggugat tidak dapat dibenarkan.

2. Penggugat berpendapat bahwa Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding adalah merek yang tidak mirip, dan hal itu jelas karena contoh-contoh pendaftaran merek sebelumnya. Namun demikian, kemiripan merek harus mempertimbangkan komponen merek secara keseluruhan dan konkret sesuai dengan praktek dalam perdagangan pada jenis barang. Oleh karena itu, contoh kasus yang ditunjuk oleh Penggugat tidak sesuai dengan pertimbangan kemiripan Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding ini.
3. Penggugat berpendapat bahwa ‘STELLA’ sudah dikenal di negara Jepang sebagai brand parfum Penggugat yang berkaitan dengan kreasi Stella McCarteny. Namun demikian Penjualan kosmetik termasuk parfum brand ‘STELLA’ selama 4 tahun 3 bulan sejak tanggal 13 September 2003 sampai dengan akhir tahun 2007 hanya 110 Milyar Yen, mengalami penurunan setelah mencapai puncak pada tahun 2005. Selain itu, jumlah toserba yang menjual produk hanya 7 lokasi saja dan masa penggunaan merek di negara Jepang pun tidak lama. Berdasarkan hal-hal demikian, tidak dapat dikatakan bahwa ‘STELLA’ sudah dikenal di negara Jepang sebagai brand kosmetik termasuk parfum.

Selain itu, Penggugat berpendapat bahwa barang kosmetik Stella Cosmetics Inc. sebagai pemegang Merek Para Pembanding dengan font ‘stila’ seperti diketik dengan mesin ketik ini diimpor dan dijual oleh Stilla Japan Corporation di negara Jepang, dan dijual bersama dengan parfum Penggugat di tempat penjualan barang kosmetik di toserba yang sama dan pernah dimuat di halaman yang sama di majalah yang sama. Namun demikian, walaupun kebetulan dijual di tempat penjualan barang kosmetik di toserba yang sama atau dimuat di halaman yang sama dalam majalah yang sama, hal ini tidak cukup untuk membantah kemiripannya.

## V. Pertimbangan Pengadilan Tinggi HKI Tokyo

1. Putusan Komisi Banding memutuskan bahwa Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding tidak membingungkan satu sama

lain dari segi visual/ penampilan luar dan tidak bisa dibandingkan dari segi konsep, tetapi merek-merek tersebut merupakan merek yang membingungkan dalam hal pengucapan dan jenis barang pun sama atau mirip, maka Merek Pemohon STELLA Junior memenuhi pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang. Namun demikian, Penggugat berpendapat bahwa Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding tidak mirip.

## 2. Pertimbangan Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding

Merek Pemohon STELLA Junior memiliki pengucapan 'Sutela(ステラ)', sedangkan pengucapan merek pembanding adalah 'Sutira(スティラ)', maka kedua pengucapan ini terdiri dari 3 (tiga) bunyi, dan memiliki kesamaan di bunyi pertama 'Su(ス)' dan bunyi terakhir 'La(ラ)', perbedaannya terdapat di bunyi tengah 'Te(テ)' dan 'Ti(ティ)'.

'Te(テ)' dan 'Ti(ティ)' sebagai satu-satunya perbedaan dalam hal pengucapan kedua merek diikuti bunyi 'Su(ス)' sebagai bunyi nirsuara dan diberi aksen di bagian ini. Bunyi 'Ti(ティ)' digunakan untuk kata-kata dari bahasa asing dan tidak ada di dalam bahasa Jepang asli, dan saat ini penulisan maupun pengucapan 'Ti(ティ)' sudah lazim di negara Jepang, namun demikian sudah jelas dari pengalaman bahwa sekarang pun masih ditulis atau diucapkan dengan 'Chi(チ)' atau 'Te(テ)'. Penggugat berpendapat bahwa bunyi 'Ti(ティ)' dapat digantikan dengan 'Chi(チ)', tetapi tidak digantikan dengan 'Te(テ)'. Namun demikian sebagai contoh, kata-kata seperti 'volunteer' dan 'frontier' dapat diucapkan dan ditulis sebagai 'ボランティア(Borantea)' dan 'フロンティア(Furontea)', tetapi tidak diucapkan dan ditulis sebagai 'ボランチア(Boranchia)' dan 'フロンチア(Furonchia)', maka berdasarkan hal ini pendapat Penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya, seperti diuraikan di bagian II-2, jenis barang Merek pembanding 1 dan 4 adalah 'sabun-sabunan, parfum, kosmetik, odol' dan barang Merek Pembanding 2 adalah 'kosmetik, sabun-sabunan, minyak wangi, odol, obat antistatik di rumah tangga, pembersih lemak, obat penghilang karat, bensin untuk membersihkan noda, pemutih untuk mencuci pakaian, obat poles, krem untuk sepatu, semir sepatu, obat pengelupas cat'. Sedangkan jenis barang Merek Pemohon STELLA Junior adalah 'sabun, parfum, eade Cologne, minyak atsiri, kosmetik, minyak kulit, krem dan lotion; kosmetik perawatan kulit; sabun-sabunan, kosmetik untuk mandi dan shower, sabun-sabunan, kosmetik perawatan rambut (termasuk shampoo dan kondisioner berupa busa dan gel), odol, obat kumur (kecuali yang digunakan untuk medis), gel/

minyak/busa untuk mandi dan shower, bedak tabur untuk kecantikan, kosmetik, sabun-sabunan, odol, obat kosmetik untuk menahan keringat dan menghilangkan bau badan; kosmetik perawatan tubuh dalam bentuk aerosol', maka diantara jenis barang Merek Pemohon STELLA Junior, jenis barang yang sama dengan Merek Para Pemanding adalah 'sabun (sabun-sabunan), parfum, kosmetik, dan odol'.

Namun demikian, melihat dari segi sifat barang dan pengetahuan pedagang dan konsumen (terutama konsumen) terhadap barang, banyak konsumen menganggap parfum dan kosmetik sebagai salah satu alat untuk mengekspresi diri, maka sangat kuat diperhatikan asal barang dalam kegiatan perdagangan, akan tetapi dalam hal sabun (sabun-sabunan) dan odol termasuk barang yang tergolong pada kebutuhan sehari-hari, maka sangat sulit diterima bahwa biasanya konsumen memperhatikan dengan detail merek yang dilekatkan pada barang tersebut dan dalam hal pengucapan, konsumen tidak memperhatikan dengan detail sampai dia menyadari ada perbedaan pengucapan yang tipis seperti diuraikan di atas.

Dengan demikian, seperti uraian di atas, pengucapan Merek Pemohon STELLA Junior dan pengucapan Merek Para Pemanding yang terdiri dari 3 (tiga) bunyi dan memiliki kesamaan pada bunyi pertama dan bunyi terakhir, akan tetapi terdapat perbedaan pada bunyi tengah 'Te(テ)' dan 'Ti(テイ)' yang salah satunya ada kemungkinan diganti dengan pengucapan yang lain. Setidak-tidaknya pengucapan dikaitkan dengan sebagian dari jenis barang Merek Pemohon STELLA Junior bersifat membingungkan. Antara Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pemanding tidak membingungkan dalam hal visual/penampilan luar dan tidak dapat diperbandingkan dari segi konsep, tetapi dapat dikatakan sebagai merek yang mirip dan bisa menimbulkan kekeliruan tentang asal barang.

Sebagai tambahan, Penggugat berpendapat bahwa setelah merek yang terdiri dari komposisi 'Stella' dan 'ステラ/STELLA' didaftarkan, pernah ada kasus dimana merek yang terdiri dari komposisi 'STILA/スティラ' mengajukan permohonan pendaftaran merek dan didaftarkan. Jadi sudah jelas bahwa Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pemanding itu tidak mirip. Namun demikian, jenis barang dan jasa pada kasus tersebut adalah kelas 25 'sandang' dan kelas 42 'perantara atau keagenan kontrak penyediaan sarana penginapan', pertimbangan kemiripan untuk merek tersebut sangat berbeda dengan pertimbangan kemiripan Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pemanding. pertimbangan tersebut berbeda dengan pertimbangan kemiripan Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pemanding ini, sehingga pendapat Penggugat tidak tepat.

Selain itu, Penggugat berpendapat bahwa 'STELLA' sebagai brand parfum

Penggugat yang diciptakan Stella McCartney sudah dikenal umum di negara Jepang, parfum Merek Pemohon STELLA Junior dan kosmetik Stila Cosmetics Inc sebagai pemegang Merek Para Pembanding, dijual di area penjualan kosmetik di toserba yang sama, pernah dimuat di majalah yang sama dalam halaman yang sama, maka pedagang dan konsumen dapat memahami dan membedakan dengan jelas Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding sebagai petunjuk asal barang yang berbeda.

Pendapat tersebut hanya mengenai praktek dalam perdagangan parfum dan kosmetik, atau sejenisnya, akan tetapi pendapat tersebut tidak dapat digunakan untuk membantah pertimbangan tentang perdagangan kebutuhan sehari-hari (seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Merek Pemohon STELLA Junior dan Merek Para Pembanding tidak membingungkan dalam hal visual/penampilan luar, walaupun tidak bisa membandingkan konsep, akan tetapi memiliki kemiripan dalam hal pengucapan dan ada kemungkinan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan pada pertimbangan dari Putusan Komisi Banding yang menyatakan bahwa kedua merek memiliki kemiripan, maka permohonan dari Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Majelis	Naoki ISHIHARA
Hakim	Michinari ENOKIDO
Hakim	Hiroki MORISHITA

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

## 6. KASUS ST. ELLA

### **NOMOR PERKARA**

10251(Gyo-ke) Tahun 2013

### **TANGGAL PUTUS**

27 Februari 2014

### **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Merek Terdaftar)

### **PARA PIHAK**

Penggugat : Stella McCartney Ltd

Tergugat : Y

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior I (Penggugat)

# STELLA

Merek Senior II (Penggugat)

## STELLA McCARTNEY

Merek Senior III (Penggugat)

## STELLA McCARTNEY

Merek Junior (Tergugat)



*St. Ella*

## **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

Butir 15

*“Merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis pihak lain (Kecuali yang disebutkan pada butir 10 sampai dengan butir 14).”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan Komisi Banding (JPO)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING**

Menolak Permohonan Banding Pemohon

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
3. Ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebagai masa tambahan untuk mengajukan kasasi dan pengajuan penerimaan kasasi terhadap putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Penggugat**

Membatalkan Putusan Komisi Banding merek yang diputuskan oleh Japan Patent Office (JPO) pada tanggal 1 Mei 2013.

### **II. Ringkasan Kasus**

1. Kronologi Prosedural pada JPO (Shimpan)

Tergugat adalah pemegang merek Nomor Pendaftaran 5461199 dengan komposisi dan jenis barang seperti diuraikan di lampiran 1 (permohonan pendaftaran merek diajukan pada tanggal 20 April 2011. Keputusan pendaftaran dikeluarkan pada tanggal 25 November 2011, teregistrasi pada tanggal 6 Januari 2012 untuk selanjutnya disebut Merek Junior (Tergugat)).

Pada tanggal 25 September 2012, Penggugat mengajukan permohonan banding invalidasi pendaftaran merek (kasus invalidasi No. 2012-890083) dengan menunjuk Tergugat sebagai Termohon. Pada tanggal 1 Mei 2013, JPO membuat Putusan Komisi Banding merek yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima (selanjutnya disebut 'Putusan Komisi Banding'), dan salinannya disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 Mei 2013.

## 2. Ringkasan Pertimbangan Putusan Komisi Banding

Alasan Putusan Komisi Banding sesuai dengan yang diuraikan di Salinan Putusan Komisi Banding yang dilampirkan. Inti dari Putusan Komisi Banding adalah:

- (1) Pengucapan alamiah yang timbul dari Merek Junior (Tergugat) adalah 'セントエラ(sentoera)' atau 'セイントエラ(seintoera)' dan menimbulkan konsep sebagai '聖者エラ(arti: Saint Era)', maka merek ini adalah merek yang tidak mirip dengan merek di lampiran 2 catatan 1 (untuk selanjutnya disebut 'Merek Senior I (Penggugat)') yang tidak menimbulkan kebingungan dalam hal penampilan luar, pengucapan maupun konsep, sehingga tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang;
- (2) Merek Senior I (Penggugat) ditempelkan pada 'parfum' sebagai produk Penggugat dan menampilkan singkatan dari brand Penggugat, namun demikian tidak dapat dikatakan sudah dikenal luas di antara pedagang dan konsumen dan harus dikatakan sebagai merek yang sama sekali berbeda dari Merek Junior (Tergugat).

Merek di lampiran 2 catatan 2 (untuk selanjutnya disebut 'Merek Senior II (Penggugat)') dan merek di lampiran 2 catatan 3 (untuk selanjutnya disebut 'Merek Senior III (Penggugat)'), memang sudah dikenal luas di antara pedagang dan konsumen di bidang produk fashion di negara Jepang. Akan tetapi merek itu sendiri sama sekali berbeda dengan Merek Junior (Tergugat). Merek Junior (Tergugat) tidak dapat dikatakan sebagai merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan tentang asal barang, jadi tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang.

Merek Senior I s/d III (Penggugat) selanjutnya disebut 'Setiap Merek Senior (Penggugat)'

### III. Dalil dari para pihak tentang alasan keberatan terhadap putusan penolakan Komisi Banding

#### 1. Dalil dari Penggugat

##### (1) Kesalahan pertimbangan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek (alasan penolakan 1)

Putusan Komisi Banding menyatakan bahwa pengucapan yang muncul secara alamiah dari keseluruhan komponen Merek Junior (Tergugat) adalah 'セントエラ(sentoera)' atau 'セイントエラ(seintoera)', dan menimbulkan konsep sebagai '聖者エラ(arti: Saint Era)' dari keseluruhan komponen. Namun demikian, karena Merek Junior (Tergugat) menimbulkan pengucapan lain seperti 'ステラ(sutera)' dan konsep lain seperti 'Stella sebagai nama wanita', maka pertimbangan Putusan Komisi Banding terdapat kesalahan berdasarkan alasan-alasan dibawah ini:

- a. Merek Junior (Tergugat) memiliki satu kesatuan dari segi penampilan luar. Jika penampilan luar diperhatikan sebagai satu kesatuan seperti ini, pedagang dan konsumen yang melihatnya menganggap bahwa 'ステラ(sutera)' yang timbul dari keseluruhan 6 (enam) huruf Romawi sebagai 'StElla' pengucapan yang alamiah. Pedagang dan konsumen belum tentu memikirkan pengucapan berdasarkan anggapan bahwa merek ini terdiri dari 2 (dua) kata yaitu 'St' dan 'Ella'. Jika membaca serangkaian tulisan yang terdiri dari 6 (enam) huruf Romawi, secara otomatis timbul pengucapan sebagai 'ステラ(sutera)'. Hal ini terbukti dari survey yang dilaksanakan oleh perusahaan survey sebagai pihak ketiga (P-191).
- b. Berdasarkan praktek dalam perdagangan, Merek Junior (Tergugat) ditempelkan pada kosmetik yang ukurannya relatif kecil, Merek Junior (Tergugat) dianggap sebagai serangkaian huruf yang bersambung, maka timbullah pengucapan sebagai 'ステラ(sutera)'.
- c. Kamus atau ensiklopedia umum tidak memperkenankan pemakaian 'St' tanpa disertai titik sebagai singkatan dari istilah 'Saint', hal ini juga tidak umum bagi pedagang dan konsumen negara Jepang. Selain itu, kata 'Ella' tidak lazim sebagai nama wanita, tetapi kata 'Stella' sudah umum. Berdasarkan susunan huruf Merek Junior (Tergugat) dan pengetahuan orang umum terhadap istilah 'St' dan 'Ella', Merek Junior (Tergugat) kecil kemungkinan diamati secara terpisah dalam kata 'St' dan 'Ella', maka kecil kemungkinan menimbulkan pengucapan sebagai

‘セントエラ(sentoera)’ atau ‘セイントエラ(seintoera)’ dan konsep sebagai ‘聖エラ(arti: Saint Era)’. Setidaknya Merek Junior (Tergugat) tidak hanya menimbulkan pengucapan dan konsep seperti ‘セントエラ(sentoera)’ atau ‘セイントエラ(seintoera)’ dan konsep sebagai ‘聖エラ(arti: Saint Era)’.

- d. Nama pemegang lisensi Merek Junior (Tergugat) adalah Stella’s Choise Co.,Ltd dan pendiri brand yang menggunakan Merek Junior (Tergugat) adalah Stella. Berdasarkan hal ini, kemungkinan cukup besar pedagang dan konsumen yang berkontak dengan Merek Junior (Tergugat) menyebut Merek Junior (Tergugat) sebagai ‘ステラ(sutera)’.
  - e. Seperti diuraikan di atas, Merek Junior (Tergugat) menimbulkan pengucapan ‘ステラ(sutera)’ dan konsep ‘Stella sebagai nama wanita’, maka mirip dengan Merek Senior I (Penggugat). Oleh karena itu, pertimbangan Putusan Komisi Banding yang menilai tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang merupakan kesalahan.
- (2) Kesalahan pertimbangan atas pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek (alasan penolakan 2)

Putusan Komisi Banding mengakui bahwa Merek Senior II dan III (Penggugat) sudah dikenal luas di antara pedagang dan konsumen sebagai produk yang berkaitan dengan usaha Stella McCartney sebagai pendiri dan desainer Penggugat, tetapi ditetapkan bahwa kemungkinan timbulnya pengucapan sebagai ‘ステラ(sutera)’ dari Merek Junior (Tergugat) sangat kecil, dan diputuskan bahwa tidak akan menimbulkan kebingungan tentang asal barang karena Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior I (Penggugat) tidak mirip.

Namun demikian, pertimbangan Putusan Komisi Banding tersebut terdapat kesalahan karena tidak hanya kesalahan pertimbangan kemiripan antara Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior I (Penggugat), tetapi juga mempertimbangkan tanpa memperhatikan praktek dalam perdagangan.

Intinya, Merek Senior II dan III sudah digunakan pada produk pakaian yang berkaitan dengan usaha Stella McCartney sebagai desainer dari Inggris yang terkenal secara internasional, dan sudah memiliki ketenaran yang tinggi sebagai merek yang digunakan untuk brand ‘STELLA McCARTENEY’ (untuk selanjutnya disebut ‘brand Penggugat’) yang sangat populer di seluruh dunia termasuk negara Jepang.

Selain itu, kalau Merek Junior (Tergugat) dapat menimbulkan pengucapan ‘ステラ(sutera)’ dan konsep ‘Stella sebagai nama wanita’, pengucapan dan konsep ini sama dengan pengucapan dan konsep yang timbul dari bagian awal Merek Senior II dan III (Penggugat), maka tingkat kemiripannya tinggi.

Tidak hanya itu, jenis barang Merek Junior (Tergugat) dan produk yang menggunakan Merek Senior II dan III (Penggugat) (pada umumnya pakaian wanita) memiliki relevansi yang tinggi dalam hal lingkup konsumen dan kegunaannya. Lalu, brand Penggugat tidak hanya memproduksi dan menjual pakaian wanita saja, tetapi juga parfum yang menggunakan Merek Senior I (Penggugat), dan hal ini dikenal secara luas di antara pedagang dan konsumen jenis barang Merek Junior (Tergugat) di negara Jepang.

Dengan demikian, jika Merek Junior (Tergugat) digunakan pada jenis barang tersebut, kemungkinan besar pedagang dan konsumen mengalami kebingungan mengenai asal barang.

Dengan demikian, pedagang dan konsumen yang berkontak dengan produk yang menggunakan Merek Junior (Tergugat) yang terdiri dari tulisan ‘StElla’, mereka merasakan pengucapan ‘ステラ(sutera)’ dan konsep ‘Stera sebagai nama wanita’ dari Merek Junior (Tergugat), dan ingat pada ‘STELLA McCARTNEY’ sebagai brand terkenal pakaian wanita milik Penggugat dan Stella McCartney sebagai desainer atau barang parfum ‘STELLA’, salah anggap seakan-akan produk tersebut berkaitan dengan usaha perusahaan afiliasi atau pihak yang mendapatkan izin dari Penggugat, dan kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan tentang asal barang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Putusan Komisi Banding yang memutuskan bahwa Merek Junior (Tergugat) tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 15 merupakan kesalahan.

## 2. Dalil Bantahan dari Tergugat

### (1) Terhadap kesalahan pertimbangan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang (alasan penolakan 1)

Huruf ‘S’ dan ‘E’ dari Merek Junior (Tergugat) ditulis dengan huruf besar dan huruf lain ditulis dengan huruf kecil, ‘St’ dan ‘Ella’ itu terpisah, dan setiap bagian ‘St’ dan ‘Ella’ dicantumkan sebagai satu rangkaian. Berdasarkan hal-hal tersebut, Merek Junior (Tergugat) dianggap sebagai merek yang terdiri dari 2 (dua) kata, yakni ‘St’ dan ‘Ella’. Oleh karena itu, Merek Junior (Tergugat) tidak menimbulkan pengucapan ‘ステラ(sutera)’.

Survey yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari Penggugat (P-191) kredibilitasnya rendah, tidak dapat dikatakan sebagai survey yang

mencerminkan pemahaman pedagang dan konsumen dengan benar. Berdasarkan survey ini pun, kebanyakan responden memilih jawaban pengucapan yang timbul ketika ia memahami Merek Junior (Tergugat) terdiri dari 2 (dua) kata yakni 'St' dan 'Ella' ('Sento...', 'Seinto...', 'Esti...', 'Suto...'), responden yang memilih 'ステラ(sutera)' adalah minoritas, maka hasil survey kontradiksi dengan dalil/pendapat Penggugat.

Sebagai fakta, di negara Jepang 'St' tanpa disertai titik digunakan sebagai singkatan istilah 'Saint'. Konsumen tidak peduli hal-hal kecil apakah ada titik setelah 'St', jika ia melihat 'St' langsung memahami sebagai kata yang berarti '聖(arti:saint)', sehingga bisa membaca sebagai 'セント(sento)' atau 'セイント(seinto)'. 'Ella' harus dikatakan sebagai nama yang sudah lazim bagi orang Jepang.

Nama pemegang hak guna dan nama pendiri ditampilkan di web site bahasa Inggris yang dibuat di luar negeri, maka kemungkinan kecil konsumen negara Jepang mengetahuinya.

Sebagaimana tersebut di atas, Merek Junior (Tergugat) tidak menimbulkan pengucapan 'ステラ(sutera)' maupun konsep 'Stella sebagai nama wanita', maka Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior I (Penggugat) merupakan merek yang tidak mirip yang tidak ada kemungkinan menimbulkan kebingungan dari segi penampilan luar, konsep, maupun pengucapan.

- (2) Terhadap kesalahan pertimbangan atas Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang (alasan penolakan 2)

Walaupun merek 'STELLA McCARTNEY' yang dimiliki oleh Penggugat sudah dikenal di negara Jepang, tidak ada bukti yang memadai untuk mengidentifikasi 'STELLA' sebagai singkatan dari merek milik Penggugat.

Penggugat berpendapat bahwa bagian yang paling menarik perhatian dari 'STELLA McCARTNEY' (Merek Senior II dan III (Penggugat)) adalah 'STELLA'. Namun demikian, karena Stella McCartney adalah anak perempuan dari Paul McCartney dan 'STELLA' adalah nama wanita yang umum di Amerika dan Eropa, maka dapat dipahami bahwa konsumen menganggap keseluruhan dari 'STELLA McCARTNEY' atau 'McCARTNEY' merupakan bagian yang memiliki ciri khas.

Selain itu, Merek Junior (Tergugat) tidak menimbulkan pengucapan seperti 'ステラ(sutera)' atau konsep 'Stella sebagai nama wanita', maka konsumen memahami bahwa Merek Junior (Tergugat) dan Setiap Merek Senior merupakan merek yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan membingungkan tentang asal barang.

#### IV. Pertimbangan di Pengadilan

1. Mengenai alasan penolakan 1 (kesalahan pertimbangan terhadap Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang)

##### (1) Fakta yang teridentifikasi

###### a. Merek Junior (Tergugat)

Komposisi Merek Junior (Tergugat) terdiri dari huruf 'S', 't', 'E', 'l', 'l', 'a' yang ditulis dengan gaya kursif yang khas seperti 'Stella' di lampiran 1. Diantara Merek Junior (Tergugat), jika melihat bagian 'St' dan 'Ella', setiap bagian ditulis secara bersambung, namun diantara 't' dari 'St' dan 'E' dari 'Ella' terdapat spasi.

Merek Junior (Tergugat) digunakan oleh badan usaha Malaysia 'Stella's Choice (M) Sdn. Bhd.' di web site, dan produk yang menampilkan Merek Junior (Tergugat) pada umumnya dijual di negara-negara di Asia Tenggara. Di negara-negara tersebut, Merek Junior (Tergugat) diucap 'セントエラ(sentoera)' atau 'セイントエラ(seintoera)'. Pendiri brand yang menggunakan Merek Junior (Tergugat) adalah 'STELLA K. Y. CHIN' (P 4-1 s/d 4-8, 153, 167).

###### b. Merek Senior I (Penggugat) dan praktek dalam perdagangan

Merek Senior I (Penggugat) adalah merek yang terdiri dari huruf 'STELLA' (sedangkan Merek Senior II dan III (Penggugat) terdiri dari huruf 'STELLA McCARTNEY').

Penggugat adalah badan usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk brand Penggugat yang didirikan pada tahun 2001 dibawah kemitraan antara Stella McCartney sebagai fashion desainer dan GUCCI Group, dan badan usaha ini adalah pihak yang menggunakan setiap merek pembanding (P 5-1, 5-2).

Produk yang berkaitan dengan brand Penggugat dijual di toko di toserba seluruh negara Jepang dan di toko tunggal brand Penggugat di jalan utama (Bukti P-10, 28, 29, 129).

Di negara Jepang, brand Penggugat atau Stella McCartney sebagai desainer bisa disebut dengan singkatan 'ステラ(stella)' (Bukti P-14 s/d 18, 23 s/d 29, 32, 35, 36, 45, 49, 60, 65, 66, 69, 73, 88).

Selain brand Penggugat, Stella McCartney mengembangkan 'STELLA' sebagai brand parfum, dan menampilkan Merek Senior I (Penggugat) (Bukti P-2, 5, 41, 42, 45 s/d 47, 49, 50, 52, 54 s/d 58, 60 s/d 63, 65 s/d 74, 76, 78 s/d 93).

###### c. Kondisi lain

Di dalam kamus dan ensiklopedia terkemuka yang digunakan di negara Jepang, memperkenalkan 'St.' yang disertai titik sebagai singkatan istilah 'Saint', tetapi ada yang memperkenalkan 'St' yang tidak disertai titik. Sebagai singkatan dari 'Saint', ada yang 'St.' yang disertai titik maupun 'St' yang tidak disertai titik (Bukti P-144 s/d 146-1, 154 s/d 157, 174 s/d 188, dan T-18 s/d 24).

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh perusahaan survey atas dasar permintaan dari Penggugat di internet, cara membaca Merek Junior (Tergugat) adalah 'セントエラ(sentoera)', 'セント エラ(sento era)', 'セント・エラ(sento-era)' atau 'セント エラ(sento era)' mencapai 13,4%, yang memilih jawaban 'ステラ(sutera)' sebesar 9,6%, 'セイントエラ(seintoera)' atau 'セイント エラ(seinto era)' mencapai 3,2%, 'ストエラ(sutoera)' adalah 2,8% (Bukti P-191).

## (2) Pertimbangan kemiripan

### a. Pertimbangan Kemiripan pengucapan

#### (a) Merek Junior (Tergugat)

Seharusnya dianggap bahwa Merek Junior (Tergugat) menimbulkan pengucapan 'セントエラ(sentoera)' atau 'セイントエラ(seintoera)', tetapi tidak menimbulkan pengucapan 'ステラ(sutera)'.

Singkatnya, komponen Merek Junior (Tergugat) seperti lampiran 1 dan dapat teridentifikasi sebagai berikut:

- (1) Diantara Merek Junior (Tergugat), bagian kata 'St' dan bagian kata 'Ella' masing-masing ejaannya tersambung, sedangkan di antara huruf 't' dari 'St' dan huruf 'E' dari 'Ella' terdapat spasi;
- (2) Bagian kata 'St' dan bagian kata 'Ella' masing-masing diawali dengan huruf besar yakni 'S' dan 'E', tetapi bagian lainnya ditulis dengan huruf kecil;
- (3) oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pedagang dan konsumen yang berkontak dengan Merek Junior (Tergugat) mengangap Merek Junior (Tergugat) terdiri dari bagian kata 'St' dan bagian kata 'Ella';
- (4) Kata 'St' tanpa disertai titik pun merupakan penulisan biasa sebagai singkatan dari 'Saint';
- (5) Survey yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari Penggugat pun menunjukkan bahwa responden yang memilih pengucapan Merek Junior (Tergugat) sebagai kata 'セントエラ(sentoera)' paling banyak, orang yang berkontak dengan Merek Junior (Tergugat) memahami bagian kata 'St' dan bagian kata 'Ella' secara terpisah dan memahami

kata 'St' sebagai singkatan dari 'Saint', maka Merek Junior (Tergugat) menimbulkan pengucapan sebagai \ 'セントエラ(sentoera)' atau 'セイントエラ(seintoera)'.

Sebagaimana uraian di atas, Merek Junior (Tergugat) dipahami secara terpisah di antara bagian kata 'St' dan bagian kata 'Ella', jika tidak ada kondisi istimewa, kedua bagian kata tersebut tidak dianggap sebagai rangkaian yang tersambung, maka tepatnya Merek Junior (Tergugat) tidak menimbulkan pengucapan 'ステラ(sutera)'.

(b) Kesimpulan pertimbangan kemiripan pengucapan

Merek Senior I (Penggugat) memunculkan pengucapan sebagai 'ステラ(sutera)'. Pengucapan 'セントエラ(sentoera)' atau 'セイントエラ(seintoera)' dari Merek Junior (Tergugat) dan pengucapan 'ステラ(sutera)' dari Merek Senior I (Penggugat) berbeda dalam hal jumlah bunyi, kualitas bunyi maupun nuansa bunyi, maka pengucapannya tidak mirip.

b. Kemiripan penampilan luar

Penampilan luar Merek Junior (Tergugat) sesuai dengan yang dimuat di lampiran 1 dan setiap huruf ditulis dengan huruf gaya kursif, sedangkan setiap huruf Merek Senior I (Penggugat) ditulis dengan huruf gaya cetak, maka penampilan luar kedua merek tersebut berbeda.

c. Kemiripan konsep

Seperti sudah diuraikan di bagian a di atas, dapat dipahami bahwa pedagang dan konsumen yang berkontak dengan Merek Junior (Tergugat) memahami Merek Junior (Tergugat) secara terpisah antara bagian kata 'St' dan bagian kata 'Ella'. Menurut kamus dan ensiklopedi umum yang digunakan negara Jepang, bagian kata 'St' menimbulkan konsep sebagai '聖(baca:sei, arti:suci)' atau '聖者(baca:seija, arti:orang suci)', bagian kata 'Ella' menimbulkan konsep seperti 'Ella sebagai nama wanita'. Secara keseluruhan Merek Junior (Tergugat) menimbulkan konsep '聖エラ'(baca:seiera) atau '聖者エラ'(baca:seijaera) artinya Ella sebagai orang suci. Seperti uraian sebelumnya, kata 'St' tanpa disertai titik pun biasa digunakan sebagai singkatan dari 'Saint', maka ketidakhadiran titik di belakang kata 'St' tidak dapat membantah pertimbangan tersebut.

Sedangkan Merek Senior I (Penggugat) memunculkan konsep seperti 'Stella sebagai nama wanita', maka Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior I (Penggugat) berbeda dalam hal konsep.

d. Kesimpulan

Seperti diuraikan di atas, Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior I (Penggugat) berbeda dari segi pengucapan, penampilan luar maupun konsep, walaupun memperhatikan praktek dalam perdagangan lain pun kedua merek harus dikatakan sebagai merek yang tidak mirip dan tidak ada kemungkinan saling membingungkan, maka tidak ada unsur kesalahan pada Putusan Komisi Banding yang memutuskan bahwa Merek Junior (Tergugat) tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

(3) Mengenai dalil Penggugat

Terhadap pertimbangan dan identifikasi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa nama pengguna Merek Junior (Tergugat) adalah 'Stella's Choice (M) Sdn. Bhd.' dan nama pendiri brand adalah 'STELLA K.Y. CHIN' dan berpendapat bahwa Merek Junior (Tergugat) adalah 'ステラ(sutera)', maka Merek Junior (Tergugat) menimbulkan pengucapan 'ステラ(sutera)'.

Namun demikian, fakta yang disampaikan oleh Penggugat tersebut pun tidak dapat menyimpulkan bahwa Merek Junior (Tergugat) menimbulkan pengucapan 'ステラ(sutera)', maka pendapat Penggugat ditolak.

2. Mengenai alasan penolakan 2 (kesalahan pertimbangan terhadap Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang)

Seperti sudah disampaikan di bagian 1 (2), Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior I (Penggugat) tidak mirip.

Merek Senior II dan III (Penggugat) adalah merek yang terdiri dari 'STELLA McCARTNEY' secara horizontal, maka Merek Senior II dan III (Penggugat) menimbulkan pengucapan 'ステラマックカートニー(Stella McCartney)' sesuai dengan penulisan dan memunculkan konsep seperti 'Stella McCartney sebagai nama wanita', dan brand Penggugat atau Stella McCartney bisa disebut secara singkat sebagai 'ステラ(sutera)', maka bisa memunculkan pengucapan 'ステラ(sutera)' dan konsep seperti 'Stella sebagai nama wanita'.

Sedangkan seperti sudah diuraikan sebelumnya, Merek Junior (Tergugat) memunculkan pengucapan sebagai 'セントエラ(sentoera)' atau 'セイントエラ(seintoera)' dan konsep seperti '聖エラ(baca:seiera, arti:suci bernama era)' atau '聖者エラ'(baca:seijaera, arti: orang suci bernama era)', maka Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior II dan III (Penggugat) berbeda dalam hal pengucapan dan konsep. Selain itu, Merek Junior (Tergugat) dan Merek Senior II dan III (Penggugat) berbeda dengan jelas dalam hal penampilan luar.

Dengan demikian, seharusnya Merek Junior (Tergugat) dan setiap Merek Senior (Penggugat) adalah merek yang sama sekali berbeda, walaupun memperhatikan hal-hal lain yang muncul dari kasus ini, jika Merek Junior (Tergugat) digunakan pada jenis barang itu, produk tersebut dianggap sebagai produk yang ada kaitannya dengan usaha Penggugat atau usaha dari pihak yang ada relasi tertentu dengan Penggugat, maka Merek Junior (Tergugat) tidak dapat dikatakan sebagai merek yang mungkin menimbulkan kebingungan mengenai asal barang. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan pada Putusan Komisi Banding yang memutuskan bahwa Merek Junior (Tergugat) tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang.

## **KESIMPULAN**

Putusan Komisi Banding tidak terdapat alasan penolakan yang berkaitan dengan dalil Penggugat. Penggugat menyampaikan pendapat lain secara panjang dan lebar, tetapi tidak dapat diterima. Oleh karena itu, permohonan dari Penggugat ditolak dan diputuskan sesuai dengan amar putusan.

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Hakim	IIMURA Toshiaki
Hakim	YAGI Kimiko
Hakim	ODA Shinji

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Komposisi

#### Jenis Barang

#### Kelas 3

“Barang kosmetik, perona pipi (*cheek colour*), lipstik, lipstik untuk perawatan bibir, perona mata (*eye shadow*), *eyeliner*, maskara, pensil alis (*eyebrow*), krem pembersih wajah (*cleansing cream*), barang kosmetik untuk perawatan kulit, barang kosmetik pembersih kulit, barang kosmetik pemutih (*whitening*), krem berkhasiat pemutih (*whitening*), krem mata, lotion, krem wajah, krem, lotion krem untuk menghaluskan kulit, lotion krem untuk perawatan kulit, bedak, krem anti kerut, krem untuk menghilangkan kerut, barang kosmetik berupa krem untuk mengelupaskan sel-sel mati, barang kosmetik dasar (*base*), lotion krem tabir surya (*sunscreen/sunblock*), lotion krem yang berkhasiat pemutih (*whitening*), krem tabir surya (*sunscreen/sunblock*), krem pembersih wajah, lotion krem untuk pembersih wajah, *lip gloss*, *body cream*, *hand cream*, barang kosmetik berupa masker wajah sekali pakai.”

### Lampiran 2

1. Merek terdaftar dengan nomor 5438701 dengan jenis barang kelas 3 ‘parfum dan barang kosmetik’ yang terdiri dari huruf ‘STELLA’ yang ditulis secara horizontal (Diajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 13 November 2008, terdaftar (*establishment of trademark right*) pada tanggal 16 September 2011).
2. Merek yang terdiri dari ‘STELLA McCARTNEY’ yang ditulis secara horizontal (diantara bagian ‘STELLA’ dan bagian ‘McCARTNEY’ ada spasi).

3. Merek yang terdiri dari 'STELLA McCARTNEY' yang ditulis secara horizontal (diantara bagian 'STELLA' dan bagian 'McCARTNEY' ada spasi), dengan jenis barang kelas 3 "*Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, deodorants for personal use; essential oils for personal use; oils for cosmetic purposes; soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics; make-up preparations; make-up removing preparations; make-up powders; cosmetic creams; cosmetic preparations for skin care, for cellulite reduction, for the bath, for sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic purposes; blush; nail polish; lipsticks; hair lotions and non-medicated preparations for hair care; shampoos; shaving preparations, shaving soaps; dentifrices*" dan kelas 9 "*Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports; spectacle cases; spectacle glasses; spectacle frames; optical goods; anti-glare glasses; contact lenses; correcting lenses (optics); containers for contact lenses; binoculars; magnifying glasses (optics)*" dengan nomor registrasi internasional No.796258 (berdasarkan pendaftaran merek di Inggris, pada tanggal 30 Desember 2002 mengajukan hak prioritas berdasarkan Pasal 4 Paris Convention, diregistrasi internasional pada tanggal 27 Januari 2003, dan terdaftar (*establishment of trademark right*) pada tanggal 9 Januari 2004)

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

## 7. KASUS VANSNEAKER

### **NOMOR PERKARA**

10026 (Gyo-Ke) Tahun 2018

### **TANGGAL PUTUS**

29 Agustus 2018

### **JENIS PERKARA**

Merek (Keberatan Terhadap Penolakan Pendaftaran Merek oleh *Japan Patent Office (JPO)*)

### **PARA PIHAK**

Penggugat                      VAN JACKET INC.

Tergugat                         Comisioner *Japan Patent Office (JPO)*

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior (Pemohon Keberatan)

VANS (Huruf Standar)

Merek Junior (Penggugat)

VANSNEAKER (Huruf Standar)

### **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

### **RIWAYAT PERKARA**

Putusan Komisi Banding (JPO)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING**

Menolak permohonan Banding Pemohon

## **AMAR PUTUSAN PT**

- 1 Menolak gugatan Penggugat.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Penggugat**

Membatalkan Keputusan Komisi Banding yang dikeluarkan Japan Patent Office pada tanggal 11 Januari 2018 atas perkara keberatan No. 2017-900135.

### **II. Ringkasan Kasus**

Bahwa terhadap Merek terdaftar milik Penggugat yang diuraikan di bawah (selanjutnya disebut sebagai 'Merek milik Penggugat'), sebuah perusahaan di Amerika Serikat bernama VANS Incorporated (selanjutnya disebut sebagai 'Pemohon Keberatan') mengajukan permohonan keberatan kepada JPO berdasarkan ketentuan Pasal 43-2 Undang Undang Merek Jepang. JPO mengabulkan permohonan keberatan dan mengeluarkan Keputusan yang membatalkan pendaftaran Merek tersebut, sehingga Penggugat menggugat agar Keputusan tersebut dibatalkan.

Pokok perselisihan adalah apakah ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang telah terpenuhi atau tidak.

#### 1) Merek milik Penggugat

Penggugat adalah pemegang hak atas Merek terdaftar sebagai berikut (bukti P1, T1),

Nomor Pendaftaran	No. 5916735,
Tanggal Permohonan	25 Juli 2016,
Tanggal Keputusan Pemeriksa	12 Desember 2016
Tanggal Pendaftaran	27 Januari 2017,
Merek	VANSNEAKER (huruf standar)
Kelas	Kelas 25
Jenis Barang	Alas kaki

2) Kronologi proses di JPO

Pemohon Keberatan (Pihak Ke-3/Pemilik Merek Senior), pada tanggal 27 April 2017, mengajukan permohonan keberatan kepada JPO terhadap pendaftaran Merek milik Penggugat (perkara keberatan No.2017-900135). JPO mengeluarkan keputusan yang membatalkan pendaftaran Merek milik Penggugat pada tanggal 11 Januari 2018, dan salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 (T1, T83, T84).

3) Ringkasan pertimbangan Putusan JPO

Merek Senior(1)

Nomor Pendaftaran	No. 5245474
Tanggal Permohonan	26 November 2008
Tanggal Pendaftaran	3 Juli 2009
Merek	VANS (huruf standar)
Kelas 25	Jenis barang Pakaian, garter, ikat kaos kaki, suspender, sabuk, ikat pinggang, alas kaki, kostum masquerade, pakaian khusus untuk olahraga, sepatu khusus untuk olahraga

(2) Kemiripan antara Merek milik Penggugat dengan Merek Senior

A. Merek Junior (Penggugat)

Merek Junior (Penggugat) terdiri dari huruf “VANSNEAKER”. Sekelompok huruf ini tidak dimuat dalam kamus dll., dan merupakan semacam kata buatan sendiri yang tidak menimbulkan arti tertentu.

Huruf-huruf bagian awal dalam Merek ini, “VANS”, sudah dikenal luas di kalangan pelaku bisnis dan konsumen di Jepang sebagai Merek yang digunakan untuk produk “sneaker” yang diperdagangkan oleh Pemohon Keberatan, maka dapat dikatakan bahwa jika orang melihat produk “alas kaki” yang ditemeli Merek milik Penggugat, ia akan memperhatikan bagian huruf “VANS” dalam Merek tersebut dan menerima kesan yang kuat dan dominan bahwa produk tersebut adalah produk yang diperdagangkan oleh Pemohon Keberatan atau produk yang berkaitan dengan pihak yang berafiliasi dengan Pemohon Keberatan.

Sedangkan, huruf-huruf bagian belakang dalam Merek milik Penggugat, “SNEAKER”, yang dimulai dengan huruf “S”, huruf akhir dari bagian awal, menunjukkan “sneaker”, yaitu barang yang termasuk dalam jenis barang yang didaftarkan, “alas kaki”. Maka tidak dapat berfungsi sebagai penanda asal barang.

Oleh karena itu, Merek Junior (Penggugat), selain menimbulkan bunyi ucapan “va-n-su-ni-i-ka-a”, juga menimbulkan bunyi ucapan “va-n-zu” dari bagian huruf “VANS” dan menimbulkan konsep “Brand VANS yang berkaitan dengan bisnis Pemohon Keberatan”.

#### B. Merek Senior

Merek Senior terdiri dari huruf “VANS” dan menimbulkan bunyi ucapan “va-n-zu”. Merek Senior digunakan untuk “sepatu sneaker” yang diperdagangkan oleh Pemohon Keberatan dan dikenal luas di kalangan pelaku bisnis dan konsumen di Jepang, sehingga dapat dikatakan menimbulkan konsep “Brand VANS yang berkaitan dengan bisnis Pemohon Keberatan”.

- C. Bagian huruf “VANS” dalam Merek Senior, yang memberi kesan yang kuat dan dominan sebagai penanda asal barang, mempunyai kesamaan bentuk ejaan dengan Merek Senior yang terdiri dari huruf “VANS”, dan kedua Merek melahirkan bunyi ucapan yang sama yaitu “va-n-zu” dan konsep yang sama yaitu “Brand VANS yang berkaitan dengan bisnis Pemohon Keberatan”.

Kalau demikian halnya, layak dinilai bahwa Merek Junior (Penggugat) mempunyai kesamaan dengan Merek Senior, yang membingungkan baik dalam hal penampilan, bunyi ucapan maupun konsep.

- (3) Jenis barang yang didaftarkan untuk Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior

Jenis barang yang didaftarkan untuk Merek Junior (Penggugat) termasuk dalam jenis barang yang didaftarkan untuk Merek Senior.

- (4) Kesimpulan

Merek Junior (Penggugat) mempunyai kemiripan dengan Merek terdaftar milik pihak lain (Merek Senior) yang dimohonkan lebih dahulu dari pada tanggal permohonan Merek Junior (Penggugat), dan digunakan untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang didaftarkan untuk Merek Senior, oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

### III. Dalil Penggugat mengenai alasan pembatalan (kesalahan dalam mempertimbangkan pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 UU Merek)

1. Bagian “VANS” dalam Merek Junior (Penggugat) tidak boleh diambil dan diamati secara terpisah dengan bagian lain
  - (1) Merek Junior (Penggugat) ditampilkan berupa serentetan huruf yang tak terpisahkan, “VANSNEAKER”, dengan huruf-huruf Latin dengan font, ukuran dan warna yang sama. Jika orang melihatnya, mereka tidak mungkin memaknai, dengan membaca huruf “S” sebagai huruf terakhir dari “VANS”, huruf “S” itu juga digunakan sebagai huruf depan dari SNEAKER tanpa petunjuk yang jelas.

Merek Junior (Penggugat) tetap sebagai satu kesatuan yang disebut dan dipahami sebagai “va-n-su-ni-i-ka-a” atau “ba-n-su-ni-i-ka-a”, atau “va-n-zu-ni-i-ka-a” atau “ba-n-zu-ni-i-ka-a”. Bagian “VANS” tidak boleh diambil dan diamati secara terpisah dari bagian lain, sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Putusan.

- (2) Antara barang-barang “alas kaki” yang didaftarkan untuk Merek Junior (Penggugat), “sneaker” adalah jenis sepatu yang saat sekarang banyak dipakai oleh hampir seluruh kalangan usia dari kaum muda sampai paruh baya. Jika orang melihat Merek Junior (Penggugat), ia membayangkan “sneaker” secara langsung dari “SNEAKER” pada bagian belakang Merek, kemudian melihat “VAN” pada bagian depan dan membaca atau memahaminya sebagai satu kata “va-n-su-ni-i-ka-a” atau “ba-n-su-ni-i-ka-a”.

Kalau orang yang melihat Merek Junior (Penggugat) memperhatikan bagian awal, “VANS”, sisanya adalah “NEAKER”. Ini tidak mempunyai arti apa-apa, maka andai kata Merek Junior (Penggugat) dilihat dan dibaca sebagai “va-n-zu-ni-i-ka-a” atau “ba-n-zu-ni-i-ka-a”, tidak dapat dimengerti apa artinya. Oleh karena itu, jika orang melihat Merek Junior (Penggugat), ia tidak memperhatikan bagian awal, “VANS”, melainkan membaca dan menganggap “va-n-su-ni-i-ka-a” atau “ba-n-su-ni-i-ka-a” sebagai satu rentetan yang tak terpisahkan.

- (3) “NEAKER” sendiri tidak mempunyai arti apa-apa dalam kaitan dengan “alas kaki”, barang yang didaftarkan, sedangkan mempunyai fungsi sebagai penanda asal barang dan tidak boleh dihilangkan, maka kemungkinan pula pelaku bisnis dan konsumen yang melihat Merek Junior (Penggugat) ini membaca dan menganggap “va-n-zu-ni-i-ka-a” atau “ba-n-zu-ni-i-ka-a” sebagai satu kesatuan.

## 2. Terhadap dalil Tergugat

- (1) Tergugat memperkenalkan sebagai salah satu cara memberi nama produk metode menggabungkan dua kata dengan menghilangkan sebagian huruf dari masing-masing kata.

Kata-kata dalam contoh yang diperkenalkan Tergugat adalah kata-kata yang segera dapat dibayangkan konsepnya bagi orang Jepang karena digunakan secara umum dan luas. Oleh karena itu, jika orang melihat hasil gabungan dua kata yang menghilangkan sebagian huruf dari kedua kata tersebut, ia dapat memahami kedua kata karena ia dapat memahami kata di depan dengan menambah satu huruf awal dari kata di belakang dan memahami kata di belakang dengan menambah satu huruf akhir dari kata di depan.

Sedangkan kata "VANS" adalah merek dan kata buatan sendiri yang tidak mempunyai arti spesifik dan bukan suatu kata yang segera dapat dibayangkan konsepnya bagi orang Jepang karena digunakan secara umum dan luas. Maka kata "VANS" dan contoh-contoh tersebut tadi tidak dapat dibahas secara sepadan. Oleh karena itu, dalil Tergugat tidak beralasan.

- (2) Kalau berdasarkan dalil Tergugat bahwa bagian huruf "VANS" dalam Merek Junior (Penggugat) boleh diambil sebagai unsur yang dominan untuk menilai kemiripan, konsekuensinya nanti semua merek yang mengandung kata yang merupakan merek terkenal akan dinilai mempunyai kemiripan dengannya. Hal ini sangat kurang pantas.

Berkaitan dengan hal ini, merek "vansydical" yang dimohonkan pendaftarannya untuk barang termasuk "sepatu dan sepatu khusus untuk olahraga" (No. permohonan 2016-36440) tidak ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek dengan alasan sudah adanya Merek Senior. Permohonan tersebut diputuskan oleh pemeriksa untuk dikabulkan pada 26 Agustus 2016 dan pendaftaran dilakukan pada 21 Oktober 2016. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan dalil Tergugat yang tersebut di atas (Bukti P-271, 272).

3. Dengan demikian, Merek Junior (Penggugat) tidak mempunyai kemiripan dengan Merek Senior dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek, sehingga Putusan JPO harus dibatalkan.

## IV. Dalil Tergugat

1. Keterkenalan Merek Senior

Pemohon Keberatan (Pemilik Merek Senior)/perusahaan, sejak didirikan pada 1966, menggunakan merek "VANS" untuk produk "sneaker" dan menjualnya secara berkelanjutan. Lalu untuk pasaran Jepang, PT. ABC MART (selanjutnya disebut sebagai 'PT. ABC'), perusahaan pengecer sepatu, menjadi agen tunggal pada 1991, kemudian mengadakan perjanjian lisensi merek pada 1994 untuk memasarkan produk yang menggunakan Merek "VANS". Karena:

- 1) Merek "VANS" merupakan main brand bagi PT. ABC
- 2) Toko PT. ABC berjumlah sekitar 800 di seluruh wilayah Jepang pada 2015, dan selain itu dilakukan penjualan online
- 3) Jumlah omzet PT. ABC mencapai sekitar \ 200.000.000.000 selama satu tahun yang berakhir pada akhir Februari 2015, dan menduduki peringkat pertama antara perusahaan pengecer sepatu, dan jumlah penjualan dari produk dengan Brand (merek) sendiri menduduki porsi yang cukup besar dalam omzet
- 4) Produk yang menggunakan merek "VANS" menempati peringkat yang tinggi dalam berbagai survei pemeringkatan
- 5) Harga "sneaker" yang menggunakan merek "VANS" berkisar sekitar \ 5.000 sampai dengan \10.000 (T 70, dll.), maka dapat diduga "sneaker" yang menggunakan merek "VANS" terjual dalam jumlah cukup banyak di seluruh Jepang.

Lagipula, produk yang menggunakan merek "VANS" sering dimuat dalam majalah, situs web dan koran, dan diiklankan dan direklamekan secara nasional melalui TV, dll.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Merek Senior harus dinilai sudah dikenal luas di kalangan pelaku bisnis dan konsumen untuk bidang "alas kaki" termasuk produk "sneaker".

2. Kemiripan antara Merek Junior (Penggugat) dengan Merek Senior
  - 1) Merek Junior (Penggugat)
    - a. Merek Junior (Penggugat) terdiri dari huruf-huruf Latin "VANSNEAKER" dengan huruf standar, yang mana setiap huruf Latin ditulis dengan font dan ukuran yang sama dan diletakkan pada selang jarak yang sama. Sehingga pada penampilannya merupakan satu kesatuan yang sulit dimengerti apakah harus dipotong di salah satu tempat untuk dipahami atau tidak. Di samping itu, agak panjang karena huruf yang membentuknya sebanyak 10.

Merek Junior (Penggugat) menimbulkan dari keseluruhan komposisinya bunyi ucapan “va-n-su-ni-i-ka-a” atau “va-n-zu-ni-i-ka-a” yang dilafalkan seperti bahasa Inggris.

Kalau mengenai konsep yang dilahirkan dari Merek Junior (Penggugat), tidak dapat dinilai bahwa keseluruhan komposisi ini merupakan satu kata atau istilah yang mempunyai arti spesifik.

Di sisi lain, sebagaimana diuraikan sebelumnya, “VANS” adalah merek yang sudah terkenal di kalangan pelaku bisnis dan konsumen di bidang “alas kaki”. Dalam komposisi Merek Junior (Penggugat), huruf-huruf “VANS” pada bagian awal yang lebih mudah menarik perhatian mempunyai komposisi huruf yang sama dengan Merek “VANS” tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa orang yang melihat Merek Junior (Penggugat), khususnya dalam kaitan dengan barang yang didaftarkan untuk Merek tersebut, memperhatikan dulu huruf “VANS” pada bagian awal merek dan menganggapnya sebagai Merek “VANS” yang terkenal. Lalu, apabila orang yang melihat Merek Junior (Penggugat) menganggap bagian “SNEAKER” pada bagian belakang komposisi merek, mungkin ia memahaminya sebagaimana umum produk yaitu “sneaker” yang termasuk dalam barang yang didaftarkan (Bukti T-74, 75).

- b. Tentang metode memberi nama produk, dll.

Sebagai salah satu metode dasar untuk memberi nama kepada produk, diperkenalkan metode menggabungkan dua kata dengan menghilangkan sebagian huruf dari kedua kata tersebut.

Menurutnya, yang penting adalah mempertahankan makna atau image dari kata-kata semula (Bukti T 76-1). Hal ini terbukti karena pemberian nama seperti ini memang dilakukan secara riil (Bukti T 77 s/d 81).

- c. Perhatian konsumen terhadap Brand

Pada tahun-tahun terakhir ini, sneaker kasual laku dijual dan sedang booming (Bukti T 11, 82). Dan dalam kenyataannya, pemeringkatan brand-brand sneaker banyak sekali dipajang disitus web internet di Jepang (Bukti T 67 s/d 73), majalah busana memuat artikel tentang sneaker dengan mengfokuskan pada Brand (Bukti P 65, 108, 174, 185, 198, 213, 215, dll.), dll., maka dapat dikatakan bahwa konsumen “sneaker” cenderung memilih dan membeli sneaker dengan terutama memperhatikan Brand produk.

- d. Kesimpulan sementara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dalam seluruh komposisi Merek Junior (Penggugat), bagian huruf “VANS”,

yang juga adalah Merek terkenal sebagai merek yang berkaitan dengan bisnis Pemohon Keberatan, memberi kesan yang kuat dan dominan sebagai penanda asal produk. Oleh karena itu, bagian huruf “VANS” boleh diambil sebagai unsur yang dominan untuk menilai ada atau tidak adanya kemiripan dengan Merek Senior.

2) Konsep yang lahir dari Merek Senior

Merek Senior tidak merupakan suatu istilah umum yang mempunyai arti tertentu, namun sebagaimana tersebut di atas ia merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh Pemohon Keberatan dan sudah terkenal di kalangan pelaku bisnis dan konsumen “alas kaki”. Maka dapat dinilai melahirkan konsep “Brand VANS yang berkaitan dengan bisnis Pemohon Keberatan”.

3) Kemiripan antara Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior

Bagian huruf “VANS” dalam Merek Junior (Penggugat), yang memberi kesan yang kuat dan dominan sebagai penanda asal produk, dan Merek Junior (Penggugat) adalah sama baik penampilan, bunyi ucapan maupun konsepnya.

Kalau demikian, harus dinilai bahwa Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior adalah merek yang saling mirip dan berkemungkinan menimbulkan kebingungan mengenai asal produk jika Merek Junior (Penggugat) digunakan untuk barang yang didaftarkan.

## V. Pertimbangan Pengadilan Tinggi KI

### 1. Keterkenalan Merek Senior

(1) Fakta yang menjadi dasar pertimbangan

Berdasarkan bukti-bukti serta keseluruhan hasil pemeriksaan dan pembuktian di sidang, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- a. Pemohon Keberatan (Pemilik Merek Senior)/perusahaan bermula dari toko yang memproduksi dan menjual sneaker dan sepatu lainnya, yang dibuka oleh A bersama B dan kawan-kawannya pada 1966 di Anaheim, California, Amerika Serikat. Sneaker Pemohon Keberatan menjadi populer di Amerika karena cocok untuk bermain skateboard. Pemohon Keberatan melakukan ekspansi bisnis, tetapi pada 1984 bangkrut karena defisit semakin membengkak akibat ekspansi. Kemudian Pemohon Keberatan berhasil bangkit kembali, mengembangkan bisnis ketingkat internasional melalui upaya seperti menjadi sponsor berbagai event musik dan olahraga, dll. Produk-produk Brand “VANS” terutama sneaker mencapai omzet sebesar \ 30.500.000.000 pada 2004 dan

\120.000.000.000 pada 2016. Pada 2016, berbagai media massa di luar negeri mengangkat liputan tentang acara ulang tahun ke-50 Brand “VANS” yang direncanakan Pemohon Keberatan. Di Jepang juga, majalah mengangkat liputan tentang ulang tahun Brand “VANS” ke-50, dan menyelenggarakan event yang terkait dengannya, dll. (Bukti P 3-1, 3-2, P 4-1 s/d 3, P 5 s/d 29, 228, 233, T 3-1, T 4, 5).

- b. PT. ABC, jaringan toko sepatu yang besar, menjadi agen tunggal di Jepang pada 1991, mengadakan perjanjian lisensi merek “VANS” di dalam negeri pada 1994. Dengan demikian, PT. ABC sampai sekarang menjual sepatu terutama sneaker dan produk apparel lainnya yang menggunakan Brand “VANS” melalui website toko online maupun toko PT. ABC. Pengusaha pengecer lainnya selain PT. ABC juga menjual sepatu Brand “VANS” (khususnya sneaker). Harga sepatu Brand “VANS” sekitar \ 5.000 ~ \ 10.000 per pasang. (P 4-1, 4-2, T 4, 6, T 7-1, T 9, 10, 23 s/d 28, 31 s/d 39, 41, 43 s/d 49, 51, 52, 54 s/d 56, 61 s/d 3, 66, 69, 70, 72)
- c. PT. ABC memiliki sebanyak 784 toko di dalam negeri, terbanyak ketiga di dunia usaha eceran sepatu pada akhir tahun keuangan yang berakhir pada akhir Ferbuari 2015. Omzet PT. ABC di pasar domestic mencapai \ 160.000.000.000 selama satu tahun yang berakhir pada akhir Februari 2015. (T 7-1, 7-2, T 8, 10, T 11-1)

PT. ABC juga mengembangkan secara in-house produk sepatu dengan Brand “VANS”. Produk-produk hasil pengembangan in-house termasuk Brand “VANS” menduduki 46,5 % pada Februari 2015, dan penjualan dari sepatu Brand “VANS” menduduki peringkat atas antara Brand-brand yang diperdagangkan PT. ABC. (T 10, T 11-2, t 43)

- d. Artikel, iklan dan lain-lain yang mengenai sepatu Brand “VANS” dimuat di majalah-majalah busana dll., sebanyak lebih dari 200 kali dalam rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2016 di Jepang, termasuk majalah dengan oplah ratusan ribu eksemplar. Total oplah dari majalah-majalah tersebut melebihi 26 juta eksemplar. Sebagian besar artikel dan iklan tersebut menampilkan sneaker bersama dengan Merek Senior atau merek yang didesain dari huruf Latin “VANS” (selanjutnya disebut sebagai ‘Merek yang digunakan Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior’) sebagaimana ditampilkan pada lampiran. Dalam artikel dan iklan tersebut, ditampilkan Merek Senior sebanyak sekitar 180 kali, Merek yang digunakan Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior sekitar 50 kali, bahkan terdapat sekitar 140 artikel atau iklan yang menggunakan satu halaman penuh untuk produk “VANS”. (P 30 s/d 236, T 12 s/d 21)

Selain itu, PT. ABC menyiarkan beberapa macam iklan TV mengenai sneaker, boots dan dance-shoes Brand “VANS” dengan menggunakan artis pemeran, dll. termasuk beberapa yang menampilkan Merek yang digunakan Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior. (T 22 s/d 28)

Lagi pula, beberapa perusahaan pers, termasuk koran nasional, telah memperkenalkan melalui koran maupun websitenya “VANS” sebagai Brand sneaker yang populer dan terkenal. (T 29, 32, 33, 36, 42, 50, 55, 67, 68, 70 s/d 73)

(2) Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi KI

Berdasarkan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diduga bahwa sepatu Brand “VANS” terutama sneaker sudah dijual dalam volume yang cukup banyak kepada konsumen umum di Jepang oleh pengecer-pengecer khususnya PT. ABC, shoes retail chain yang besar, sebelum Merek Junior Penggugat dimohonkan pendaftarannya dan Pemeriksa memutuskan permohonan tersebut dapat didaftar. Dan dapat diakui juga bahwa Brand “VANS” sudah dikenal sebagai brand sneaker yang populer dan terkenal pada waktu yang berdekatan dengan permohonan pendaftaran dan keputusan Pemeriksa Merek Junior Penggugat, karena kegiatan promosi yang besar-besaran dilakukan untuk Brand “VANS” dimana Merek Senior serta Merek yang digunakan Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior yang didesain dari huruf Latin “VANS” sering sekali diangkat bersama dengan sneaker dalam majalah busana, dll.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinilai bahwa Merek Senior yang terdiri dari huruf Latin “VANS” sudah menjadi terkenal di kalangan konsumen umum di bidang alas kaki khususnya sneaker di Jepang pada waktu Merek Junior dimohonkan pendaftarannya dan Pemeriksa memutuskan permohonan tersebut dapat didaftar.

2. Kemiripan antara Merek Junior Penggugat dengan Merek Senior.

(1) Apakah Merek Junior Penggugat boleh dibagi dalam unsur lebih kecil untuk menilai kemiripan

a. Walaupun suatu merek merupakan satu rangkaian huruf standar sebagaimana halnya dengan Merek Junior Penggugat, apabila merek tersebut dapat dipahami sebagai gabungan dari beberapa kata dll., dan, satu bagian tertentu dari padanya memberikan kesan yang kuat dan dominan sebagai penanda asal barang atau jasa kepada konsumen atau bagian lainnya dinilai tidak menimbulkan bunyi ucapan atau konsep sebagai penanda asal, bagian tersebut boleh diambil dan diamati secara terpisah dari bagian lain untuk menilai ada atau tidaknya kemiripan

dengan merek milik pihak lain (lihat Putusan Mahkamah Agung/Majelis Kecil II Tanggal 5 Desember 1963 atas perkara 1962 (o) No.953 / Minshu Jilid ke-17, No.12, Halaman 1621, Putusan Mahkamah Agung/Majelis Kecil II Tanggal 10 September 1993 atas perkara 1991 (Gyo-Tsu) No.103 / Minshu Jilid ke-47, No.7, Halaman 5009, Putusan Mahkamah Agung/Majelis Kecil II Tanggal 8 September 2008 atas perkara 2007 (Gyo-Hi) No. 223 / Himpunan Putusan Perdata No.228, Halaman 561).

- b. Memeriksa perkara ini tentang hal tersebut di atas. Merek Junior Penggugat “VANSNEAKER” kalau diamati secara menyeluruh, ini merupakan kata buatan belaka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Lalu, berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan pada butir 1 di atas bahwa Merek Senior yang terdiri dari huruf Latin “VANS” terkenal di bidang alas kaki khususnya sneaker dan memiliki daya pembeda yang kuat di kalangan konsumen umum sebagai penanda asal, maka dapat dikatakan “VANS” pada awal Merek Junior Penggugat juga memiliki daya pembeda yang kuat dalam hubungan dengan barang yang didaftarkan, “alas kaki”.

“NEAKER”, bagian sisa setelah “VANS” di awal diambil, adalah rangkaian huruf yang ini sendirinya tidak memiliki arti apa-apa. Sedangkan, “SNEAKER”, yang ditambahi “S” di depan (atau “S” dari “VANS”), sudah dikenal umum di Jepang sebagai istilah yang menunjuk sneaker, salah satu jenis alas kaki. Lalu terdapat metode memberi nama produk untuk konsumen umum, yang mana menggabungkan dua kata dengan menghilangkan satu huruf yang sama diakhir kata depan dan diawal kata belakang (T 76-1, T 77 s/d 81). Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa “NEAKER” besar kemungkinan akan dipahami sebagai “SNEAKER” dengan ditambahi “S” di depan. Lalu “SNEAKER”, sebagai istilah yang menunjuk salah satu jenis alas kaki yang menjadi barang yang didaftarkan, tidak memiliki daya pembeda dalam hubungan dengan barang yang didaftarkan, maka daya pembeda pada bagian “NEAKER” dalam hubungan dengan barang yang didaftarkan jelas-jelas lemah dibandingkan dengan “VANS” yang terkenal dan mempunyai daya pembeda yang kuat sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagian “VANS” boleh dipisah dan diambil dari Merek Junior Penggugat sebagai unsur yang dominan, untuk menilai ada atau tidak adanya kemiripan dengan merek milik pihak lain.

- (2) Penilaian tentang ada atau tidak adanya kemiripan

Jika “VANS” diambil dari Merek Junior Penggugat sebagai unsur yang dominan, unsur dominan tersebut dan Merek Senior yang terdiri

dari huruf Latin dengan huruf standar yang ditulis secara mendatar mempunyai penampilan yang sama, dan keduanya menimbulkan bunyi ucapan “va-n-zu”.

Kemudian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, produk-produk Brand “VANS” khususnya sneaker dijual dalam volume yang cukup besar di Jepang, dan kegiatan promosi dilakukan secara besar-besaran seperti majalah busana dll., yang sering kali memuat Merek Senior serta Merek yang digunakan Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior yang didesain dari huruf Latin “VANS” bersama dengan sneaker. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa “VANS” yang merupakan unsur yang dominan dalam Merek Junior Penggugat dan Merek Senior kedua-duanya melahirkan konsep bahwa “Brand VANS yang digunakan pada sneaker dan produk-produk lainnya yang diperdagangkan oleh Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior”.

Dengan demikian, unsur yang dominan dalam Merek Junior Penggugat dan Merek Senior menimbulkan penampilan, bunyi ucapan dan konsep yang sama, dan dapat dikatakan bahwa Merek Junior Penggugat, apabila digunakan untuk barang yang didaftarkan, “alas kaki”, berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan konsumen seolah-olah barang yang bersangkutan adalah barang yang diperdagangkan oleh Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Merek Junior Penggugat memiliki kemiripan dengan Merek Senior.

(3) Pertimbangan terhadap dalil Penggugat

Penggugat mendalilkan bahwa bagian “VANS” dalam Merek Junior Penggugat tidak boleh dipisah dari bagian lain untuk menilai kemiripan, dengan alasan:

- 1) Jika orang melihat Merek Junior Penggugat, ia tidak mungkin, tanpa petunjuk yang jelas, membaca huruf “S” dari “VANS” di awal sekali lagi untuk menganggap bagian belakang
- 2) Jika orang melihat Merek Junior Penggugat, ia membayangkan “sneaker” dari bagian “SNEAKER” dalam Merek Junior Penggugat, kemudian melihat “VAN” di depan dan membaca dan menganggap sebagai satu kata “va-n-su-ni-i-ka-a”,
- 3) Kalau “VANS” diambil dari Merek Junior Penggugat, sisanya adalah “NEAKER” dan karena “NEAKER” mempunyai fungsi sebagai penanda asal barang dan tidak boleh dihilangkan, maka kemungkinan juga Merek Junior Penggugat akan dibaca atau dipahami sebagai satu kata “va-n-zu-ni-i-ka-a”, dll.

- 4) “VANS” adalah kata buatan yang tidak memiliki arti spesifik, maka tidak dapat dibahas secara sepadan dengan contoh-contoh dalam metode memberi nama produk yang menggabungkan dua kata dengan menghilangkan sebagian huruf.
- 5) Ada merek “vansydical” yang mengandung “VANS” didaftarkan untuk barang “sepatu dan sepatu khusus untuk olahraga”, hal ini bertentangan dengan dalil Tergugat, dll.

Namun demikian, mengenai alasan 1) s/d 3) di atas, sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya, jika orang melihat Merek Junior Penggugat yang digunakan untuk barang yang didaftarkan, perhatian orang tersebut lebih mengarah kepada bagian depan, “VANS”, yang memiliki daya pembeda yang kuat dan dianggap mereka bahwa “S” dirangkap untuk “VANS” dan “SNEAKER”. Merek Junior Penggugat sangat mungkin dianggap sebagai kombinasi antara “VANS” dengan “SNEAKER”. Tidak selalu dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat tidak dapat diterima.

Mengenai alasan 4), sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 di atas, “VANS” merupakan kata yang terkenal dan mempunyai daya pembeda yang kuat dalam kaitan dengan barang yang didaftarkan “alas kaki”, dan menimbulkan konsep “Brand VANS yang digunakan pada sneaker dan produk-produk lainnya yang diperdagangkan oleh Pemohon Keberatan/Pemilik Merek Senior bagi konsumen yang membeli barang yang didaftarkan, yaitu konsumen umum. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa “VANS” tidak memiliki arti spesifik, dan dalil Penggugat tidak beralasan.

Lalu, mengenai alasan 5) komposisi merek yang dicontohkan Penggugat berbeda dengan komposisi Merek Junior Penggugat. Walaupun merek yang dicontohkan Penggugat didaftarkan, hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap pertimbangan atau penilaian tentang kemiripan antara Merek Junior Penggugat dengan Merek Senior, maka dalil Penggugat tidak dapat diterima.

3. Barang yang didaftarkan untuk Merek Junior Penggugat dan Merek Senior.

Barang yang didaftarkan untuk Merek Junior Penggugat “Kelas 25 Alas kaki” termasuk dalam barang yang didaftarkan untuk Merek Senior, maka barang yang didaftarkan adalah sejenis.

#### 4. Kesimpulan

Dengan demikian, karena Merek Junior Penggugat dapat dinilai memiliki kemiripan dengan Merek Senior dan digunakan untuk barang yang sejenis dengan barang yang didaftarkan untuk Merek Senior, maka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek, dan putusan JPO yang membatalkan pendaftaran Merek Junior Penggugat dapat dikuatkan.

#### **KESIMPULAN**

Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak beralasan, maka ditolak, dan diputuskan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan.

#### **MAJELIS HAKIM**

Hakim Ketua	MORI Yoshiyuki
Hakim Tinggi	SANO Makoto
Hakim Tinggi	KUMAGAI Daisuke

#### **LAMPIRAN**



#### **PENERJEMAH**

YOBUKO Noriko

## 8. KASUS RAFFINE STYLE

### **NOMOR PERKARA**

10065 (Gyo-Ke) Tahun 2013

### **TANGGAL PUTUS**

18 Desember 2013

### **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Putusan Komisi Banding)

Persamaan Pada Pokoknya

### **PARA PIHAK**

Penggugat : Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

Tergugat : Bodywork Holdings

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior:

RAffINE

Merek Junior:

Raffine  
Style 

### **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING (JPO)**

Menolak permohonan Banding Pemohon

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membatalkan Keputusan banding merek, yang menolak gugatan Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Gugatan**

Mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan Keputusan banding merek, yang menolak gugatan Penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

### **II. Ringkasan Kasus**

1. Kronologi prosedural pada Japan Patent Office dan sebagainya.
- (1) Tergugat memiliki hak merek yang tercantum pada Daftar Merek I terlampir (Selanjutnya, disebut “Hak Merek Tergugat”, dan merek yang terdaftar itu disebut “Merek Tergugat”).

Penggugat memiliki setiap hak merek yang tercantum pada Daftar Merek II, No. 1 s/d 3 terlampir (Selanjutnya, merek terdaftar itu disebut dengan “Merek Senior 1”, “Merek Senior 2”, “Merek Senior 3”, dan secara kolektif cukup disebut dengan “Merek Senior”).

- (2) Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Japan Patent Office, pada tanggal 19 Juni 2012, untuk membatalkan pendaftaran “Kosmetika” kelas 3, terhadap barang Merek Tergugat. Japan Patent

Office memeriksa permohonan banding tersebut dengan perkara No. 2012-890054 (gugatan pembatalan) dan memberikan Keputusan Komisi Banding dengan amar berbunyi “*Permohonan banding perkara a quo ditolak. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.*” pada tanggal 1 Februari 2013, dan salinan keputusan tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 12 di bulan yang sama.

## 2. Pertimbangan Putusan Komisi Banding

- (1) Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat) merupakan merek yang tidak mirip, maka Merek Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang-Undang Merek Jepang.
- (2) dst...

### III. Dalil Penggugat

1. Alasan Pembatalan 1 (Kemiripan Merek Senior (Penggugat) dengan Merek Tergugat)

Merek Tergugat dibuat dengan tulisan horizontal huruf alphabet “Raffine” dalam satu baris, dan pada baris kedua tulisan horizontal huruf alphabet “Style” dan bentuk lingkaran. Inisial “R” pada baris pertama dan inisial “S” pada baris kedua masing-masing ditulis dalam huruf kapital, dan huruf yang tersisa ditulis dengan huruf kecil. Dari apa yang dapat ditangkap “Raffine” dan “Style” bukan merupakan rangkaian, melainkan masing-masing merupakan kata mandiri, maka “Raffine” dan “Style” itu terpisah dalam penampakkannya.

Pada huruf baris kedua adalah kata benda yang hanya berarti “Style, bentuk, gaya hidup” dan sebagainya. Orang yang melihat tulisan itu “... Style” atau “... スタイル (Su ta i ru)” akan memperhatikan bagian “...” dan bukan tulisan “Style”, dimana bagian “...”-itulah merupakan citra dari merek tersebut atau barang/jasa terkait. Oleh karena itu, tulisan “Style” tersebut sangat umum, dan tidak ada daya pembeda atau lemah. Dengan menggabungkan dengan kata yang lain, maka hanya akan dimengerti makna kondisi “Style of ...” saja, dan bagian “...”-lah yang dipahami sebagai bagian pokok yang memberikan kesan kuat pada orang yang melihat.

Kata “Raffine Style” yang dipahami dari rangkaian kata “Raffine” dan “Style” itu disadari sebagai kata ciptaan yang tidak memiliki arti tertentu. Di lain pihak kata “Raffine” adalah Bahasa Perancis dan kata “Style” adalah Bahasa Inggris, yang merupakan kata yang cukup dikenal. Pemahaman atas serangkaian bentuk perpaduan kata Bahasa Perancis

dengan Bahasa Inggris itu, tidak mungkin terbayangkan sebagai satu kesatuan. Ide tidak muncul sebagai tanda pembeda asal barang dari bagian “Style” pada baris kedua, dan dari Merek Tergugat tidak muncul ide “*Elegant, sophisticated style, lifestyle*”.

Memperhatikan cara penggunaan Merek Tergugat oleh Bodywork Co., Ltd., anak perusahaan Tergugat (Selanjutnya, disebut “Bodywork Company”), komposisi banner iklan (Selanjutnya, disebut “Banner Iklan Tergugat”) yang ditampilkan pada *home page* Bodywork Company (Selanjutnya, disebut “*Home Page Tergugat*”), selain Merek Tergugat dan warna bagian huruf berbeda, juga hampir merupakan merek yang sama, dan pada bagian bawahnya tercantum “situs pemesanan Raffine” terutama menjadi komposisi yang menekankan bagian baris pertama “Raffine” yang merupakan Merek Tergugat, kemudian menjadi komposisi layar yang amat sering menampilkan huruf “Raffine” dan “ラフィネ (Ra fi ne)” pada situs pemesanan (Selanjutnya, disebut “Situs Pemesanan Tergugat”) *link* yang langsung tersambung (*jump*) dari *Home Page* Tergugat atau Banner Iklan Tergugat.

Dari uraian di atas, maka Merek Tergugat, kata “Raffine” dan “Style” tidak dipahami sebagai satu kesatuan, melainkan dilihat dari penggunaan bagian kata “Raffine” atau “ラフィネ (Ra fi ne)” cara pengucapannya pun, bagian utama merek ini disimpulkan bagian huruf “Raffine” pada baris pertama.

Dengan demikian, bagian huruf “Raffine” yang merupakan bagian pokok Merek Tergugat dan Merek Senior (Penggugat) itu seharusnya disimpulkan sebagai merek yang mirip baik penampilan, ide, ataupun pengucapannya.

2. …dst

#### IV. Dalil Tergugat

##### 1. Mengenai Alasan Pembatalan 1

Merek Tergugat, bagian kata “Raffine” tidak diakui sebagai bagian pokok, melainkan Merek Tergugat pada baik penampilan, ide, ataupun pengucapan adalah merek yang tidak mirip dengan Merek Senior (Penggugat).

- (1) Walau Merek Tergugat dituliskan dengan dua baris secara keseluruhannya, tapi terlihat satu kesatuan dan ditempatkan dengan baik, sehingga dapat dilihat secara satu kesatuan, maka pengucapannya pun “ラフィネスタイル (Ra fi ne su ta i ru)” secara umum, bukan hanya “

ラフィネ (Ra fi ne) saja.

Sehingga secara pengucapan, adalah tidak mirip dengan Merek Senior (Penggugat).

Dalam Bahasa Perancis “Raffine” berarti “*Elegant, sophisticated*”, dan “Style” merupakan Bahasa Inggris yang berarti “cara berekspresi, gaya hidup, cara hidup”, maka “Raffine Style” yang merupakan penggabungan keduanya, mengimplikasikan “*Elegant or sophisticated expression, lifestyle, way of life*”, yang merangkulkan pada orang yang melihat suatu ide tertentu seakan mengkontribusikan pada gaya hidup secara keseluruhan. Terhadap hal ini, bila hanya huruf “Raffine” saja seperti Merek Senior (Penggugat), maka hanya bermakna “*Elegant, sophisticated*” saja, sehingga bila dipergunakan pada barang yang dimaksud “Kosmetika”, maka hanya akan memberikan ide “*Elegant and sophisticated cosmetics*” saja pada orang yang melihat.

Bagi pedagang dan konsumen biasa di dalam negeri Jepang, perpaduan kata dari bahasa negara yang berbeda pun, apabila memberikan kesan terpadu, yang perpaduan masing-masing makna tidak terasa asing, maka karena akan disadari dan dimengerti sebagai kata ciptaan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga baris pertama dan baris kedua Merek Tergugat terpadu sebagai keseluruhan, dapat dilihat sebagai kesatuan yang baik pengucapan yang akan muncul kemudian adalah “ラフィネスタイル (Ra fi ne su ta i ru)”, tidak ada kemiripan dan tidak membingungkan dengan kosmetik merek “RAFFINE” Penggugat yang termasuk Merek Senior (Penggugat).

Penggugat mendalilkan bahwa penulisan “...Style” dipergunakan pada kondisi adanya suatu hubungan dengan merek “...”, dan biasanya diidentifikasi dengan bagian “...” diluar “Style”. Namun, pada website yang menjual atau memperkenalkan barang dengan merek “...”, bila dipergunakan “...Style”, selain adanya artikel yang berkaitan dengan merek “...”, maka dalam penulisan “Style” itu lumrah, bahwa perhatian akan tercurah pada “...”. Dan lagi, apabila “...” adalah merek terkenal, maka perhatian pada “...” akan lebih mencolok, namun “Raffine” tidak dapat dikatakan terkenal, dan bukan merupakan merek Senior (Penggugat) yang dikenal luas.

Apakah dari penulisan “...Style” akan diidentifikasi dengan “...” saja, ataukah diidentifikasi dengan “...Style” secara keseluruhan, pada akhirnya harus diputuskan berdasarkan, apakah “...Style”-lah yang merupakan satu kesatuan, karena “Raffine Style” di dalam Merek Tergugat merupakan kata satu kesatuan sebagaimana tertulis di atas, maka bukan berarti dengan penulisan “...Style” maka bagian “...” akan

pertama diidentifikasi.

- (2) Penggugat mendalilkan bahwa *Home Page* Tergugat atau penggunaan kata “Raffine” atau “ラフィネ (Ra fi ne)” yang ada pada Situs Pemesanan Tergugat, atau dengan komposisi Banner Iklan Tergugat pun, bagian pokok Merek Tergugat adalah bagian kata “Raffine”.

Akan tetapi, dengan Bodywork Company melaksanakan layanan *reflexology, bodycare, massage* dan sebagainya, yang telah menerima pendaftaran merek “Raffine/ラフィネ (Ra fi ne)” sejak tahun 2000, telah dikenal luas, toko “ラフィネ (Ra fi ne)” telah berkembang secara nasional, dan telah dikenal luas pada bidang *relaxation massage*. Dengan melihat *Home Page* Tergugat atau Situs Pemesanan Tergugat, atau Banner Iklan Tergugat, maka hanya dapat diidentifikasi bahwa *relaxation salon* “ラフィネ (Ra fi ne)”-lah yang mengoperasikan situs pemesanan. Situs pemesanan itu adalah “Raffine Style”, dan huruf “ラフィネ (Ra fi ne)” pada Situs Pemesanan Tergugat merupakan nama merek layanan *massage* dan *body care*.

Sehingga, nama Situs Pemesanan Tergugat tidak dimaksudkan sebagai “ラフィネ (Ra fi ne)”, maka poin yang ditunjuk oleh Penggugat tidak bisa merupakan alasan yang harus dipahami bagian “Raffine” adalah sebagai bagian pokok.

2. … dst

## V. Pertimbangan Pengadilan Tinggi

Pada Keputusan Komisi Banding terdapat kesalahan pertimbangan mengenai mirip atau tidaknya Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat), kesalahan pertimbangan ini mempengaruhi kesimpulan Keputusan Komisi Banding, maka Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Keputusan Komisi Banding seharusnya dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai alasan Pembatalan 1
  - (1) Komposisi Merek Tergugat

Sesuai dengan Daftar Merek 1 (terlampir), Merek Tergugat terdiri dari kata “Raffine” dan “Style”, warna hijau dua baris (selanjutnya, disebut “Raffine/Style”), dimana pada sisi kanan “Style” ditempatkan huruf “WE LOVE HEARTFUL RELAXATION” berwarna hijau pada bagian tepi pada lingkaran, dan bentuk lingkaran hijau kekuningan yang pada bagian tengahnya ditempatkan empat bentuk daun warna hijau atau motif

kelopak bunga (selanjutnya, disebut “Tanda Empat Daun”). Dikarenakan pada setiap huruf “Raffine/Style” dipergunakan bentuk huruf yang sama, dan bila diperbandingkan dengan huruf “WE LOVE HEARTFUL RELAXATION” di dalam Tanda Empat Daun maka tertulis cukup besar. Dalam Merek Tergugat, bagian yang menarik perhatian adalah “Raffine/Style” dan Tanda Empat Daun, ini diakui sebagai suatu kelompok yang diidentifikasi oleh pedagang dan konsumen. Kemudian, dikarenakan huruf dari Tanda Empat Daun di atas itu sendiri dituliskan dengan sangat kecil, maka pedagang dan konsumen agak kesulitan dalam mengidentifikasinya.

(2) Komposisi Merek Senior (Penggugat)

Merek Senior (Penggugat – 1 untuk kelas 3, 8, 21, 26) merupakan merek yang terdiri dari huruf standar “RAFFINE”, dan Merek Senior (Penggugat – 2 untuk kelas 3) merupakan merek yang terdiri dari huruf standar “RAFFINE”. Merek Senior (Penggugat – 3 untuk kelas 3, 8 21, 26, al.Kosmetik) adalah merek yang terdiri dari huruf “RAFFINE” sesuai dengan daftar merek 2 No. 3 terlampir, namun bagian “ff” di dalamnya itu berbeda dengan huruf yang lain (tidak sama dengan huruf lainnya), dan dituliskan dengan bentuk huruf yang sedikit dirancang.

(3) Kemiripan Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat)

Kata “Raffine” adalah Bahasa Perancis, dimana “*raffiné*” yang diberikan tanda aksent di bagian akhir kata adalah kata sifat yang memiliki makna “*Refined, sophisticated, casual, classy, fancy*” (Sumber: “Kamus Besar Bahasa Perancis-Jepang” Hakusui Company), namun bukan merupakan kata yang dikenal umum di Jepang. Dengan demikian, “Raffine” atau “ラフィネ (Ra fi ne)” diakui bahkan penampilan atau pengucapannya memberikan kesan tertentu pada pedagang atau konsumen.

Terhadap hal ini, kata “Style” dalam Bahasa Inggris adalah kata benda yang bermakna “*Way, manner, model, ... style, ala..., stance, attitude, appearance, feel, appearance, form, form, style, expression style, style*” (mengacu pada “Kamus Besar Inggris-Jepang Readers” Kenkyu Company), dimana “Style” yang dituliskan dengan huruf “*katakana*” “スタイル (Su ta i ru)” dipakai luas sebagai kata serapan asing yang bermakna “*Appearance, feast, form, style, type*” dan sebagainya (mengacu pada “Kamus Besar” Edisi ke-6, Iwanami Shoten), yang diakui sebagai kata yang dikenal umum di Jepang.

Kemudian, kata “Style” dengan menggabungkannya dengan merek tertentu bermakna “Gaya···” atau “Ala···” dan sebagainya, hal tersebut dipergunakan seperti “···Style” adalah fakta yang diketahui dan diakui

sebagai sesuatu yang dipergunakan sebagai hal yang menunjukkan sumber dari barang atau jasa yang sama dengan merek “...”.

Dengan demikian pedagang dan konsumen yang bersentuhan dengan Merek Tergugat akan menyadari bahwa bagian “Raffine”-lah merupakan merek yang mengidentifikasi sumber dari barang atau jasa. Pada bagian “Style” bermakna “Gaya...”, “Ala...”, dimana hanya dengan kata itu saja, tidak dapat dikatakan sebagai merek yang menunjuk asal barang, sehingga pada akhirnya Merek Tergugat diakui dan disadari sebagai merek yang memberi “Raffine”, sebagai merek yang menunjukkan sumber dari barang.

Kemudian, mengenai Tanda Empat Daun dalam Merek Tergugat, karena Tanda Empat Daun itu sendiri merupakan motif yang umum dijumpai, sehingga lemah sebagai merek mengidentifikasi asal barang/jasa, dan bagian huruf dalam merek yang sama itu dituliskan dengan sangat kecil dibandingkan dengan bagian huruf “Raffine/Style”. Memang sejak awal diterjemahkan dengan “*We love heartfelt relaxation*”, dia tidak menunjukkan sumber barang ataupun jasa, melainkan benar-benar hanya menunjukkan ide perusahaan atau bisnis Tergugat. Dengan demikian Tanda Empat Daun itu secara keseluruhan sangat disadari hanya merupakan merek grafis yang lemah fungsi identifikasi sumbernya.

Memperbandingkan bagian “Raffine” pada Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat), maka pada bentuk huruf atau tempat penggunaan huruf besar•huruf kecil dalam penampakan keduanya itu berbeda, namun dengan mengambil dari “*raffiné*” yang merupakan kata Bahasa Perancis yang identik, maka dapat dikatakan hampir serupa dilihat dari ejaan yang sama. Keduanya ditinjau secara umum bila dibaca dengan huruf latin yang menimbulkan pengucapan “ラフィネ (Ra fi ne)” (namun, kata Bahasa Perancis “*raffiné*” dilafalkan dengan “ラフィネ (Ra fi ne)”). Dari sisi pengucapan bukan merupakan kata yang diketahui umum di Jepang, maka bukan berarti walau tidak dapat dikatakan menimbulkan ide tertentu, keduanya seharusnya dikatakan hampir serupa.

Dengan demikian, Merek Senior (Penggugat) itu hampir serupa dengan Merek Tergugat yang menunjukkan asal barang/jasa. Pada penampilan maupun pengucapan, dan secara keseluruhan diakui sebagai sesuatu yang mirip.

#### (4) Mengenai Dalil Tergugat

Tergugat mendalilkan bahwa bagian “Raffine/Style” pada Merek Tergugat secara keseluruhan ditempatkan sebagai satu kesatuan, dapat dilihat bersamaan, keseluruhan menunjukkan “*Elegant or sophisticated*

*expression, lifestyle, way of life*”, menimbulkan ide tertentu bagi orang yang melihatnya, seakan akan berkontribusi pada keseluruhan gaya kehidupan, dan sebagainya, berbeda dengan Merek Senior (Penggugat) dari segi pengucapan, ide, dan penampilan. Dalam hal penulisan “...Style”. bila “...” tidak terkenal atau “...Style” merupakan satu kesatuan, maka bagian “...” bukan menunjukkan sesuatu yang pokok.

Namun di Jepang kata “Raffine” bukanlah merupakan kata yang dikenal umum, justru memberikan kesan tertentu pada pedagang atau konsumen, dengan demikian diartikan sebagai suatu merek untuk menunjukkan asal barang, sementara bila kata “Style” dipergunakan dengan memadukan dengan merek tertentu sering diartikan hanya akan terdapat makna “Gaya...”, “Ala...” hal tersebut adalah sesuai dengan penjelasan tersebut di atas.

Dari uraian tersebut di atas, merek “Raffine” cukup diartikan untuk menunjukkan asal usul barang, tidak harus tanda tersebut sebagai merek terkenal.

Begitu juga “...Style” ditampilkan sebagai satu kesatuan seperti halnya Merek Tergugat.

Oleh karena itu, Merek Tergugat yang terdiri dari kata “Raffine/Style” dan Logo Empat Daun, yang menunjukkan sebagai satu kesatuan merek, tetapi bagian yang memiliki fungsi menunjukkan asal usul barang yang utama dalam Merek Tergugat merupakan bagian kata “Raffine” sesuai dengan penjelasan di atas. Pada bagian merek yang memiliki fungsi identifikasi sumber ini, Merek Tergugat hampir sama dengan Merek Penggugat pada penampilan dan pengucapan, dimana hal tersebut pun sesuai dengan penjelasan di atas sebelumnya.

- (5) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Merek Tergugat mirip dengan merek Senior terdaftar dari Penggugat, dan karena barang yang dimaksud pun sama pada kelas 3 “Kosmetika”, maka memenuhi syarat pembatalan sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang-Undang Merek.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hal di atas, maka alasan pembatalan 1 yang dijadikan dalil oleh Penggugat itu beralasan, sehingga tidak perlu mempertimbangkan alasan pembatalan lainnya, dan gugatan Penggugat itu beralasan hukum untuk dikabulkan.

Membatalkan Keputusan Komisi Banding sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Tinggi

## MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua Ryuichi Shitara

Hakim Masaya Tanaka

Hakim Koki Kamiya

## LAMPIRAN

Daftar Merek 1

Pendaftaran No. 5494262

Tanggal Permohonan 11 November 2011

Tanggal Pendaftaran 18 Mei 2012

Komposisi Merek

**Raffine**  
**Style** 

Barang yang dimaksud

Kelas 1: Air, senyawa nitrogen, surfaktan, agen kimia, bahan kimia lainnya, pemanis buatan

Kelas 3: Sabun, pasta gigi, kosmetika, *aroma oil*, *essential oil*, aroma alami tumbuhan, aroma alami binatang, aroma sintetis, aroma campuran, aroma makanan dari minyak esensial, bahan wewangian, kertas ampelas, kain ampelas, pasir ampelas, batu apung buatan, kertas buram, kain buram, kuku palsu, bulu mata palsu

Daftar Merek 2

1. Pendaftaran No. 5408589

Tanggal Permohonan 2 November 2010

Tanggal Pendaftaran 22 April 2011

Komposisi Merek (huruf standar) RAFFINE

Barang yang dimaksud

Kelas 3: Kosmetika, kuku palsu, bulu mata palsu

Kelas 8: Tempat wadah alat cukur, *pedicure set*, penjepit bulu mata, *manicure set*, setrika (kecuali yang listrik), *threading machine*, serutan kapur kain, *trivet*, *fire shovel*, peniup tungku (terbatas pada alat yang digenggam), ketel/tungku bara api, pencapit arang, *bludgeon*, penyemprot insektisida (terbatas pada alat yang digenggam)

Kelas 21: Alat kosmetika (kecuali sikat gigi listrik), tempat wadah alat kosmetik portable, sikat baju, *dispensing paper towel metal box*, alat pelepas sepatu, *soap dispenser*, vas bunga, basin, lonceng angin, *incense burner*, sikat sepatu, *shoe horn*, kain semir sepatu, *mopeds show cleaner*, *shoe tree*

Kelas 26: Jenggot palsu, kumis palsu, *hair curler* (kecuali yang listrik), alat rajut (tongkat rajut), kotak menjahit, *sewing spatula*, pelindung jari untuk menjahit, bantal jarum, kotak jarum, karangan bunga buatan, hiasan sepatu (kecuali yang logam mulia), *eyelet*, tali sepatu, *sholaces substitute brackets*

2. Pendaftaran No. 5411218

Tanggal Permohonan 24 Agustus 2010

Tanggal Pendaftaran 13 Mei 2011

Komposisi Merek (huruf standar) RAFFINE

Barang yang dimaksud

Kelas 3: Kosmetika, kuku palsu, bulu mata palsu

3. Pendaftaran No. 5431315

Tanggal Permohonan 4 Februari 2011

Tanggal Pendaftaran 12 Agustus 2011

Komposisi Merek

RAFFINE

Barang yang Ditunjuk

Kelas 3: Kosmetik, kuku palsu, bulu mata palsu

Kelas 8: Tempat wadah alat cukur, *pedicure set*, penjepit bulu mata, *manicure set*, setrika (kecuali yang listrik), *threading machine*, serutan kapur kain, *trivet*, *fire shovel*, peniup tungku (terbatas pada alat yang digenggam), ketel/tungku bara api, pencapit arang, *bludgeon*, penyemprot insektisida (terbatas pada alat yang digenggam)

Kelas 21: Alat kosmetika (kecuali sikat gigi listrik), tempat wadah alat kosmetik portable yang mengandung isi, sikat baju, *dispensing paper towel metal box*, alat pelepas sepatu, *soap dispenser*, vas bunga, basin, lonceng angin.

Kelas 26: Jenggot palsu, kumis palsu, *hair curler* (kecuali yang listrik), alat rajut (tongkat rajut), kotak menjahit, *sewing spatula*, pelindung jari untuk menjahit, bantal jarum, kotak jarum.

## 9. KASUS UNITED TOKYO

### **NOMOR PERKARA**

10019 (Gyo-Ke) Tahun 2018

### **TANGGAL PUTUS**

10 September 2018

### **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Keputusan Komisi Banding)

### **PARA PIHAK**

Penggugat: Haward Corporation

Tergugat: TOKYO BASE CO., LTD.

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior:



Merek Junior:

UNITED TOKYO (Huruf Standar)

### **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI**

### **I. Petitum Penggugat**

Membatalkan Keputusan Komisi Banding Japan Patent Office.

### **II. Ringkasan Kasus**

Kasus ini merupakan gugatan pembatalan Keputusan Komisi Banding yang menolak permohonan banding terhadap pembatalan pendaftaran merek. Pokok permasalahan adalah pertimbangan mengenai kemiripan merek Tergugat dengan Merek Senior.

#### **1. Merek Tergugat**

Tergugat adalah pemilik merek (Bukti P-1) dari merek yang tercantum pada lampiran 1 (selanjutnya, disebut “Merek Tergugat”).

#### **2. Kronologi yang terkait prosedural pada Japan Patent Office dan sebagainya**

Saat Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap pembatalan pendaftaran merek (pembatalan No. 2016-890086) mengenai Merek Tergugat pada 28 Desember 2016.

Japan Patent Office memberikan Keputusan Komisi Banding yang berbunyi “Permohonan banding perkara a quo ditolak” pada tanggal 4 Januari 2018, dan salinan keputusan tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 12 Januari 2018.

#### **3. Pokok Pertimbangan Keputusan Komisi Banding**

##### **(1) Merek Tergugat**

Merek Tergugat yang ditulis secara horizontal huruf Latin “UNITED TOKYO”, di antara bagian huruf “UNITED” dan “TOKYO” dalam komposisinya itu terdapat jarak 1 spasi, dengan bentuk huruf dan besarnya sama, ditampilkan dengan baik dalam kesatuan sebaris

horizontal, secara keseluruhan memberikan kesan menampilkan serangkaian kata, dan sesuai dengan huruf komposisi itu, menimbulkan pengucapan “ユナイテッドトーキョー (yu na i te ddo too kyoo)” yang dapat diucapkan sebagai satu kesatuan tanpa jeda.

Kata “UNITED” dalam komposisi Merek Tergugat merupakan kata sifat dalam Bahasa Inggris yang bermakna “bergabung, berkoalisi”, yang merupakan kata majemuk misalnya “*United Nations*” (Perserikatan Bangsa-Bangsa), “*United Kingdom*” (Inggris), “*United States (of America)*” (Amerika Serikat), “*Manchester United*” dan sebagainya. Di Jepang pun, kata “UNITED” merupakan Bahasa Inggris yang familiar. Kata “Tokyo” dapat dipahami sebagai “Tokyo” ibukota Jepang yang dituliskan dengan huruf Romawi. Walaupun Merek Tergugat merupakan kata ciptaan yang merupakan gabungan dari dua kata tetapi dapat dimaknai seperti “*Tokyo Union*”.

Kata majemuk “UNITED TOKYO” yang menampilkan nama *brand* Tergugat yang terdapat pada 9 toko yang dikelola Tergugat dengan *brand* terkait *fashion* di Jepang (misalnya “UNITED TOKYO NAGOYA”, “UNITED TOKYO OSAKA”, dan “UNITED TOKYO YOKOHAMA” dan sebagainya) dan kata majemuk tersebut, termasuk “UNITED TOKYO”, sudah digunakan dalam perdagangan.

Berdasarkan hal di atas, Merek Tergugat merupakan satu kesatuan baik pada penampilan, pengucapan, dan ide/konsep. Selain itu penggunaan nama *brand* “UNITED TOKYO” oleh Tergugat dalam perdagangan.

Mirip atau tidaknya Merek Tergugat, dengan Merek Senior harus dilihat dari keseluruhan Merek Tergugat meliputi kesan, ingatan, asosiasi dan sebagainya yang muncul dari penampilan, pengucapan, dan ide/konsep. Oleh karena itu yang muncul dari Merek Tergugat hanya pengucapan “ユナイテッドトーキョー (yu na i te ddo too kyoo)” dan ide “*Tokyo Union*” saja sebagai satu kesatuan.

## (2) Merek Senior

- A. Merek terdaftar No. 2053119 (selanjutnya, disebut “Merek Senior 1”) sesuai dengan lampiran 2 (1), merupakan tulisan horizontal dua baris atas dan bawah huruf Latin “UNITED” dan huruf katakana “ユナイテッド (yu na i te ddo)”. Diajukan pendaftaran pada 5 Januari 1982, terdaftar pada 24 Juni 1988, dan pada 9 Juli 2008 barang yang dimaksud itu ditulis ulang pendaftaran barang yang dimaksud sebagai barang Kelas 25 “Pakaian”.
- B. Merek terdaftar No. 4028688 (selanjutnya, disebut “Merek Senior 2”, terkadang Merek Senior 1 dan Merek Senior 2 digabung dengan sebutan

“Merek Senior”), sesuai dengan Lampiran 2 (2), dituliskan horizontal huruf Latin “UNITED”, diajukan pendaftaran pada 26 Desember 1995, dan pada 18 Juli 1997 terdaftar sebagai barang yang dimaksud barang Kelas 25 “Sepatu”

(3) Kemiripan

Terdapat perbedaan antara Merek Tergugat dengan Merek Senior pada komposisi huruf Latin “TOKYO”. Antara penampilan Merek Tergugat dan Merek Senior 1 terdapat perbedaan pada huruf katakana “ユナイテッド (yu na i te ddo)”. Dari penampilan tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian pada pengucapan, walau suara awalan “yu na i te ddo” sama, namun berbeda pada ucapan akhirnya “トーキョー (too kyoo)”, maka berdasarkan komposisi suaranya dan jumlah suara berbeda, secara keseluruhan tidak menimbulkan kesalahan dengar. Begitu juga pada ide/konsep juga berbeda.

Dengan demikian, Merek Tergugat dengan Merek Senior seharusnya dikatakan merupakan merek yang tidak mirip, dan Merek Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 butir 11 Undang-Undang Merek.

### III. Alasan Pembatalan Keputusan Komisi Banding yang Menjadi Dalil Penggugat (Kesalahan Pertimbangan Kemiripan Merek Tergugat dengan Merek Senior)

1. Komisi Banding dalam mempertimbangkan mirip atau tidaknya Merek Tergugat dengan Merek Senior harus dilihat pada bagian pokok kata “UNITED”, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Tidak adanya daya pembeda pada bagian “TOKYO” dalam Merek Tergugat

- A. Dalam Merek Tergugat, huruf Latin “TOKYO” merupakan penulisan Bahasa Inggris “Tokyo” yang merupakan “ibu kota negara Jepang”, nama tempat yang terkenal sering dipergunakan secara kata sifat dengan arti “Diproduksi di ... / Berasal dari ... / Penempatan berbasis di ...” sebagai huruf yang menunjukkan lokasi asal produk atau lokasi penjualan atau tempat diberikannya jasa. Bila dilihat dari kata “TOKYO (東京)”, maka Tokyo dikenal luas sebagai lokasi asal *fashion*, dan bila dipergunakan pada pakaian, alas kaki, dan sebagainya yang merupakan barang yang dimaksud dari Merek Tergugat maka konsumen yang bersentuhan dengan barang-barang tersebut akan menyadari bahwa bagian kata “TOKYO” merupakan produk yang didesain di Tokyo, dengan kata lain

disadari merupakan bagian yang menunjukkan produk dengan *brand* yang berasal dari Tokyo. Dengan demikian, bagian kata “TOKYO” dapat dikatakan secara kata sifat dipergunakan sebagai hal yang menunjukkan mutu dari barang yang dimaksud.

Mengenai poin ini, pada bidang *fashion*, sebenarnya kata “TOKYO” sebagai kata sifat dengan menggabungkan dengan kata lain (sebagai keterangan) sering digunakan sebagai nama *brand* dan sebagainya. Untuk produk “pakaian” atau “alas kaki” kata “TOKYO”, “Tokyo”, “tokyo”, “東京 (tou kyou)”, “トーキョー (too kyoo)”, “トウキョウ (to u kyo u)”, atau “とうきょう (to u kyo u)” itu setidaknya ada 404 kasus yang sudah terdaftar, antara lain: “GDC TOKYO” (merek terdaftar No. 4660474), “SURF INN TOKYO” (merek terdaftar No.5169686), “RITA JEANS TOKYO” (merek terdaftar No. 5387506), “BUBBLES TOKYO” (merek terdaftar No. 5749214), “MYLAN TOKYO” (merek terdaftar No. 5858364) dan sebagainya (Bukti P-4).

Berdasarkan survey yang dilakukan Penggugat dengan membandingkan dengan merek yang diberikan nama tempat pada kata tertentu atau dengan merek yang tidak diberikan nama tempat tersebut, hanyalah yang nama tempat tersebut menunjukkan asal daerah dan sebagainya saja, dimana keputusan komisi banding dan contoh keputusan yang dipertimbangkan kedua merek itu mirip adalah 13 kasus (Bukti P-6 s/d 18). Lebih lagi, contoh barang “pakaian”, “alas kaki”, atau barang yang dimaksud atau jasa yang maksud “memberikan keuntungan bagi pelanggan yang dilaksanakan pada usaha retail atau grosir”, pada permohonan pendaftaran merek dengan emblem yang diberikan “TOKYO” pada kata tertentu, yang pendaftarannya ditolak dengan alasan Pasa 4 ayat 1 butir 11 Undang-Undang Merek itu sedikitnya ada 32 kasus (Bukti P-5).

Lebih lagi, mengenai merek yang diberikan kata yang menunjukkan nama tempat pada kata tertentu, putusan pengadilan yang mempertimbangkan mirip dengan merek yang tidak diberikan nama tempat tersebut itu pun terdapat banyak (Bukti P-27, 71, 72), dan salah satunya putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual tanggal 27 April 2016 mengenai yang berkaitan dengan merek industry *fashion* yang mengandung nama kota “MILANO”, memutuskan bahwa pedagang atau konsumen akan menganggap kata Latin “MILANO” menunjukkan produk dan sebagainya berasal dari Milano negara Italia, dengan kata lain, dikenal sebagai bagian yang menunjukkan mutu setiap barang tersebut, dan huruf Latin “MILANO” dipahami tidak memiliki daya pembeda barang sendiri dan lainnya yang signifikan (Bukti P-27).

Dari contoh pendaftaran, contoh penolakan, maupun contoh putusan pengadilan ini pun, mengenai barang dan jasa berkaitan dengan *fashion* seperti pakaian atau alas kaki, dapat dikatakan bahwa huruf “TOKYO” disadari oleh konsumen sebagai bagian yang memiliki arti secara kata keterangan yang maksudnya adalah daerah asal merek tersebut.

…dst.

### (3) Pertimbangan Bagian Pokok

A Dengan adanya jarak 1 spasi di antara kata “UNITED” dengan “TOKYO” pada penampilan Merek Tergugat, dimana kedua kata tersebut dapat dibedakan dengan jelas dan menimbulkan ide yang berbeda. Kedua kata tersebut dapat dilihat secara terpisah. Sebagaimana diuraikan pada nomor (1) di atas tidak ada daya pembeda pada bagian kata “TOKYO” Merek Tergugat, sehingga Merek Tergugat tidak dapat dikatakan secara keseluruhan menunjukkan serangkaian kata (sebagai satu kesatuan). Sedangkan, bagian kata “UNITED” dikenal sebagai kata Bahasa Inggris yang memiliki arti “bergabung”, dan memberikan kesan dominan yang kuat kepada pedagang atau konsumen sebagai tanda yang menunjukkan sumber dari barang atau jasa yang dimaksud.

Dengan demikian, Putusan Komisi Banding yang mempertimbangkan kata “UNITED TOKYO” (Merek Tergugat) sebagai satu kesatuan adalah salah, seharusnya Komisi Banding mempertimbangkan kata “UNITED” secara terpisah.

…dst.

## IV. Dalil Tergugat

1. Pada prinsipnya mirip atau tidaknya suatu merek, harus dilihat sebagai satu kesatuan meliputi kesan, ingatan, asosiasi dan sebagainya secara keseluruhan yang diberikan oleh pedagang, yang timbul dari penampilan, pengucapan, dan ide/konsep, sehingga sebagaimana diuraikan di bawah, untuk Merek Tergugat juga harus dipertimbangkan seperti itu. Jadi, tidak ada alasan untuk menyimpangi prinsip dasar tersebut.

### (1) Penampilan

Merek Tergugat secara keseluruhan memberikan kesan menampilkan serangkaian kata yang hurufnya ditampilkan dengan jenis dan besar yang sama, secara kolektif dalam satu baris.

### (2) Pengucapan

Pengucapan kata “ユナイテッドトーキョー (yu na i te d-do to-o kyo-o)”

yang ditimbulkan Merek Tergugat terdiri dari 10 ucapan, sehingga dapat dilakukan pengucapan berangkai yang tanpa jeda.

(3) Ide/Konsep

- A. Kata “UNITED” itu adalah kata sifat Bahasa Inggris yang memiliki arti “bergabung, berkoalisi”, di Jepang pun merupakan kata yang familiar secara luas. Kemudian, “UNITED” itu dipergunakan pada konteks yang luas sebagai kata yang menunjukkan arti “Negara bergabung, berkoalisi secara politik” seperti pada “*United Nations*” (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau “*United States of America*” (Amerika Serikat) dan sebagainya, atau tim sepak bola seperti pada “*Manchester United*” atau “*United Press International*” (Perusahaan Komunikasi UPI), atau “Bersatu”-nya perusahaan, dan selain itu juga arti “Bersatu (sebagai tim)”, dan sebagainya.

Karena kata “TOKYO” merupakan kata benda yang baku (*proper noun*) yang ditunjukkan dengan huruf Romawi “東京 (Tokyo)” yang merupakan “Ibukota negara Jepang”, maka dapat dipahami bahwa kata “UNITED” pada Merek Tergugat menerangkan kata “TOKYO”. Oleh karena itu, seharusnya Merek Tergugat menimbulkan ide/konsep secara satu kesatuan seperti “Tokyo yang bersatu (sebagai tim)” atau “*Tokyo Union*”.

…dst.

4. Berdasarkan uraian di atas, maka pada pertimbangan mirip atau tidaknya Merek Tergugat dengan Merek Senior, seharusnya dilihat secara satu kesatuan.

Dengan demikian, karena pada baik penampilan, pengucapan, maupun ide/konsep antara Merek Tergugat dengan Merek Senior berbeda, oleh karena itu tidak mirip.

## V. Pertimbangan Pengadilan Tinggi

1. Dalam hal merek kombinasi yang menggabungkan beberapa komponen, pada dasarnya tidak boleh mempertimbangkan kemiripan antara merek itu sendiri dan merek orang lain yang mengambil sebagian dari komposisi di merek tersebut. kecuali sebagian dari komposisi merek itu, dapat memberikan kesan yang kuat dan dominan kepada pedagang dan konsumen sebagai tanda pembeda yang menunjukkan asal barang atau jasa, atau dianggap bagian lainnya, tidak menimbulkan kesan pengucapan dan konsep sebagai tanda pembeda yang menunjukkan asal barang atau jasa (Putusan tanggal 5 Desember 1963, (O) No. 953 Tahun 1962 di Mahkamah Agung dan Kumpulan Yurisprudensi

Perdata, Jilid 17, Nomor 12 Halaman 1621, Putusan, tanggal 10 September 1993, (Gyo Tsu) No. 103 Tahun 1991 di Mahkamah Agung dan Kumpulan Yurisprudensi Perdata, Jilid 47, Nomor 7 Halaman 5009, Putusan, tanggal 8 Septemberr 2008, (Gyo Hi) No. 223 Tahun 2007 di Mahkamah Agung dan Kumpulan Yurisprudensi Perdata, Nomor 228 Halaman 561).

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa mirip atau tidaknya Merek Tergugat dengan Merek Senior, dengan memperbandingkan antara Merek Tergugat dengan Merek Senior dengan memperhatikan kata "UNITED" yang merupakan satu bagian dari Merek Tergugat.

(1) Mengenai arti dari "UNITED" dan "TOKYO"

- A. Kata "UNITED" adalah kata sifat yang memiliki arti "bergabung, berkoalisi" dan sebagainya. Sebagai kata gabungan yang mempergunakan arti di atas, terdapat kata-kata "*United Nations*" (Perserikatan Bangsa-Bangsa), "*United Kingdom*" (Inggris), dan "*United States of America*" (Amerika Serikat) dan sebagainya (Bukti P-73 1 s/d 3).

Merek terdaftar yang menggunakan kata "UNITED" untuk pakaian atau sepatu sangat banyak, antara lain ada "UNITED WORKS", "UNITED CLOTHING COMPANY", "UNITED FAMILY", "UNITED OCEAN", "UNITED PARK", "UNITED COLORS", "UNITED ATHLETE", "UNITED PLANET", "UNITED ASH", "UNITED CORRS", "UNITED ARROWS", "UNITED RIVERS", dan sebagainya (Bukti P-76, T-5 s/d 8, 10, dan 24).

- B. Kata "TOKYO" adalah tulisan Bahasa Inggris dari ibukota Jepang, merek terdaftar yang menggunakan kata "TOKYO" untuk pakaian atau sepatu sangat banyak (Bukti P-4).

(2) A. Merek Tergugat ditulis dengan kata "UNITED TOKYO" secara horizontal dalam satu baris dengan huruf Latin (huruf standar). Di antara kata "UNITED" dengan kata "TOKYO" diberikan jarak 1 spasi, namun secara penampilan dapat dilihat sebagai satu kesatuan kata.

Merek Tergugat dapat diucapkan serangkaian "ユナイテッドトーキョー (yu na i te ddo too kyoo)" tanpa jeda.

- B. Sebagaimana diuraikan di atas, karena kata "UNITED" merupakan kata sifat yang memiliki arti "bergabung, berkoalisi" dan sebagainya. Kata "TOKYO" merupakan kata benda, maka kata "UNITED" menerangkan kata "TOKYO", dimana kata "UNITED TOKYO" itu diartikan dengan "Tokyo yang bergabung", "Tokyo yang berkoalisi", atau "*Tokyo Union*". Kata itu tidak selalu dipergunakan secara umum, namun melihat di Tokyo tinggal banyak orang dan ada banyak wilayah lain yang berbeda

karakteristik, sejarah, maupun budayanya, maka dapat menimbulkan ide/konsep “bergabung” atau “bersatu”, sehingga dapat dipahami “Tokyo yang bergabung”, “Tokyo yang berkoalisi”, atau “Tokyo Union”. Dengan demikian, Merek Tergugat seharusnya dapat dipahami sebagai satu kesatuan atas ide “Tokyo yang bergabung”, “Tokyo yang berkoalisi”, atau “Tokyo Union”.

- C. Disamping itu, kata “UNITED” itu merupakan kata sifat yang memiliki arti “bergabung, berkoalisi” dan sebagainya, maka dapat dikatakan merupakan kata yang sulit diartikan secara tunggal, dipergunakan untuk menerangkan suatu kata dengan menyatukannya dengan kata yang lain. Sebagaimana diuraikan di atas, Merek terdaftar yang menggunakan kata “UNITED” untuk pakaian atau sepatu sangat banyak, maka pada industry *fashion* kata “UNITED” dianggap merupakan kata umum. Lebih lagi, berdasarkan bukti perkara a quo tidak ada yang menunjukkan merek “UNITED” yang digunakan pada produk atau bisnis Penggugat terkenal.
  - D. Berdasarkan hal tersebut di atas, Merek Tergugat seharusnya dipahami sebagai satu kesatuan. tidak dapat dikatakan bahwa bagian kata “UNITED” memberikan kesan dominan sebagai tanda yang menunjukkan asal usul, atau dari bagian kata “TOKYO” itu tidak menimbulkan pengucapan dan ide sebagai tanda yang menunjukkan asal usul. Dalam pertimbangan mirip atau tidaknya Merek Tergugat dengan Merek Senior, Memperhatikan bagian kata “UNITED” dari kata “UNITED TOKYO”, dan memperbandingkan Merek Senior dengan bagian kata “UNITED” dari Merek Tergugat adalah tidak tepat.
- (3) A. Penggugat mendalilkan bahwa bila kata “TOKYO” dipergunakan pada pakaian dan sebagainya, karena konsumen akan menyadarinya dengan arti lokasi asal *brand* tersebut, maka bagian kata “TOKYO” dari Merek Tergugat hanya akan menunjukkan mutu produk, daerah penghasil barang atau tempat penyedia jasa, dan tidak ada daya pembeda pada bagian kata “TOKYO”.

Namun, sebagaimana diuraikan pada nomor (2) di atas, kata “UNITED pada Merek Tergugat,” adalah kata sifat, yang menerangkan kata “TOKYO”. Bila dilihat arti kata “UNITED” maka akan menjadi kata yang memiliki suatu arti bila digabungkan dengan kata lain dan sulit mengartikan kata secara mandiri. Berdasarkan bukti perkara a quo tidak ada yang menunjukkan merek “UNITED” yang digunakan pada produk atau bisnis Penggugat terkenal. Kata “UNITED TOKYO” menimbulkan ide/konsep “Tokyo yang bergabung”, “Tokyo yang berkoalisi”, atau “Tokyo Union” dari kata “UNITED TOKYO”, maka tidak dapat dikatakan

bahwa kata “TOKYO” dari kata “UNITED TOKYO” dianggap kata mandiri yang terpisah dari kata “UNITED”, menunjukkan lokasi asal *brand*, mutu produk, daerah penghasil produk, atau tempat penyedia jasa.

…dst

2. Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya kemiripan antara Merek Tergugat dengan Merek Senior.
  - (1) Berdasarkan bukti (P-2, 3), diakui bahwa Merek Senior 1, sesuai dengan lampiran 2 (1), “UNITED” huruf Latin dan “ユナイテッド (yu na i te ddo)” huruf katakana ditulis dengan besar yang sama, ditulis horizontal dalam 2 baris atas bawah, dan Merek Senior 2, sesuai dengan lampiran 2 (2), “UNITED” huruf Latin dengan besar yang sama ditulis horizontal.
  - (2) Merek Tergugat “UNITED TOKYO” yang bertuliskan huruf Latin secara horizontal dengan besar yang sama, sedangkan Merek Senior 1 “UNITED” dalam huruf Latin, dan “ユナイテッド (yu na i te ddo)” dalam huruf katakana dituliskan horizontal dengan besar yang sama pada 2 baris atas dan bawah, dan Merek Senior 2 “UNITED” dalam huruf Latin yang dituliskan horizontal dengan besar yang sama, maka Merek Tergugat memiliki perbedaan penampilan yang jelas dengan Merek Senior 1 ataupun dengan Merek Senior 2.

Dari Merek Tergugat muncul pengucapan “(ユナイテッドトーキョー) yu na i te ddo to o kyo o”, sementara dari Merek Senior 1 dan Merek Senior 2 muncul pengucapan “ユナイテッド (yu na i te ddo)”, maka Merek Tergugat berbeda pengucapan baik antara dengan Merek Senior 1 maupun dengan Merek Senior 2.

Selain itu, dari Merek Tergugat muncul ide/konsep “Tokyo yang bergabung”, “Tokyo yang berkoalisi” atau “Tokyo Union”, sementara dari Merek Senior 1 dan Merek Senior 2 muncul ide/konsep “bergabung”, maka Merek Tergugat berbeda ide/konsep baik dengan Merek Senior 1 ataupun dengan Merek Senior 2.

Oleh karena itu, Merek Tergugat dengan Merek Senior tidak mirip.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Merek Tergugat tidak mirip dengan Merek Senior (Pasal 4 ayat 1 butir 11 Undang-Undang Merek), maka kesimpulan Keputusan Komisi Banding telah tepat dan benar, oleh karena itu, tidak beralasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Banding sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Sehingga, menolak gugatan Penggugat dan memutuskan seperti diuraikan dalam Amar Putusan.

## MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua	Yoshiyuki Mori
Hakim	Makoto Sano
Hakim	Ken Furusho

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

1. Merk Terdaftar UNITED TOKYO (huruf standar)
2. Nomor Pendaftaran No. 5762774
3. Tanggal Permohonan 24 Desember 2014
4. Tanggal Penilaian 15 April 2015
5. Tanggal Pendaftaran 1 Mei 2015
6. Klasifikasi Barang dan Jasa, dan Barang yang Dimaksud atau Jasa yang Dimaksud
  - (1) Barang yang Dimaksud

Kelas 25: “Pakaian, *garter*, penahan kaus kaki, *suspender*, *band*, *belt*, alas kaki, pakaian kostum, pakaian khusus berolah raga, sepatu khusus berolah raga”, dan juga barang yang termasuk dalam Kelas 3, Kelas 14, Kelas 16, Kelas 18, Kelas 20, Kelas 21, Kelas 24, dan Kelas 26.
  - (2) Jasa yang Dimaksud

Kelas 35  
…dst  
, dan jasa yang termasuk dalam Kelas 45

## LAMPIRAN 2

(Senior 1)

**UNITED**  
**ユナイテッド**

(Senior 2)

**UNITED**

## 10. KASUS AGATHA NAOMI

### **NOMOR PERKARA**

21018 (Wa) tahun 2008 Pengadilan Negeri Tokyo

10031 (Ne) tahun 2009 Pengadilan Tinggi Tokyo

### **TANGGAL PUTUS**

13 Oktober 2009

### **JENIS PERKARA**

Penghentian Penggunaan Merek (persamaan pada pokoknya)

### **PARA PIHAK**

Pemohon banding : Agatha Diffuson

Termohon banding : A-Smart Corporation

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Junior

1.



2.

**Agatha Naomi**

(huruf warna putih dengan latar berwarna)

3.



A.



B.



Merek Senior

# AGATHA

## DASAR HUKUM

Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Merek Jepang

*"Penggunaan" suatu merek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang adalah sebagai berikut:*

Butir 8

*"Menampilkan atau mendistribusikan, iklan, daftar harga atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditempelkan suatu merek, atau tindakan memberikan informasi tentang konten tersebut melalui metode elektronik atau magnetik dengan menempelkan suatu merek."*

Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*"Pemegang Hak Merek atau Pemilik Hak Eksklusif untuk menggunakan merek dapat menuntut seseorang yang melanggar atau kemungkinan melanggar Hak Merek atau Hak Eksklusif untuk menghentikan atau mencegah pelanggaran."*

Pasal 37 butir 1 Undang Undang Merek Jepang

*"Tindakan berikut dianggap sebagai tindakan pelanggaran merek atau hak eksklusif:"*

Butir 1

*“(i) penggunaan merek yang mempunyai kemiripan dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sama, atau penggunaan merek yang mempunyai kemiripan dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis tapi tidak sama.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan Pengadilan Negeri Tokyo

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IP HC)

## **AMAR PUTUSAN PN**

Menolak gugatan Penggugat

Menolak permohonan Penggugat untuk menghentikan penggunaan merek

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat I dan memutuskan sebagai berikut:
  - (1) Termohon banding tidak boleh menyediakan informasi berupa iklan dan daftar harga produk yang ditulis di katalog produk Termohon banding yang terlampir dengan menampilkan merek 1 dan 3 dari katalog merek Termohon Banding melalui website Termohon Banding ([www.agathanaomi.com](http://www.agathanaomi.com)).
  - (2) Termohon Banding harus membayar ganti rugi sejumlah \2.248,00 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Yen) ditambah bunga 5% per tahun kepada Pemohon sejak tanggal 28 Agustus 2008.
  - (3) Menolak gugatan Pemohon Banding selain dan selebihnya.
2. Biaya perkara di tingkat I dan II dibagi tiga, dan 1/3 ditanggung oleh Pemohon Banding, dan selebihnya ditanggung oleh Termohon Banding.
3. Putusan ini, dapat dieksekusi sementara<sup>2</sup> khusus untuk Amar Putusan 1 (1) dan (2).
4. Menambahkan 30 (tiga puluh) hari untuk pengajuan dan penerimaan kasasi terhadap putusan ini.

.....

<sup>2</sup> Eksekusi sementara adalah eksekusi putusan Pengadilan dapat dilakukan lebih dahulu walaupun putusan tersebut belum final.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Pembanding (Penggugat)**

Permintaan dari Pemohon banding dalam kasus banding

1. Membatalkan putusan tingkat I;
2. Sama dengan Amar Putusan I (1);
3. Termohon banding harus membayar \10.000.000,00 Yen (Sepuluh Juta Yen) dan jumlah penyetoran yang sudah terjadi setiap tahun sejak tanggal 28 Agustus 2008 dengan menambahkan bunga 5% per tahun kepada Pemohon banding;
4. Biaya perkara tingkat I dan II ditanggung oleh Termohon banding; dan
5. Deklarasi eksekusi sementara (dikuatkan).

### **II. Ringkasan Kasus**

Kronologi Prosedural pada Pengadilan Negeri Tokyo

1. Termohon Banding (Tergugat) mencantumkan merek Junior 1 s/d 3 (untuk selanjutnya disebut 'Merek Junior 1', 'Merek Junior 2' dan 'Merek Junior 3' atau ketiga merek disebut sebagai 'setiap Merek Junior') yang dicantumkan di katalog Termohon Banding yang terlampir di dalam informasi berupa iklan dan daftar harga produk yang dicantumkan di katalog produk Termohon Banding (untuk selanjutnya disebut 'produk Termohon Banding') yang terlampir dicantumkan ke dalam website ([www.agatanaomi.com](http://www.agatanaomi.com), selanjutnya disebut 'website Termohon Banding'), dan perbuatan ini dianggap pemanfaatan merek yang mirip (Pasal 37 butir 1 dan Pasal 2 ayat (3) butir 8 Undang Undang Merek Jepang) dengan merek terdaftar Pemohon Banding (Penggugat) (untuk selanjutnya disebut 'Merek Senior'), yang berkaitan dengan katalog merek terlampir, maka Pemohon Banding merasa dilanggar hak mereknya dan meminta kepada Termohon Banding untuk menghentikan tindakan tersebut di atas berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang dan meminta ganti rugi yang disebabkan oleh tindakan ilegal.
2. Putusan pengadilan tingkat I mengutip putusan Mahkamah Agung tanggal 8 September 2008 No.223 (Gyo-hi) tahun 2007 di hlm.561 No.228 Kumpulan Putusan Perdata (selanjutnya disebut 'Putusan Tsutsumino Ohinayakkoya'), dan memutuskan bahwa setiap merek Termohon banding tidak dapat disebut sebagai merek yang mirip dengan Merek Senior, maka penggunaan setiap Merek Junior oleh Termohon banding tidak melanggar hak merek Pemohon banding,

sehingga menolak permintaan dari Pemohon banding. Oleh karena itu, Pemohon banding yang keberatan mengajukan banding.

3. Fakta dan isu yang tidak perlu diperdebatkan adalah sesuai dengan Fakta dan Alasan II 2 dan 3 di Putusan tingkat I (hlm.2 baris 13 sampai hlm.3 baris 4 Putusan tingkat I), maka pertimbangan Pengadilan Negeri diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi. Namun demikian, kalimat yang menyebutkan “ada atau tidaknya dan masa pemakaian Merek Junior 1 sampai dengan 3 oleh Termohon Banding (Tergugat)” dalam putusan tingkat I hlm,3 baris 2 diganti dengan kalimat “kondisi pemakaian setiap Merek Junior”.

III. (...)

#### **IV. Pertimbangan di pengadilan**

##### **1. Perbuatan Termohon banding**

- (1) Jika disimpulkan dari bukti (P 4 dan 8) dan informasi yang diperoleh di luar bukti, Termohon Banding mulai dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2008 melakukan penjualan produk Termohon Banding melalui internet di website Termohon Banding ([www.agathanaomi.com](http://www.agathanaomi.com)), dalam tindakan tersebut sudah diketahui bahwa menampilkan setiap merek Termohon Banding di iklan produk Termohon banding dan informasi berupa materi, ukuran, dan harga produk Termohon Banding.
- (2) Termohon Banding menyampaikan bahwa Termohon Banding pernah menggunakan Merek Junior A dan B (mengacu pada A dan B yang tertulis di katalog merek Termohon banding yang terlampir) di website Termohon Banding tetapi tidak pernah menggunakan Merek Junior 1 dan 2. Namun demikian, pendapat Termohon Banding ini tidak dapat diterima karena alasan-alasan di bawah ini;

Merek Junior 1 terdiri dari huruf, sedangkan Merek Junior A terdiri dari huruf yang sama dengan Merek Junior 1 dan motif latar berwarna hijau. Namun demikian, berdasarkan bukti (P 8), bagian motif latar di Merek Junior A lebih luas dan disebarkan ke bagian yang tidak ada huruf, dan motif ini sekedar latar belakang saja dan tidak memiliki satu kesatuan dengan bagian huruf, maka bisa dikatakan bahwa Merek Junior A sama dengan Merek Junior 1.

Selanjutnya, Merek Junior 2 terdiri dari huruf warna putih yang diberi latar berwarna, namun demikian Merek Junior B yang disampaikan oleh Termohon Banding terdiri dari huruf warna putih yang diberi latar berwarna yang sama dengan Merek Junior 2, dan warna latar tidak

dapat dikatakan sesuatu yang memiliki makna khusus, maka dapat dikatakan bahwa Merek Junior B adalah merek yang sama dengan Merek Junior 2.

## 2. Pertimbangan Kemiripan Merek

### (1) Pertimbangan Standar Kemiripan

Berdasarkan Pasal 37 butir 1 Undang Undang Merek Jepang, telah ditetapkan bahwa “*penggunaan merek yang mempunyai kemiripan dengan merek terdaftar untuk barang sama*” dianggap pelanggaran merek, dan pertimbangan kemiripan merek harus dilihat secara keseluruhan dari kesan, ingatan, dan apa yang dapat dibayangkan oleh pedagang dan konsumen dari segi visual/ penampilan luar, konsep dan pengucapan ketika sebuah merek digunakan pada barang yang sama atau mirip, dan harus dipertimbangkan sejauh mana dapat diketahui berdasarkan praktek perdagangan yang nyata. Namun demikian, kemiripan dari segi penampilan luar, konsep atau pengucapan merek terbatas sebagai standar umum untuk mengasumsikan kemungkinan yang menimbulkan kebingungan atas asal barang yang menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, walaupun mereknya masing-masing tidak mirip berdasarkan pengamatan yang detail dari ketiga unsur/ segi (pengucapan, penampilan, dan konsep) ini, merek tersebut bisa juga dikata mirip tergantung pada praktek perdagangan yang nyata, sebaliknya jika merek yang ada kemiripan dari ketiga unsur/segi tersebut tetapi hal-hal yang lain sangat berbeda atau tidak dapat dikatakan terdapat kemungkinan membingungkan dalam hal asal barang karena praktek perdagangan, maka merek tersebut harus dikatakan sebagai merek yang tidak mirip (mengacu pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 1992 No. 1805 (O) tahun 1991 di hlm.407 No.165 Kumpulan Perdata; Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1997 No. 1102 (O) di hlm.1055 Jilid 51 No.3 Kumpulan Putusan Perdata).

Namun demikian, dalam hal merek kombinasi yang menggabungkan beberapa bagian komposisi, jika setiap bagian komposisi dari merek dapat dianggap sudah bersatu padu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan pengamatan setiap bagian komposisi secara terpisah tidak biasa dalam perdagangan, maka pada dasarnya tidak boleh mempertimbangkan kemiripan merek itu sendiri dengan cara mengutip sebagian dari bagian komposisi tersebut dan bagian tersebut dibandingkan dengan merek orang lain. Sedangkan boleh mempertimbangkan kemiripan merek dengan membandingkan sebagian dari bagian komposisi merek dengan merek orang lain jika sebagian dari bagian komposisi merek dapat diakui sebagai bagian

yang memberikan kesan yang dominan dan kuat sebagai pembeda asal barang atau jasa bagi pedagang dan konsumen, atau jika bagian lainnya tidak menimbulkan pengucapan dan konsep sebagai pembeda asal barang (mengacu pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1963 No. 953 (O) tahun 1962 di hlm.1621 No.12 Kumpulan Perdata jilid 17; Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 September 1993 No. 103 (Gyo-tsu) tahun 1991 di hlm.5009 No.7 Kumpulan Perdata jilid 47; Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 September 2008 No. 223 (Gyo-hi) tahun 2007 di hlm.561 No.228 Kumpulan Perdata).

(2) Fakta-fakta Persidangan

Dengan disimpulkan dari bukti dan informasi yang diperoleh di luar bukti, dapat teridentifikasi fakta-fakta seperti di bawah ini:

a. Keterkenalan merek terdaftar Pemohon Banding

- (a) Pemohon Banding adalah sebuah perusahaan Perancis yang kantor pusatnya terletak di Paris, dan didirikan pada tahun 1974. Pemohon Banding berbisnis dengan produksi dan penjualan aksesoris dan perhiasan, dan di negara Jepang pun menjual aksesoris dan perhiasan melalui anak perusahaan yang bernama Agatha Japon Co., Ltd. (P 1, 35, 36, dan informasi yang diperoleh di luar bukti).
- (b) Di dalam website Pemohon Banding, digunakan simbol brand berbentuk anjing Terrier Skotlandia dan dibawa tulisan 'AGATHA' berukuran besar, ditulis 'PARIS' dengan huruf besar tetapi gaya penulisannya sama dengan Merek Senior (P 1, 32).

Pemohon Banding diperkenalkan seperti: "Agatha dilahirkan di Arondisemen ke-6 kota Paris pada tahun 1974. Terrier Skotlandia yang imut digunakan sebagai simbol brand, dan desainnya memiliki daya tarik karena keren, warna yang indah, kualitas tinggi, harga terjangkau, kaya dengan line-up", dan menjual aksesoris dan perhiasan berupa gelang, ikat pinggang, bros, manset (cuffs), anting-anting, aksesoris rambut, kalung, cincin, dan sebagainya (P 35).

- (c) Setelah membuka Showroom AGATHA Osaka pada tanggal 9 Juni 1989 di Jepang, Pemohon Banding membuka toko di sejumlah lokasi, antara lain: lantai 1 Gedung Pusat Printemps Ginza di Kota Chuo di Tokyo dan lantai 1 gedung Selatan Matsuzakaya Honten di Kota Nagoya pada Maret 1991; lantai 2 Odakyu Departement Store Shinjuku di Tokyo pada September 1991; lantai 2 Tobu Departement Store di Kota Toshima di Tokyo pada Juni 1992; lantai 3 Yokohama Landmark Plaza di Kota Yokohama pada Februari 1995; lantai 1 Daimaru Kobe di Kota Kobe pada April 1995; lantai 1 Hankyu Umeda Main Store di Kota Osaka

pada Oktober 1995; lantai 1 gedung utama Matsuzakaya Shizuoka pada September 1996; lantai 1 Sogo Hiroshima Store di Kota Hiroshima pada September 1997; Mitsukoshi Departement Store Fukuoka di Kota Fukuoka pada Oktober 1997; di lantai 1 Sogo Yokohama Store di kota Yokohama, lantai 2 gedung timur Tokyu Toyoko Departement Store di Kota Shibuya di Tokyo, dan lantai 1 Entetsu Departement Store di Kota Hamamatsu pada bulan September 1998; lantai 1 Fujisaki departement Store di Kota Sendai pada Oktober 2000; lantai 1 Isetan Departement Store Shinjuku di Tokyo pada Mei 2001; lantai 1 Senri Hankyu Departement Store di Kota Toyonaka di Osaka pada September 2001; lantai 1 Daimaru Kyoto di Kota Kyoto pada Oktober 2001; Tsuruya Departement Store di Kota Kumamoto dan lantai 1 Daimaru Sapporo di Kota Sapporo pada Februari 2005; lantai 1 Mitsukoshi Departemen Store Okinawa pada Maret 2005; lantai 1 Daimasu Shinsaibashi di Kota Osaka pada Agustus 2005; lantai 1 Isetan Departemen Store Urawa di Kota Saitama pada Februari 2006; lantai 1 Daiwa Korinbo Store di Kota Kanazawa pada Maret 2006; lantai 1 Hankyu Takarazuka Departement Store pada September 2006. Sebelum Oktober 2006, telah dibuka toko di 25 lokasi di 25 kota besar di seluruh negara Jepang, dan setelah itu pun membuka toko di lantai 3 Daimaru Tokyo, lantai 1 gedung utama Matsuzakaya Ginza, Mitsui Outletpark Makuhari, JR Kyoto Isetan, dan Hankyu Nishinomiya Gardens. Pemohon Banding telah membuka toko di sekitar 280 lokasi di seluruh dunia (P1, 32, 33, 39 dan informasi yang diperoleh di luar bukti).

- (d) Pemohon Banding dengan aksesoris dan perhiasan yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon Banding sebelum dan sesudah Oktober 2006 dan sampai sekarang dimuat atau diiklankan di berbagai majalah fashion/mode seperti 'CLASSY', 'Oggi', 'Gainer', 'FIGARO Japon', 'VINGTAINE', 'VERY', 'HERS', 'GRACE' dan sebagainya (P 9 s/d 23, 40 s/d 80). Dalam majalah-majalah seperti ini, merek ditampilkan dalam berbagai gaya dengan desainnya sama dengan Merek Senior, antara lain: 'AGATHA' tertera dengan besar dan dibawahnya ditulis 'PARIS' dengan ukuran yang agak kecil (P 9, 13, 15 s/d 19, 21, 41 s/d 45, dan 54); di bawah 'Agata' ditulis 'アガタ' (P 14); ditulis 'アガタ パリ' dengan huruf katakana (P 9, 14, 16 s/d 31, 40, 46, 47, 49 s/d 77, 79, dan 80); ditulis keduanya sebagai 'AGATHA PARIS' dan huruf katakana 'アガタ パリ' (P 31, 48, dan 78).

Selanjutnya, penjualan aksesoris dan perhiasan yang ditampilkan Merek Senior 'AGATHA' yang berkaitan dengan produk Pemohon Banding di negara Jepang yang dihitung dengan harga grosir dari Agatha Japon ke klien pada tahun 2006 sampai 2008 mencapai \1.300.000.000,00

(satu milyar tiga ratus juta Yen) sampai \1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Yen) (P 87 dan 88).

b. Merek Senior

Awalnya Merek Senior ini diajukan permohonan pendaftaran merek oleh PT. Miyako Fukuromonoya pada tahun 1979 dalam kelas 21 untuk jenis barang berupa 'aksesori, kancing, tas, kantong, manik-manik batu mulia dan imitasinya, bunga imitasi, peralatan kosmetik' dan telah terdaftar pada tahun 1982. Lalu pada tanggal 28 Juni 1993, PT. Miyako menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagian jenis barang terdiri dari 'aksesori, hiasan kepala, kancing, dan manik-manik batu mulia dan imitasinya'. Kemudian, pada tanggal 22 September 2004, Pemohon banding mendaftarkan perubahan jenis barang seperti 'gesper yang dibuat dari logam (kelas 6), manset (cuffs), manik-manik batu mulia dan imitasinya, aksesori (kecuali manset) (kelas 14), hiasan kepala, kancing, lambang untuk baju (kecuali yang dibuat dari logam mulia), lencana untuk baju (kecuali yang dibuat dari logam mulia), gesper untuk baju, bros untuk baju, pengikat obi (obi-dome), bonnet pin (kecuali yang dibuat dari logam mulia), emblem, gelang/ armband (kelas 26)' (P 2 dan 3).

c. Kondisi pemakaian setiap Merek Junior oleh Termohon Banding

- (a) Termohon Banding adalah sebuah perseroan yang didirikan pada tahun 2003 dan memiliki kegiatan usaha impor dan penjualan komponen aksesoris dan menjual aksesoris dengan pesanan lewat pos (informasi yang diperoleh di luar bukti).
- (b) Termohon Banding sejak tanggal 10 Oktober 2006 sudah memulai kegiatan usaha penjualan aksesoris dengan metode penjualan melalui website Termohon Banding di internet dan sejak itu sampai tanggal 27 Agustus 2008 menyediakan informasi berupa iklan aksesoris tersebut di atas di website Termohon Banding dengan menampilkan setiap merek Termohon Banding (P 4 dan 8; T 7 dan 8, serta informasi yang diperoleh di luar bukti).
- (c) Dalam penjualan komponen aksesoris, Termohon Banding menggunakan tampilan 'i ♥ Smart', dan menggunakan Merek Junior 1 dan 2 di website Termohon Banding untuk penjualan perhiasan dan aksesoris (P 4 dan 8; T 6 s/d 8).
- (d) Pada website Termohon Banding, ditampilkan Merek Junior 1 di setiap tool bar bagian atas, lalu ditampilkan Merek Junior 2 di bagian kiri, dan digunakan Merek Junior 3 di kolom profil perusahaan. Setiap Merek Junior terdiri dari 'Agatha' dan 'Naomi' dengan huruf pertama

ditampilkan dengan huruf besar, dan ada spasi diantara kedua kata (P 4 dan 8).

- (e) Merek Junior berasal dari nama anak perempuan dari A yang merupakan perwakilan dari Termohon Banding dengan suaminya yang berwarganegara Indonesia, nama asli anak perempuan tersebut adalah "B", dan nama Indonesiannya adalah "C" (Merek Junior), dan Termohon Banding mendapatkan ide setiap Merek Junior dari nama tersebut (T 11 dan informasi yang diperoleh di luar bukti).
- (3) Kemiripan antara Merek Senior dan setiap Merek Junior
  - a. Disimpulkan dari fakta persidangan seperti yang diuraikan pada bagian (2) a, antara lain kepemilikan toko Termohon Banding di negara Jepang, iklan di majalah, nilai penjualan dan sebagainya, dapat dikatakan bahwa paling lambat sebelum tanggal 10 Oktober 2006 dimana Termohon Banding mulai menggunakan setiap Merek Junior, Merek Senior 'AGATHA' sudah dikenal antara pedagang dan konsumen di negara Jepang dan sampai sekarang pun tetap dikenal sebagai singkatan dari Pemohon Banding sebagai merek perhiasan atau sebagai merek yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk penjualan aksesoris dan perhiasan.
  - b. Setiap huruf pertama dari Merek Junior 1 diberi desain/hiasan, tetapi karena nama website Termohon Banding adalah 'www.agathanaomi.com' dan ditampilkan Merek Junior 2 di atas layar yang sama, maka huruf awal tersebut bisa dipahami sebagai huruf 'A' dan 'N'. Lalu, setiap Merek Junior secara visual terdiri dari 2 (dua) kata bahasa Inggris, yakni merupakan merek gabungan yang mengkombinasikan kata 'Agatha' dan kata 'Naomi'.

Dengan demikian, setiap Merek Junior terdiri dari kedua kata, yakni 'Agatha' dan 'Naomi', dan setiap huruf pertama ditampilkan dengan huruf besar, dan diantara kedua kata terdapat spasi. Jika mempertimbangkan hal-hal tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa setiap bagian komposisi dari setiap Merek Junior melekat dan bersatu padu sehingga dari segi praktek perdagangan tidak lazim jika bagian komposisi tersebut diamati secara terpisah. Kemudian, seperti diuraikan di bagian a di atas, karena 'AGATHA' memiliki keterkenalan di bidang aksesoris dan memberikan kesan yang kuat dan dominan kepada pedagang dan konsumen sebagai tanda pembeda asal barang, walaupun setiap Merek Junior memiliki pengucapan dan konsep sebagai 'Agatha Naomi', tetapi seharusnya memahami adanya pengucapan dan konsep sebagai 'Agatha'.

Dalam hal itu, Termohon Banding menyampaikan bahwa seharusnya

setiap Merek Junior 'Agatha Naomi' diterima sebagai satu rangkaian, maka tidak boleh mengambil sebagian dari bagian komposisi untuk membandingkan dengan merek orang lain dan menentukan kemiripan. Namun demikian, seperti diuraikan sebelumnya, jika sebagian dari bagian komposisi merek dapat diterima sebagai sesuatu yang memberikan kesan yang kuat dan dominan kepada pedagang dan konsumen sebagai tanda pembeda asal barang atau jasa, bisa saja sebagian dari bagian komposisi merek dibandingkan dengan merek orang lain untuk mempertimbangkan kemiripan merek itu sendiri. Berdasarkan hal itu, dan bersumber pada keterkenalan Merek Senior 'AGATHA' di bidang aksesoris, jika setiap Merek Junior digunakan sebagai informasi yang berupa iklan aksesoris, maka harus dikatakan bahwa pengucapan 'Agatha' sebagai sebagian dari setiap Merek Junior pun menimbulkan pengucapan dan konsep, sehingga pendapat Termohon Banding tersebut di atas tidak dapat dibenarkan.

- c. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap Merek Junior menimbulkan paling sedikit 2 (dua) pengucapan dan konsep, yakni tidak hanya 'Agatha Naomi' tetapi juga 'Agatha'. Lalu, selain 'A' dari 'Agatha' yang ditulis dengan huruf besar, lima huruf lainnya ditulis dengan huruf kecil, tetapi terdiri dari abjad yang sama dengan Merek Senior 'AGATHA'. Jika membandingkan 'Agatha' dari setiap Merek Junior dan 'AGATHA' sebagai Merek Senior 'Agatha' memiliki pengucapan 'agata(アガタ)' dan 'agasa(アガサ)', maka sama atau mirip dengan pengucapan Merek Senior 'AGATHA' yang berbunyi 'agata(アガタ)'. Selain itu, karena 'Agatha' menimbulkan konsep aksesoris dan perhiasan yang berkaitan dengan produksi dan penjualan Pemohon Banding atau Pemohon Banding yang memiliki keterkenalan di bidang aksesoris, dan konsep tersebut sama juga dalam Merek Senior 'AGATHA'. Jika melihat huruf 'Agatha' di setiap Merek Junior, sebagiannya ditulis dengan huruf kecil dan diberi hiasan di huruf besar, maka belum tentu mirip dengan Merek Senior dari segi visual/ penampilan luar, tetapi karena pengucapan dan konsepnya sama ketika 'Agatha' digunakan untuk aksesoris dan perhiasan, walaupun mempertimbangkan perbedaan antara penjualan di departemen store dan penjualan melalui internet, tetap saja 'Agatha' dalam setiap Merek Junior memiliki kemungkinan akan memunculkan kebingungan atas asal dengan 'AGATHA' yang sudah dikenal, maka keduanya memiliki kemiripan secara keseluruhan.
- d. Selanjutnya, dalam hal satu merek menimbulkan pengucapan dan konsep yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) dan salah satu pengucapan dan konsep memiliki kemiripan dengan merek terdaftar, maka seharusnya dianggap bahwa setiap merek tersebut memiliki kemiripan (merujuk

pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1963 tersebut di atas). Karena 'Agatha' sebagai salah satu pengucapan dan konsep yang timbul dari setiap Merek Junior dan 'AGATHA' sebagai Merek Senior memiliki kemiripan, maka harus dikatakan bahwa setiap Merek Junior dan Merek Senior memiliki kemiripan.

(4) Isu pelanggaran merek dari tindakan Termohon Banding

Seperti teridentifikasi di bagian 1, Termohon Banding mulai dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2008 melakukan penjualan produk Termohon Banding melalui internet di website Termohon Banding ([www.agathanaomi.com](http://www.agathanaomi.com)), sudah diketahui bahwa dalam tindakan tersebut ditampilkan setiap Merek Junior di iklan produk Termohon Banding dan informasi berupa materi, ukuran, dan harga produk Termohon Banding. Tindakan Termohon Banding ini memenuhi Pasal 2 ayat (3) butir 8 Undang Undang Merek Jepang, dan dianggap pelanggaran Merek Senior berdasarkan ketentuan Pasal 37 butir 1 Undang Undang Merek Jepang.

Termohon Banding menyatakan bahwa nama Indonesia dari putri seorang perwakilan Termohon Banding digunakan untuk Merek Junior, tetapi kendati demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 (1) butir 1 Undang Undang Merek Jepang.

(5) Ringkasan

Berdasarkan uraian di atas, tindakan Termohon Banding tersebut melanggar Merek Senior, maka Pemohon Banding bisa meminta untuk menghentikan tindakan Termohon Banding berdasarkan Pasal 36 Undang Undang Merek Jepang (penghentian penggunaan merek).

3. Kerugian

(1) Nilai penjualan

- a. Pemohon Banding berpendapat bahwa nilai penjualan produk Termohon Banding mulai dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2008 adalah di atas \200.000.000,00 (dua ratus juta Yen), sedangkan Termohon Banding penjualannya hanya \44.972.00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Yen) saja dan mengajukan laporan yang disusun oleh kuasa hukum Termohon Banding (T 15).

Bukti tersebut (T 15) terdiri dari 12 halaman termasuk transaksi di atas website Termohon Banding yang dikutip dari data hard copy sebanyak 218 halaman data elektronik untuk manajemen penjualan melalui perdagangan daring dari beberapa website termasuk website Termohon Banding.

- b. Kemudian, jika disimpulkan dari bukti (T 16 s/d 24 (termasuk turunan)) dan informasi yang diperoleh di luar bukti, telah teridentifikasi hal-hal di bawah ini:
- (a) Termohon Banding melakukan penjualan aksesoris tidak hanya melalui website Termohon Banding saja, tetapi juga melalui website lain seperti <http://www.ilovesmart.com> dan sebagainya, dan konsumennya jauh lebih banyak melalui website diluar website Termohon Banding. Selain itu, ada juga penjualan yang tidak melalui website.
  - (b) Dalam hal jumlah penjualan produk menurut dokumen kalkulasi rugi dan laba Termohon Banding (T 20 dan 21), penjualan mulai dari tanggal 1 November 2006 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 mencapai \103.920.037,00 (seratus tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh tujuh Yen), dan penjualan mulai dari tanggal 1 November 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 mencapai \111.085.473,00 (seratus sebelas juta delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga Yen).
  - (c) Dalam hal jumlah penjualan data yang berkaitan dengan setiap transaksi di internet (T 22-2 dan 3), penjualan mulai dari tanggal 1 November 2006 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 mencapai \102.526.220,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh Yen), dan penjualan mulai dari tanggal 1 November 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 mencapai \108.497.271,00 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu Yen).
  - (d) Data yang dimuatkan pada materi yang dilampirkan di bukti T 15 tercakup di dalam data T 22-1 sampai dengan 4.
  - (e) Semua invoice pada periode objek sangat banyak, maka telah diajukan sebagian dari semua invoice (10 s/d 25 Oktober 2006) dengan nomor invoice 198048 sampai 198610 (T 23), dan nomor invoice pada periode tersebut serta nilai penjualan tepat dengan data T 22-1 s/d 4.
- c. Fakta yang telah teridentifikasi tersebut dan pendapat dari Termohon Banding mengenai penjualan yang disampaikan sejak pengadilan tingkat I tetap konsisten dan jika mempertimbangkan secara keseluruhan termasuk kondisi bukti yang telah diajukan, nilai penjualan yang ditulis di laporan tersebut (T 15) senilai \44.972,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Yen) dapat dipercaya. Kemudian, nilai di bagian b (b) dan (c) ada selisih sekitar \2.000.000,00 (dua juta Yen) tetapi sesuai dengan uraian di bagian b (a), hal ini tidak harus dipertimbangkan, karena meskipun ada penjualan di luar website

namun selisihnya relatif kecil dibandingkan dengan penjualan secara keseluruhan.

Selain itu, tidak ada bukti yang cukup untuk menerangkan adanya penjualan yang melebihi nilai penjualan tersebut.

(2) Nilai setara dengan biaya penggunaan

Menurut informasi diperoleh di luar bukti, dapat teridentifikasi bahwa nilai setara dengan biaya penggunaan Merek Senior tidak dibawah 5 % dari penjualan produk Termohon Banding.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Undang Undang Merek Jepang, nilai kerugian Pemohon Banding melalui pelanggaran hak Merek Senior Pemohon Banding tidak dibawah 5% dari nilai penjualan tersebut, yakni \2.248,00 Yen (dua ribu dua ratus empat puluh delapan Yen).

(Formula perhitungan)  $44972 \times 0,05 = 2248$

(3) Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon Banding bisa meminta kepada Termohon Banding untuk membayar \2.248,00 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan Yen) sebagai ganti rugi serta penyeteroran yang terjadi setelah tanggal 28 Agustus 2008 (sehari setelah tanggal pengiriman surat gugatan) dimana setelah terjadi tindakan ilegal dengan bunga 5% per tahun sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata sebagai kerugian keterlambatan.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana diuraikan di atas, memutuskan supaya mengubah putusan Pengadilan Tingkat I yang menolak semua permohonan dari Pemohon banding dan menghentikan penggunaan Merek Junior dan ganti rugi yang tidak melebihi \2.248,00 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan Yen).

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Majelis                      Takaomi TAKIZAWA

Hakim                                      Makiko TAKABE

Hakim                                      Hiroki MORISHITA

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

# 11. KASUS RED BULL

## **NOMOR PERKARA**

No. 10080 (Gyo-Ke) Tahun 2017

## **TANGGAL PUTUS**

25 Desember 2017

## **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Keputusan Komisi Banding)

## **PARA PIHAK**

Penggugat : Red Bull Aktiengesellschaft

Tergugat : Bullson Company Limited

## **OBJEK SENGKETA**

Merek Senior (Penggugat):



Merek Tergugat:



## **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang

Pasal 4 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.

Butir 15

*“Merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis pihak lain (Kecuali yang disebutkan pada butir 10 sampai dengan butir 14).”*

Pasal 4 ayat (1) butir 19 Undang Undang Merek Jepang

Butir 19

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah dikenal secara luas diantara konsumen di negara Jepang atau di luar negara Jepang sebagai merek yang menunjukkan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis orang lain dan digunakan dengan tujuan yang curang (yang dimaksud adalah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang curang, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau tujuan curang lainnya).”*

Pasal 4 ayat (1) butir 7 Undang Undang Merek Jepang

Butir 7

*“Merek yang kemungkinan merugikan ketertiban umum atau moral.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membatalkan Keputusan Komisi Banding, Japan Patent Office.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.
4. Periode tambahan untuk Kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi ditetapkan 30 hari.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI**

### **I. Petitum Penggugat**

Mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan Keputusan Komisi Banding, Japan Patent Office, membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

## II. Ringkasan Kasus

Kasus ini merupakan gugatan pembatalan Keputusan Komisi Banding, JPO yang menolak permohonan banding Penggugat terhadap pembatalan pendaftaran merek, dengan uraian sebagai berikut:

- (i) Berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15, Undang-Undang Merek Jepang;
  - (ii) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 19 Undang-Undang Merek Jepang;
  - (iii) ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 7 Undang-Undang Merek Jepang
- .
1. Merek Tergugat dan Kronologi yang terkait prosedural pada Japan Patent Office dan sebagainya
  - (1) Tergugat memiliki merek, selanjutnya, disebut sebagai “Merek Tergugat” (Bukti P-1: 1, 2).

Nomor pendaftaran: No. 5664585

Komposisi Merek: sebagaimana disebutkan di bawah

Tanggal Permohonan: 4 Oktober 2013

Tanggal Pendaftaran: 18 April 2014

Barang yang dimaksud:

Kelas 1 “Aditif bensin pembersih, agen penghemat bahan bakar, aditif kimia bahan bakar mesin penggerak, agen kimia anti kabut kaca jendela, agen anti-beku, agen kimia penghilang lumpur radiator, agen anti-statik (kecuali penggunaan rumah tangga), cat dempul, agen penghilang karbon untuk pembakaran internal, aditif kimia untuk minyak, produk kimia untuk memburamkan kaca, agen pencegah kebocoran ban”;

Kelas 3 “Agen anti-statik rumah tangga, agen penghilang karat, agen pengelupas cat, udara bertekanan pada kaleng untuk membersihkan debu, parfum, bahan wewangian, agen aroma deodoran untuk mobil, cairan pembersih kaca depan mobil, deterjen untuk mobil, agen pemoles untuk mobil, agen aroma deodoran udara tipe semprotan”;

Kelas 4 “Agen penghambat debu, agen penghilang debu, agen pelumas, agen penyerap debu untuk pembersihan, minyak pengawet kulit, aditif untuk bahan bakar mobil (kecuali produk kimia), minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor, gas untuk pengapian atau penerangan (pencahayaannya), bahan bakar untuk pembakaran internal, aditif minyak dan bahan bakar untuk industri (kecuali produk kimia)”;

Kelas 5 “Deodoran (kecuali untuk manusia dan hewan), insektisida, dupa bakar pembasmi serangga, agen pembersih udara, agen deodorant pengharum udara tipe semprot, insektisida, disinfektan pensteril untuk sanitasi, disinfektan fumigasi (hanya tipe batang), disinfektan fumigasi (hanya tablet), kotak P3K yang memiliki isi”

[Merek Tergugat]



- (2) Pada tanggal 24 Desember 2015, Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap pembatalan pendaftaran Merek Tergugat dengan menyatakan pendaftaran Merek Tergugat tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Merek Jepang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15, butir 19, dan butir 7 Undang-Undang Merek Jepang (Pembatalan No. 2015-890100).

Japan Patent Office memberikan Keputusan Komisi Banding yang berbunyi “Permohonan banding perkara a quo ditolak.” pada tanggal 13 Desember 2016, dan salinan keputusan tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 22 Desember 2016.

## 2. Pokok Pertimbangan Keputusan Komisi Banding

### (1) Merek Senior

#### A Komposisi Merek



(2) Penerapan ketentuan Pasal 4 (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang

B Mengenai Tingkatan Kemiripan Merek Tergugat dengan Merek Senior  
(A) Mengenai Merek Tergugat

Sesuai dengan 1. (1) di atas, Merek Tergugat memiliki latar belakang gambar perisai dengan gradasi coklat muda, dimana pada bagian tengah gambar perisai tersebut tergambar sebuah bentuk banteng warna merah menghadap kiri yang memiliki tepi hitam, banteng tersebut menekuk punggungnya, digambarkan bertanduk putih, bagian kepala termasuk muka dan rahangnya menghadap ke depan, kedua kaki depannya menekuk ringan ke dalam, kedua kaki belakang menendang ke bagian belakang, ekornya terangkat seperti bentuk huruf S, secara keseluruhan menunjukkan sosok sedang melompat ke arah kiri atas.

Dari Merek Tergugat, seharusnya tidak menimbulkan pengucapan dan ide tertentu.

(B) Mengenai Merek Senior

Sesuai dengan (1) A di atas, Merek Senior digambarkan dengan siluet gambar banteng merah menghadap kiri, yang badannya ditempatkan di luar dengan bentuk lingkaran, yang bagian kepalanya ditempatkan pada bagian kanan bawah dalam bentuk lingkaran berwarna kuning, dimana banteng tersebut membengkokkan punggungnya menjadi bentuk huruf "hiragana" "く" (ku), merendahkan bagian kepala dengan menarik rahangnya, mencuatkan tanduknya ke arah depan, kedua kaki depannya bersentuhan dengan bagian tepi bentuk lingkaran, ditekuk menghadap dalam seperti diangkat ke bagian dada, kedua kaki belakang ditempatkan menendang ke arah belakang sehingga menjadi ke sisi bawah bentuk lingkaran, ekornya terangkat seperti bentuk huruf S, secara keseluruhan menunjukkan sosok bergegas ke arah depan dengan kondisi tubuh bagian atas agak terangkat.

Dari Merek Senior dianggap tidak menimbulkan pengucapan dan ide tertentu.

(C) Pertimbangan Mengenai Tingkat Kemiripan Merek Tergugat dengan Merek Senior

Antara Merek Tergugat dengan Merek Senior memiliki persamaan pada poin digambarkannya bentuk banteng berwarna merah menghadap kiri di depan bentuk latar belakang, dengan menekuk kedua kaki depannya ke dalam dan menendang kaki belakangnya, yang mengangkat ekornya seperti bentuk huruf S.

Namun dari bentuk latar belakang, merek kedua belah pihak memiliki perbedaan pada bentuk perisai berwarna coklat muda bergradasi dan bentuk lingkaran berwarna kuning, dimana banteng pada Merek Tergugat ditempatkan dengan posisi berimbang pada bagian tengah bentuk perisai latar belakang. Sedangkan pada Merek Senior bagian kepalanya ditempatkan di dalam bentuk lingkaran, badannya ditempatkan di luar bentuk lingkaran, sehingga ada ketidakseimbangan penempatan antara bentuk lingkaran latar belakang dengan banteng, dan lebih lagi, pada sosok keseluruhan, banteng Merek Tergugat sosoknya sedang melompat ke arah kiri atas, sedangkan banteng Merek Senior menunjukkan sosok bergegas ke arah depan dengan kondisi sedikit mengangkat tubuh bagian atas.

Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki perbedaan, pada keseimbangan penempatan bentuk latar belakang dengan banteng. Perbedaan pada banteng, memiliki tepi dan poin siluet, perbedaan sosok banteng, kondisi melompat ke arah kiri atas dan kondisi bergegas ke arah depan, maka kedua belah pihak secara penampilan memiliki perbedaan kesan, dan seharusnya tidak dapat dianggap mirip pada penampilannya.

Sehingga, antara Merek Tergugat dengan Merek Senior tersebut tidak dapat dikatakan mirip pada penampilannya, pengucapan, maupun ide, dan tingkatan kemiripannya rendah.

- III. Alasan Penggugat membatalkan Keputusan Komisi Banding Alasan Pembatalan Komisi Banding yang Menjadi Dalil Penggugat
  1. Alasan Pembatalan 1 (Kesalahan pertimbangan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek Jepang)
  - (1) Mengenai Merek yang dipergunakan

Merek berupa gambar banteng yang bergegas dan merek berupa kata-kata "Red Bull", keduanya terkenal sebagai merek Red Bull Company (Penggugat berada dalam group perusahaan Red Bull Company, dan merupakan badan hukum Swiss yang mengelola merek Red Bull Company di Jepang dan negara lain (bukti P-3, P-4, P-178)).

[Merek 1 yang dipergunakan Penggugat]



(gambar dua banteng berhadapan)

[Merek 2 yang dipergunakan Penggugat (Merek Senior)]



[Merek 3 yang dipergunakan Penggugat]



(2) Tingkat kemiripan merek(2)

Kemiripan Merek yang dipergunakan Penggugat dengan Merek Tergugat Ini adalah cukup tinggi.

- A. Merek 1 yang dipergunakan Penggugat adalah merek yang menggambarkan 2 ekor banteng warna merah saling berhadapan yang merendahkan bagian kepala dengan menekuk punggung menjadi bentuk huruf hiragana “<” (ku) menarik rahang mengarahkan tanduk ke arah depan, menekuk kedua kaki depan menarik ke bawah dada

sembari menendang kedua kaki belakang ke arah belakang, seperti bergegas dan mengangkat ekornya menjadi seperti bentuk huruf S, dengan latar belakang berwarna kuning.

Merek 2 yang dipergunakan Penggugat adalah merek yang dihilangkan banteng menghadap kanan dari Merek 1 yang dipergunakan Penggugat,

Merek 3 yang dipergunakan Penggugat merupakan merek yang dihilangkan banteng menghadap kiri dari Merek 1 yang dipergunakan Penggugat. Dengan kata lain, Merek 2 yang dipergunakan Penggugat dan Merek 3 yang dipergunakan Penggugat tersebut masing-masing memiliki hubungan faktor komposisi dari Merek 1 yang dipergunakan Penggugat.

- B. Melihat antara Merek 2 yang dipergunakan Penggugat dan Merek Tergugat, keduanya menggunakan latar belakang dan banteng di depannya, kedua banteng tersebut berwarna merah yang merendahkan bagian kepala dengan menekuk punggung menjadi bentuk huruf hiragana “く” (ku), menarik rahang mengarahkan tanduk ke arah depan, menekuk kedua kaki depan menarik ke bawah dada sembari menendangkan kedua kaki belakang ke arah belakang, mengangkat ekornya menjadi seperti bentuk huruf S. Selanjutnya, latar belakang dari kedua merek tersebut bernuansa warna kuning. Dengan demikian keduanya memiliki kesamaan komposisi dasar dan karakteristik perpaduan sosok dan pewarnaan berkarakteristik dari banteng. Bila memperbandingkan kedua merek tersebut secara mendetail, maka banteng dari Merek Tergugat gembungan ototnya ditampilkan dengan warna hitam dan sebagainya, sementara pada Merek 2 yang dipergunakan Penggugat gembungan ototnya digambarkan dengan warna putih. Perbedaan selanjutnya yaitu pada bagian pundaknya ditampilkan 1 gembungan, sedangkan Merek 2 yang dipergunakan Penggugat punggungnya lebih berbentuk huruf hiragana “く” (ku). Perbedaan pada latar belakang, Merek Tergugat berbentuk perisai berwarna kuning tanah, sementara pada Merek 2 yang diipergunakan Penggugat berbentuk lingkaran warna kuning dan lainnya, namun dari pengamatan kedua merek secara terpisah, maka perbedaan apapun dapat dikatakan sebagai perbedaan yang dicari-cari.

Selain itu, kedua merek tersebut memiliki persamaan ide, berupa banteng merah yang bergegas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Merek Tergugat dan Merek 2 yang dipergunakan Penggugat memiliki kemiripan yang tinggi.

#### IV. Dalil Tergugat (tidak dicantumkan)

#### V. Pertimbangan Pengadilan Tinggi

1. Mengenai Alasan Pembatalan 1 (Kesalahan pertimbangan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek Jepang)

Penggugat mendalilkan bahwa pertimbangan kesimpulan Keputusan Komisi Banding yang menyatakan Merek Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek itu adalah salah, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

- (1) "Merek yang berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir 15, adalah tepat kalau ditafsirkan bahwa lingkupnya tidak semata-mata meliputi Merek yang apabila digunakan untuk jenis barang/jasa yang bersangkutan, berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan konsumen seolah-olah barang/jasa yang bersangkutan adalah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, melainkan juga meliputi Merek yang kemungkinan akan menimbulkan kebingungan konsumen bahwa barang/jasa yang bersangkutan seolah-olah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan pihak lain sebagai hubungan perusahaan induk dan anak atau hubungan afiliasi, atau hubungan satu grup yang bersama-sama melakukan proyek pengembangan produk dengan menggunakan satu Merek yang sama (selanjutnya disebut sebagai "kemungkinan menimbulkan kebingungan dalam arti luas").

Ada atau tidak adanya "kemungkinan akan menimbulkan kebingungan" perlu dipertimbangkan secara komprehensif, dengan mengingat tingkat kemiripan Merek yang bersangkutan dengan Merek milik pihak lain, tingkat keterkenalan, ketermasyhuran dan sifat orisinal Merek milik pihak lain, tingkat keterkaitan dalam hal sifat, cara dan tujuan penggunaan antara jenis barang/jasa yang Mereknya digunakan dengan barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain, kesamaan pedagang dan konsumen serta keadaan transaksi lainnya yang nyata, dengan berpijak pada kehati-hatian yang normal di kalangan pedagang dan konsumen dari barang/jasa yang ditempelkan Merek tersebut. (Sumber: Putusan ruang sidan kecil III, tanggal 11 Juli 2000, (Gyou-Hi) No. 85 Tahun 1998 di Mahkamah Agung dan Kumpulan Yurisprudensi Perdata, Jilid 54, Nomor 6 Halaman 1848).

- (2) Perbandingan antara Merek Tergugat dan Merek Senior

Sebagaimana diuraikan pada angka II 2. (2) B di atas, maka Keputusan Komisi Banding membandingkan komposisi Merek Tergugat dengan

Merek Senior, kedua merek tersebut memiliki persamaan pada digambarkannya banteng merah menghadap kiri di depan bentuk latar belakang, kaki depan menghadap ke dalam, menendangkan kaki ke belakang, ekor diangkat menjadi seperti bentuk huruf S, kedua merek tersebut memiliki perbedaan pada bentuk latar belakang bentuk perisai coklat muda yang bergradasi pada bentuk latar belakang dengan bentuk lingkaran berwarna kuning, dimana pada Merek Tergugat, banteng ditempatkan dengan posisi seimbang di bagian tengah bentuk perisai latar belakang, sementara banteng pada Merek Senior kepalanya ditempatkan di dalam lingkaran, dengan badan ditempatkan di luar lingkaran. Terdapat kekurangan seimbangan pada posisi bentuk lingkaran latar belakang dan posisi banteng. Selain itu pada sosok tubuh, banteng Merek Tergugat bersosok sedang melompat ke arah kiri atas, sementara banteng Merek Senior kondisinya menunjukkan sedikit mengangkat tubuh bagian atas, dengan sosok bergegas ke arah depan. Dengan adanya perbedaan kedua merek : pertama keseimbangan pada penempatan latar belakang dengan banteng; Kedua perbedaan digambarkannya garis tepi banteng sedangkan yang lainnya dengan siluet; ketiga perbedaan kondisi melompat ke arah kiri atas pada sosok banteng sedangkan yang lain kondisi bergegas ke arah depan kiri

Kesimpulan bahwa kedua merek tersebut tidak memiliki kesamaan dari segi penampilan dan kesan. Seharusnya tidak dapat dikatakan penampilannya mirip. Kedua merek tersebut tidak dapat dikatakan mirip juga pada pengucapan dan ide yang muncul, dan tingkatan kemiripan itu pun rendah.

Terhadap hal ini, Penggugat mendalilkan bahwa antara Merek Tergugat dan Merek Senior memiliki persamaan sosok karakteristik banteng. Mengenai perbedaan di uraikan oleh Komisi Banding merupakan hal yang dicari-cari, dan juga bila mempertimbangkan aktual kondisi transaksi dan sebagainya, maka tinggi tingkat kemiripan kedua merek.

## A Komposisi Merek Tergugat dan Merek Senior

### (A) Komposisi Merek Tergugat

Merek Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka II 1. (1) di atas, berlatar belakang bentuk perisai berwarna gradasi coklat muda, yang pada bagian tengah dari bentuk perisai tersebut terdapat gambar banteng berwarna merah bertepi hitam menghadap kiri, banteng tersebut menekuk punggungnya, dengan gambar 2 buah tanduk, bagian kepala termasuk muka dan rahangnya menghadap depan, dengan kedua kaki depan sedikit ditekuk ke dalam dan kedua kaki belakang menendang ke arah belakang, dengan ekor diangkat menjadi bentuk seperti huruf S, yang komposisi

secara keseluruhan menunjukkan sosok sedang melompat ke arah kiri atas. Komposisi dasar Merek Tergugat, sebagaimana dipertimbangkan dalam Keputusan Komisi Banding. Dari gambar Merek Tergugat, menimbulkan ide “banteng merah melompat”, namun tidak menimbulkan pengucapan tertentu.

#### (B) Komposisi Merek Senior (Penggugat)

Merek Senior (Penggugat) sebagaimana diuraikan dalam angka II 2. (1) di atas, dimana kepala banteng ditempatkan pada bagian kanan bawah di dalam bentuk lingkaran kuning, badannya ditempatkan di luar bentuk lingkaran yang sama. Bentuk banteng merah menghadap kiri tergambar dengan siluet, dimana banteng tersebut menekuk punggungnya menjadi bentuk huruf hiragana “く” (ku), merendahkan kepala dengan menarik rahangnya, terdapat 2 buah tanduk yang mengarah ke arah depan, kedua kaki depannya bersentuhan dengan bagian tepi bentuk lingkaran dan ditekuk ke arah dalam ke arah bawah dada. Kedua kaki belakang ditempatkan menendang ke arah belakang ke sisi bawah bentuk lingkaran. Ekor banteng diangkat menjadi seperti bentuk huruf S. Secara keseluruhan komposisi tersebut menunjukkan sosok bergegas ke depan, dengan kondisi setengah badan atas sedikit diangkat. Komposisi dasar Merek Senior (Penggugat) sebagaimana dipertimbangkan dalam Keputusan Komisi Banding. Dari gambar Merek Senior (Penggugat) menimbulkan ide “banteng merah bergegas”, namun tidak menimbulkan pengucapan tertentu.

#### B Perbedaan Antara Merek Tergugat dan Merek Senior (Penggugat)

Antara Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat) memiliki kesamaan komposisi dasar yakni bentuk banteng warna merah menghadap kiri yang menyerudukkan kedua tanduknya, menekuk kedua kaki depannya ke dalam, menendang kedua kaki belakangnya, dan mengangkat ekornya ke atas menjadi seperti huruf S. Latar belakang berwarna kuning polos yang memberi kesan hangat.

Apabila diperbandingkan Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat) secara langsung, maka latar belakang pada Merek Tergugat berbentuk perisai gradasi coklat muda, sementara pada Merek Senior (Penggugat) berbentuk lingkaran warna kuning. Posisi banteng pada Merek Tergugat hampir seluruhnya ditempatkan pada bagian tengah perisai latar belakang, sementara banteng pada Merek Senior (Penggugat) kepalanya ditempatkan di dalam lingkaran dan badannya ditempatkan di luar lingkaran. Selanjutnya, mengenai perbedaan keseluruhan, banteng pada Merek Tergugat bergaya

sedang melompat ke arah kiri atas dengan diberikan garis tepi, sementara banteng pada Merek Senior (Penggugat) terdapat siluet yang menunjukkan gaya bergegas ke arah depan dengan sedikit mengangkat tubuh bagian atas. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas, masing-masing merek memiliki perbedaan.

Akan tetapi, walau mempertimbangkan setiap perbedaan dari pengamatan di atas dengan memperbandingkan secara langsung pun, maka dengan melihat komposisi keseluruhan Merek Tergugat dan Merek Senior (Penggugat), antara Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat) keduanya hampir memiliki kesamaan komposisi dasar, antara lain: ditempatkannya banteng bergaya seperti hidup berwarna merah yang tanduknya digambarkan menyeruduk menghadap ke kiri, dengan latar belakang berwarna kuning polos yang memberi kesan hangat. Dari komposisi banteng itu sendiri, bila diperbandingkan terdapat persamaan seperti diuraikan di atas, maka dari segi penampilan kemungkinan akan menimbulkan kebingungan.

Dari Merek Tergugat ditimbulkan ide banteng merah melompat, dan dari Merek Senior (Penggugat) juga ditimbulkan ide banteng merah bergegas. Sehingga pada ide baik Merek Tergugat maupun Merek Senior (Penggugat) dapat dikatakan hampir serupa (atau mirip).

Dengan demikian, Merek Tergugat dapat dikatakan mempunyai kemiripan yang relatif tinggi dengan Merek Senior (Penggugat).

### (3) Keterkenalan Merek Senior (Penggugat)

Berdasarkan bukti (P-5, 6, 8 s/d 13, 17, 19, 38 s/d 70, 73 s/d 94, 98, 99, 105, 108, 112, 113, 125 s/d 129, 134, 180, 181, 185 s/d 197, 200, 201, dan 203) dan jawab jinawab terdapat fakta-fakta seperti dibawah ini:

#### A. Penggunaan Merek Senior (Penggugat) yang Dipergunakan pada Minuman Berenergi

Red Bull Company menjual minuman berenergi, Merek berupa kata-kata “Red Bull” dan Merek 1 yang dipergunakan Penggugat dilekatkan pada permukaan badan kalengnya dan gambar seekor banteng yang merupakan bagian dari komposisi merek yang dipergunakan Penggugat dilekatkan di bagian atas kaleng (*pull tab*).

Desain (posisi penempatan merek) tersebut tidak berubah sejak pertama penjualan hingga saat ini (P-180). Merek yang Dipergunakan Penggugat itu pun dipergunakan pada iklan (P-181).

Minuman berenergi “Red Bull” mulai dijual di Austria pada tahun 1987, area penjualannya meluas secara global, dimana jumlah penjualan

secara global pada tahun 2013 mencapai 5,4 milyar kaleng, (Bukti P-6). Di Jepang mulai dijual pada tahun 2005, jumlah penjualan 176 juta kaleng, omset mencapai sekitar 35,2 milyar yen (harganya 200 yen/kaleng), dan menempati *share* yang dominan di pasaran minuman berenergi di Jepang (Bukti P-5, 6, 185 s/d 196).

Kemudian, selain iklan komersial melalui TV (Bukti P-197), juga menjalankan “Red Bull Mini” yakni mobil iklan minuman berenergi “Red Bull” yang penggunaan menampilkan bentuk besar *single bull* di kedua sisi mobil dan menampilkan merek 1 digunakan Penggugat pada *bumper* mobil (Bukti P-8 s/d 13), juga menjalankan banyak iklan antara lain dengan mengangkut barang dengan “Red Bull Event Car” yang menampilkan bentuk besar *single bull* di kedua sisi mobil.

B. Penggunaan Merek Yang Dipergunakan Penggugat Dalam Acara Olahraga, Seni, dan Budaya

Red Bull Company memiliki berbagai divisi media, selain balap mobil yang dimulai dari F1 *race*, perusahaan ini menjadi penyelenggara atau sponsor berbagai pertandingan olah raga seperti sepak bola, hoki es, *free style motocross*, Red Bull Air Race dan sebagainya. Juga melakukan penyelenggaraan acara kebudayaan seperti kesenian atau musik dan sebagainya. Pada keseluruhan penyelenggaraan acara tersebut, dipergunakan Merek yang Dipergunakan Penggugat (Bukti P-6). Pada helm, topi, pakaian, papan, wristband, dan sebagainya dari setiap atlet ditampilkan secara independen Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat (Senior) dan Merek 3 yang Dipergunakan Penggugat (Bukti P-98, 99, 105, 108, 112, dan 113).

C. Penggunaan Merek yang Dipergunakan Penggugat pada F1 *Race*

Pada tahun 1995, Red Bull Company ikut serta pertama kali pada F1 *race* sebagai sponsor “Red Bull Sauber Petronas”, setelah itu pada tahun 2004 dibentuk *racing team* Red Bull Racing (Selanjutnya, disebut “Red Bull Racing”) (P-6).

Di Jepang, Red Bull Racing memenangkan F1 *Grand Prix* (Suzuka) selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, dan pernah diliput dalam artikel khusus di koran, majalah, dan sebagainya (Bukti P-38 s/d 70). Selain itu, bukan hanya majalah otomotif (Bukti P-73 s/d 83), tetapi juga artikel mengenai Red Bull Racing juga dimuat pada majalah umum (Bukti P-84 s/d 94).

Pada mobil balap Red Bull Racing, Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat dan merek kata-kata Red Bull didesain bersamaan pada bagian sayap badan mobil. Merek Senior (Penggugat) (Merek yang 2

Dipergunakan Penggugat) atau Merek 3 yang Dipergunakan Penggugat ditampilkan dengan besar pada samping badan mobil (Bukti P-39 s/d 42, 46, 47, 49, 50, 52 s/d 57, 59 s/d 64, 66, 69, 79, dan P-83). Pada bagian dada pakaian setiap pembalap Red Bull Racing ditampilkan Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat bersama dengan merek kata-kata Red Bull (Bukti P-17, 19, dan sebagainya). Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) atau Merek 3 yang Dipergunakan Penggugat ditempelkann pada sisi helm (Bukti P-19, 39, 41 s/d 43, 45, 55, 57, 59, dan P-60) dan pada bagian lengan baju (BuktiP-49, 53, 55, 56, 59 s/d 61, P-63). Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) juga ditempelkan pada *knit cap* (P-40).

D. Penggunaan Merek yang Dipergunakan Penggugat Berdasarkan Lisensi

Merek yang Dipergunakan Penggugat, Red Bull Company, sejak tahun 1999 memberikan lisensi pada banyak perusahaan (Bukti P-6), lisensi tersebut mencakup mainan rakitan, *video game*, *sun glasses*, perlengkapan kantor, tas, pakaian, dan sebagainya (Bukti P-85, 91, 93, 94, 126 s/d 129).

Red Bull Company berekspansi juga pada bisnis lisensi terkait balap mobil dan motor, dan barang yang berkaitan dengan balapan dengan Merek yang Dipergunakan Penggugat (Bukti P-200, 201).

E. Biaya Iklan

Pada tahun 2013, Red Bull Company di Jepang mengeluarkan biaya media sejumlah lebih kurang 2,160 milyar yen, dan biaya pemasaran sejumlah lebih kurang 5,8 milyar yen (Bukti P-6).

F. Peringkat Merek (*Brand Ranking*)

Berdasarkan *brand research* Milward Brown yang dilakukan pada tahun 2013, dari 100 merek yang paling bernilai di dunia, "Red Bull" diberikan peringkat 83 (Bukti P-203). Pada *ranking "Brand yang paling Bernilai di Dunia"* majalah Forbes edisi tahun 2015 peringkat 76 (Bukti P-134).

G. Berdasarkan hal di atas, maka minuman berenergi yang mempergunakan Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat pada saat pengajuan pendaftaran Merek Tergugat, telah melewati lebih dari 8 tahun setelah mulai diperdagangkan di Jepang, dengan penjualan sekitar 35,2 milyar yen, dengan pangsa pasar sekitar lebih dari 60%, dan banyak melakukan iklan TV maupun periklanan lainnya (di Jepang mengeluarkan biaya iklan setahun sekitar 5,8 milyar yen). Hasilnya diakui bahwa kekuatan merek Red Bull Company mendapatkan tingkat pengenalan yang tinggi. Merek yang Dipergunakan Penggugat tersebut selain dipergunakan

pada balap mobil juga dipergunakan secara luas pada berbagai jenis acara yang banyak diselenggarakan (Red Bull Company menjadi sponsor banyak atlet dan sebagainya). Diakui juga barang yang diberikan Merek yang Dipergunakan Penggugat itu diperkenalkan di TV, majalah, surat kabar, dan banyak media lainnya.

Dengan demikian, Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat, sebagai merek yang menunjukkan produk Red Bull Company pada saat pengajuan pendaftaran Merek Tergugat, dianggap sudah dikenal secara luas di antara pedagang dan konsumen di Jepang. Sejak saat pendaftaran Merek Tergugat sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa fakta tersebut terus berlanjut.

Selanjutnya, komposisi Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) merupakan bagian dari komposisi Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat, dan saat Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat terkenal, maka konsumen yang bersentuhan dengan Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) diperkirakan dapat mengenal dengan mudah bahwa Merek Senior (Penggugat) merupakan bagian dari komposisi Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat.

Pada mobil balap (*Red Bull Racing*), Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat didesain bersamaan dengan merek kata-kata Red Bull pada bagian sayap badan mobil. Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) atau Merek 3 yang Dipergunakan Penggugat ditampilkan besar pada samping badan mobil, dan Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) atau Merek 3 yang Dipergunakan Penggugat juga ditampilkan pada sisi helm, lengan pakaian atau *knit cap* dan sebagainya. Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) pun banyak dipergunakan sebagai merek yang mandiri dari Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat, dan iklan oleh mobil iklan “Red Bull Mini” serta menampilkan bentuk *single bull* dengan besar pada kedua sisi mobilnya.

Kemudian, tidak hanya sejumlah besar penonton hadir pada acara balap mobil dan sebagainya, melainkan juga melalui TV atau majalah dan sebagainya. Banyak kesempatan terlihat mobil balap dan sebagainya yang diberikan Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat), yang pada berbagai forum yang berkaitan dengan balap mobil dan sebagainya, juga diperjualbelikan helm atau topi dan sebagainya yang diberikan Merek Senior (Penggugat).

Dengan demikian, Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) pada saat pengajuan pendaftaran dan

saat pemeriksaan pendaftaran Merek Tergugat, tidak hanya produk minuman berenergi (minuman) yang berkaitan dengan bisnis Red Bull Company, melainkan juga pada barang yang berkaitan dengan mobil dikenal secara luas di antara pedagang dan konsumen yang berkaitan dengan mobil, terkenal dan kondisi demikian terus berlanjut pada saat ini.

(4) Kekhasan (Originalitas) Merek Senior (Penggugat)

Merek Senior (Penggugat) dikenal digambarkan dengan siluet bentuk keseluruhan banteng warna merah yang menghadap kiri, dan digambarkan dengan warna kuning pada latar belakangnya, maka berdasarkan bukti (Bukti P-174) dan keseluruhan jawab-jawab, pendaftaran merek banteng yang ditunjukkan dengan siluet seluruh badan secara nyata dengan menghadap ke kiri, sudah diketahui keberadaannya sejak dahulu, walaupun Penggugat mendalilkan bahwa Merek Senior (Penggugat) berkarakteristik, memiliki rasa dinamis yang kuat, yang menggambarkan kondisi banteng merah sedang bergegas, bentuk banteng Merek Senior (Penggugat).

Dibandingkan dengan merek dari kata-kata ciptaan atau bentuk yang unik, Merek Senior (Penggugat) sulit untuk dinyatakan memiliki tingkat originalitas yang tinggi. Selanjutnya, penempatan bentuk lingkaran dan sebagainya di latar belakang, juga merupakan metoda yang biasa dipakai, tidak dapat dikatakan Merek Senior (Penggugat) yang dibuat dari perpaduan banteng dan bentuk lingkaran itu, memiliki tingkat originalitas tinggi.

(5) Barang yang Dimaksud dari Merek Tergugat dan Barang yang Berkaitan dengan Merek Senior (Penggugat)

Merek Senior (Penggugat) digunakan secara aktual terhadap mobil atau barang yang berkaitan dengan balap mobil, sementara barang yang ditempelkan dengan Merek Tergugat adalah barang-barang yang termasuk dalam:

Kelas 1, meliputi: “Aditif bensin pembersih, zat penghemat bahan bakar, aditif kimia bahan bakar mesin penggerak, zat kimia anti kabut kaca jendela, zat anti-beku, zat kimia penghilang lumpur radiator, zat anti-statik (kecuali penggunaan rumah tangga), cat dempul, agen penghilang karbon untuk pembakaran internal, aditif kimia untuk minyak, produk kimia untuk memburamkan kaca, zat pencegah kebocoran ban”;

Kelas 3 meliputi: “Zat anti-statik rumah tangga, zat penghilang karat, zat pengelupas cat, udara bertekanan pada kaleng untuk membersihkan debu, parfum, bahan wewangian, zat aroma deodoran untuk mobil, cairan

pembersih kaca depan mobil, deterjen untuk mobil, zat pemoles untuk mobil, zat aroma deodoran udara tipe semprotan”;

Kelas 4 meliputi: “Zat penghambat debu, zat penghilang debu, zat pelumas, zat penyerap debu untuk pembersihan, minyak pengawet kulit, aditif untuk bahan bakar mobil (kecuali produk kimia), minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor, gas untuk pengapian atau penerangan (pencahayaan), bahan bakar untuk pembakaran internal, aditif minyak dan bahan bakar untuk industri (kecuali produk kimia)”;

Kelas 5 meliputi: “Deodoran (kecuali untuk manusia dan hewan), insektisida, dupa bakar pembasmi serangga, zat pembersih udara, deodorant pengharum udara tipe semprot, insektisida, disinfektan pensteril untuk sanitasi, disinfektan fumigasi (hanya tipe batang), disinfektan fumigasi (hanya tablet), kotak P3K yang memiliki isi”.

Barang-barang tersebut di atas, dapat dikatakan termasuk barang berkaitan dengan mobil, maka keterkenalan Merek Senior (Penggugat) memiliki kaitan dengan barang yang berhubungan dengan mobil, yang merupakan barang yang sudah dikenal diantara pedagang dan konsumen. Apalagi, Tergugat merupakan pihak yang bergerak di bidang (berbisnis) penjualan barang yang berkaitan dengan mobil (Bukti P-2), melakukan penjualan barang-barang untuk mobil seperti deterjen, zat pemoles, zat pemurni udara (penyegar udara) dan sebagainya (Bukti P-136 s/d 140), yang mempergunakan Merek Tergugat pada barang.

#### (6) Kesamaan Pedagang dan Konsumen serta Kondisi Transaksi

Barang yang ditempelkan dengan Merek Tergugat secara luas termasuk barang yang berkaitan dengan mobil, yang memang dikonsumsi setiap hari, maka konsumen utama barang yang mempergunakan Merek Tergugat termasuk barang yang berkaitan dengan mobil. Dapat dikatakan bahwa konsumen Tergugat secara umum merupakan pemilik atau pengguna mobil. Kemudian, pada konsumen umum yang demikian ini dapat dikatakan termasuk konsumen yang bukan berarti memiliki pengetahuan yang tepat atau detail mengenai merek, sehingga yang dipikirkan pada saat pembelian barang, tidak berarti konsumen selalu menyadari dan memperhatikan mengenai nama pabrik atau nama perusahaan (*house mark*).

Kemudian, mengenai Merek yang Dipergunakan Penggugat, diakui bahwa Red Bull Company memberikan berbagai jenis lisensi pada banyak perusahaan, dan mengenai berbagai barang termasuk barang yang berkaitan dengan mobil atau balap mobil melakukan penjualan dengan memberikan Merek yang Dipergunakan Penggugat termasuk Merek Senior (Penggugat).

(7) Mengenai Kemungkinan Menimbulkan Kebingungan

Komposisi keseluruhan pada Merek Tergugat dan Merek Senior (Penggugat) terdapat kesamaan komposisi dasar antara lain: ditematkannya bentuk banteng yang bersosok dinamis berwarna merah yang menyerudukan tanduknya dengan digambarkan menghadap kiri di depan dengan latar belakang warna kuning polos yang memberi kesan hangat. Konsumen utama barang yang berkaitan dengan mobil yang merupakan barang yang mempergunakan Merek Tergugat adalah meliputi konsumen umum yang termasuk orang yang belum tentu memiliki pengetahuan yang tepat atau mendetail mengenai merek, yang faktanya tidak dapat dikatakan saat membeli barang memberikan perhatian yang sedemikian tinggi. Walaupun tidak dapat dikatakan Merek Senior (Penggugat) memiliki tingkat originalitas yang tinggi, namun di Jepang memiliki tingkat keterkenalan yang tinggi, maka bila Merek Tergugat dipergunakan pada barang-barang tersebut di atas, maka dapat dikatakan kemungkinan konsumen yang bersentuhan dengan barang tersebut (konsumen umum) akan memperhatikan bentuk yang komposisi dasarnya mirip dengan Merek Senior (Penggugat), dan tidak menyadari perbedaan seperti bentuk detail pada Merek Tergugat.

Pada bidang otomotif Merek Senior (Penggugat) terkenal di antara pedagang dan konsumen sebagai merek yang menunjukkan barang Red Bull Company. Red Bull Company memberikan banyak lisensi Merek yang Dipergunakan Penggugat yang merupakan bagian dari komposisi Merek Senior (Penggugat), yang menjual barang-barang yang berkaitan dengan otomotif. Sehingga poduk yang menggunakan Merek Tergugat dapat dikatakan termasuk barang-barang yang berkaitan dengan otomotif, yang dianggap oleh pedagang dan konsumen adalah Merek Senior (Penggugat) yang terkenal. Apabila mempergunakan Merek Tergugat pada barang-barang tersebut, pedagang maupun konsumen yang bersentuhan dengan barang-barang tersebut akan berfikir dan beranggapan barang tersebut berasal Merek Senior (Penggugat) yang terkenal.

Dan ada kemungkinan konsumen dan pedagang salah informasi yang menganggap bahwa barang-barang tersebut berkaitan dengan bisnis perusahaan lain yang mempunyai hubungan erat dengan Red Bull Company atau perusahaan dalam satu grup dengan Red Bull Company, atau dengan perusahaan yang bekerjasama dengan Red Bull Company yang melakukan pengembangan produk.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Merek Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek Jepang, dan harus dinyatakan tidak dapat menerima pendaftaran merek. Dengan demikian, Keputusan Komisi Banding Merek yang menyatakan Merek

Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek Jepang adalah merupakan Keputusan yang keliru

(8) Mengenai Dalil Tergugat

- A. Tergugat mendalilkan bahwa antara Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat) terdapat perbedaan pada sosok badan banteng, warna, dan komposisi selain pada badan banteng. Sehingga penampilannya dapat dengan mudah dibedakan, dan karena salah satu dari keduanya pun tidak menimbulkan pengucapan dan ide tertentu, jadi merupakan merek tidak mirip yang tidak membingungkan.

Apabila memperbandingkan secara langsung antara Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat), maka sesuai dengan uraian (2) B di atas, terdapat beberapa perbedaan. Akan tetapi, mengingat adanya keterkenalan yang dimiliki Merek Senior (Penggugat) dan mengingat juga Merek Tergugat dan Merek Senior (Penggugat) menimbulkan ide yang hampir sama, walaupun ada perbedaan penampilan pada komposisi rinci sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat, apabila Merek Tergugat yang memiliki kesamaan komposisi dasar dengan Merek Senior (Penggugat) dipergunakan untuk barang-barang yang berkaitan dengan otomotif. Maka seharusnya ada kemungkinan pedagang dan konsumen yang bersentuhan dengan hal tersebut salah informasi bahwa barang tersebut merupakan barang yang berkaitan dengan bisnis yang ada hubungannya di bawah Red Bull Company, yang mengoperasikan bisnis barang dari tampilan yang sama atau ada hubungan afiliasi antara Red Bull Company.

Kemudian, pada Merek Tergugat, walau secara penampilan dan komposisi rincinya ada yang berbeda dengan Merek Senior (Penggugat), dikarenakan komposisi dasar tersebut relatif mirip dengan Merek Senior (Penggugat), maka bila mempertimbangkan perhatian dari konsumen umum, maka kemungkinan akan menimbulkan kebingungan mengenai asal barang sebagaimana diuraikan dengan (6) di atas.

Selain itu, pertimbangan mengenai dapat atau tidaknya memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek Jepang, dalam penggunaan Merek Tergugat pada barang yang dimaksud, maka yang dipermasalahkan adalah ada atau tidaknya kemungkinan akan menimbulkan kebingungan konsumen bahwa barang/jasa yang bersangkutan seolah-olah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang berhubungan erat dengan pihak lain sebagai hubungan perusahaan induk dan anak atau hubungan afiliasi, atau hubungan satu grup yang bersama-sama melakukan proyek pengembangan produk dengan menggunakan satu Merek yang sama

Sedangkan apakah merek tersebut mirip dengan Merek Senior (Penggugat) dan sebagainya, itu hanyalah salah satu unsur dalam pertimbangan di atas. Walau ada perbedaan penampilan seperti didalilkan oleh Tergugat, perbedaan-perbedaan tersebut pada komposisi Merek Tergugat, tidak dapat dikatakan memiliki fungsi fungsi identifikasi asal usul barang, dan berdasarkan hanya dari kemiripan penampilan Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat) tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya kemungkinan timbulnya kebingungan.

Oleh karena itu, dalil Tergugat di atas tidak dapat diterima.

- B. Tergugat menyampaikan dalil bahwa dikarenakan *brand ranking* atau biaya iklan, minuman berenergi market *share*, jumlah *sales*, dan sebagainya terutama adalah barang yang berkaitan dengan Merek yang Dipergunakan 1 dan merek huruf Red Bull, dan bukan verifikasi pengetahuan Merek yang Dipergunakan 2 yang merupakan Merek Kutipan seperti yang diklaim oleh Penggugat, sehingga pengetahuan Merek Kutipan tidak dapat dipahami, juga Merek Kutipan yang ditampilkan baik pada sisi mobil balap, sisi helm, dan dari sisi kacamata *google* itu merupakan hasil desain dengan membidik efek visual, dan karena terbatas pada *logo* yang menampilkan bahwa Red Bull Company adalah sponsor, sehingga pada saat pengajuan pendaftaran Merek Kasus Ini dan saat penilaian pendaftaran dari Merek Kutipan, mengenai barang atau jasatertentunya tidak dapat diakui disadari secara luas dan terkenal di antara pedagang maupun konsumen di Jepang.

Menurut Tergugat, peringkat merek (*brand ranking*) atau biaya iklan, pangsa pasar untuk minuman berenergi, jumlah penjualan, dan sebagainya yang didalilkan Penggugat, terutama digunakan untuk barang yang berkaitan dengan Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat dan merek huruf Red Bull, dan bukan untuk membuktikan keterkenalan Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat yang merupakan Merek Senior (Penggugat) seperti yang didalilkan Penggugat, sehingga keterkenalan Merek Senior (Penggugat) tidak dapat dibuktikan. Juga Merek Senior (Penggugat) yang ditampilkan baik pada sisi mobil balap, sisi helm, dan dari sisi kacamata *goggles*, itu merupakan hasil desain dengan membidik efek visual, dan karena terbatas pada *logo* yang menampilkan bahwa Red Bull Company adalah sponsor, sehingga pada saat pengajuan pendaftaran Merek Tergugat dan saat pemeriksaan pendaftaran dari Merek Senior (Penggugat) mengenai barang atau jasa tertentunya, tidak dapat dinyatakan terkenal dalam arti luas antara pedagang maupun konsumen di Jepang.

Namun, konsumen yang bersentuhan dengan Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) dapat mengenal dengan mudah, bahwa Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) ditampilkan di mobil balap, helm, dan lain-lain. Maka Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) digunakan secara mandiri daripada Merek 1 yang Dipergunakan Penggugat, sebagaimana diuraikan di angka (3) G. Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) merupakan bagian dari komposisi merek 1 yang diakui keterkenalannya;

Dengan demikian, maka mengenai Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat) pun, tidak hanya pada bidang produk minuman berenergi (minuman) yang berkaitan dengan bisnis Red Bull Company, dianggap merek yang ditampilkan pada bidang otomotif, barang yang berkaitan dengan Red Bull Company dan sebagainya, maka pada saat pengajuan pendaftaran dan saat pemeriksaan pendaftaran Merek Tergugat, diakui bahwa telah dikenal secara luas oleh pedagang dan konsumen, dan juga diakui keterkenalannya.

Dengan demikian, maka mengenai Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat), diakui bahwa telah dikenal secara luas oleh pedagang dan konsumen, dan diakui keterkenalannya, tidak hanya di bidang produk minuman berenergi (minuman) yang berkaitan dengan bisnis Red Bull Company, tetapi juga di bidang otomotif, untuk barang yang berkaitan dengan Red Bull Company dan sebagainya, pada saat pengajuan pendaftaran dan saat pemeriksaan pendaftaran Merek Tergugat.

Dengan mempertimbangkan Red Bull Company memberi lisensi Merek yang Dipergunakan Penggugat dan menjual berbagai barang terkait otomotif dengan menggunakan merek tersebut, termasuk Merek Senior (Penggugat), maka tidak dapat dikatakan bahwa Merek Senior (Penggugat) yang ditampilkan di mobil balap, helm dan lain-lain hanya merupakan logo yang menunjukkan sponsor balapan atau mobil balap, sebagaimana didalilkan Tergugat.

Menurut Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek Jepang yang menentukan bahwa menolak pendaftaran merek yang kemungkinan menimbulkan kebingungan tentang asal usul barang. "barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pihak lain" pada Undang-Undang tersebut, tidak berarti terbatas pada usaha yang dilakukan secara nyata oleh pihak lain. Terlepas dari dilakukan atau tidaknya produksi dan penjualan otomotif, atau usaha "perencanaan dan pengelolaan balap mobil" dan sebagainya oleh Red Bull Company secara nyata, maka tidak

mempengaruhi penerapan ketentuan Undang Undang tersebut.

Oleh karena itu, dalil Tergugat di atas tidak dapat diterima.

- C. Tergugat menyampaikan dalil bahwa dikarenakan barang yang dimaksud pada Merek Kasus Ini dengan barang yang berkaitan dengan penggunaan Merek Kutipan (sarung tangan, helm, stiker, dan sebagainya) itu merupakan barang yang salah satu dari keduanya berbeda dan tidak mirip baik dalam divisi produksi, divisi penjualan, bahanbaku, dan penggunaannya berbeda, dan juga tidak memiliki kesamaan pedagang maupun konsumen, maka Tergugat mempergunakan hal tersebut pada barang yang dimaksud dalam Merek Kasus Ini pun, tidak akan memberikan ide atau asosiasi Merek Kutipan (Merek yang Dipergunakan 2) maupun tidak akan menimbulkan kebingungan mengenai asal dari barang tersebut kepada pedagang dan konsumen.

Tergugat mendalilkan bahwa barang yang dimaksud pada Merek Tergugat dengan barang yang berkaitan dengan penggunaan Merek Senior (Penggugat) (sarung tangan, helm, stiker, dan sebagainya) itu keduanya merupakan barang yang berbeda dan tidak mirip baik dalam divisi produksi, divisi penjualan, bahanbaku, dan penggunaannya, begitu juga tidak memiliki kesamaan pedagang maupun konsumen. Tergugat menggunakan merek Tergugat pada barang yang dimaksud, tidak akan memberikan ide atau keterkaitan pada Merek Senior (Penggugat) (Merek 2 yang Dipergunakan Penggugat), juga tidak akan menimbulkan kebingungan mengenai asal dari barang tersebut kepada pedagang dan konsumen.

Namun, barang yang dimaksud oleh Merek Tergugat, meliputi barang yang berkaitan dengan barang otomotif yang memang untuk dikonsumsi setiap hari, karena konsumennya adalah konsumen umum yang merupakan pemilik mobil termasuk pecinta mobil, maka barang yang menggunakan Merek Senior (Penggugat) itu yang mana pun memiliki kaitan dengan otomotif. Dapat dikatakan ada persamaan konsumen, sebagaimana diuraikan di atas. Pedagang yang menjual barang-barang Tergugat (Bukti P-138 s/d 140), berbeda dengan pedagang yang menjual barang yang menggunakan Merek Senior (Penggugat), bukan berarti kesamaan konsumen dapat dibantah.

Menimbang, bahwa pembeli barang Merek Tergugat adalah termasuk konsumen umum yang tidak memiliki pengetahuan khusus, maka tidak dapat serta-merta dinyatakan bahwa perhatian konsumen keseluruhan itu adalah tinggi. Perbedaan kesan penampilan yang ditemukan dengan memperbandingkan secara langsung antara Merek Tergugat dan Merek Senior (Penggugat), sering tidak diperhatikan oleh konsumen dalam pemilihan dan pembelian barang. Dari kemiripan komposisi dasar

keseluruhan, Merek Tergugat dengan Merek Senior (Penggugat), terlihat membingungkan pada penampilan terhadap Merek Senior (Penggugat) sebagaimana diuraikan dengan pernyataan sebelumnya pada angka (6).

Menimbang, bahwa Red Bull Company juga melakukan lisensi bisnis dalam jangkauan luas, maka dapat disimpulkan adanya kemungkinan timbulnya kebingungan dalam arti luas yang luas.

Oleh karena itu, dalil Tergugat di atas tidak dapat diterima.

### **RINGKASAN SINGKAT**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Keputusan Komisi Banding yang berisi bahwa Merek Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang-Undang Merek Jepang, adalah salah dan alasan pembatalan 1 dalil Penggugat beralasan.

### **KESIMPULAN**

Dengan demikian, alasan pembatalan 1 dalil Penggugat yang di klaim oleh Penggugat memiliki alasan, mengenai alasan pembatalan lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan, karena ada alasan dari dalil Penggugat, maka hal ini diterima dengan memutuskan seperti diuraikan di Amar Putusan.

### **MAJELIS HAKIM**

Hakim Ketua	Misao Shimizu
Hakim	Motoyuki Nakashima
Hakim	Shingo Okada

## 12. KASUS ADIDAS

### **NOMOR PERKARA**

10326 (Gyo-ke) Tahun 2011

### **TANGGAL PUTUS**

15 November 2012

### **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Putusan Komisi Banding)

### **PARA PIHAK**

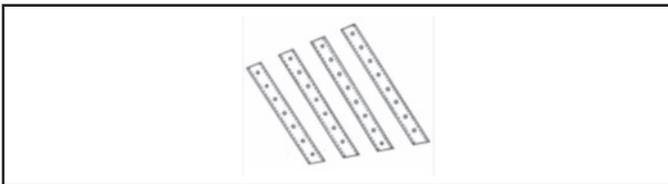
Penggugat : 1. Adidas AG

Penggugat : 2. Adidas International Marketing BV

Tergugat : Nissen Holdings Co., Ltd.

### **OBJEK SENGKETA**

1 (Merek Junior)



2 (Merek Senior 1 dan 2)



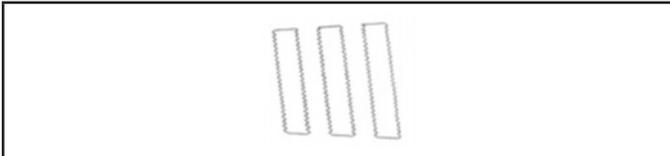
3 (Merek Senior 3 s/d 6)



4 (Merek Senior 7 s/d 10)



5 (Merek Senior 11 s/d 13)



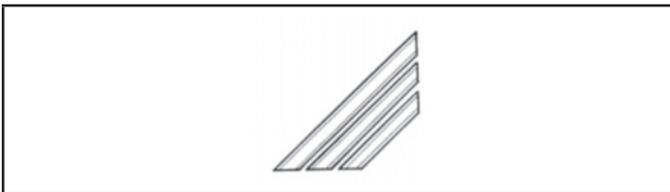
6 (Merek Senior 14 dan 15)



7 (Merek Senior 16 dan 17)



8 (Merek Senior 18)



9 (Merek Senior 19 s/d 22)

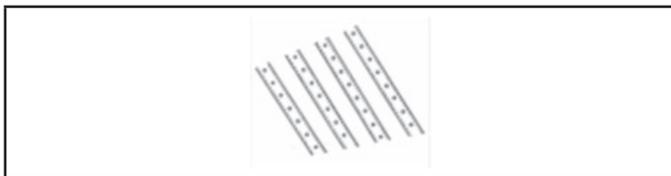
**THE BRAND WITH THE 3 STRIPES**

10 (Merek Senior 23 [merek tiga dimensi])

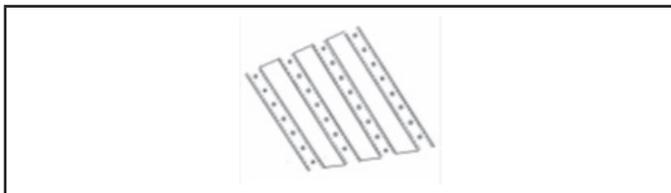


11 (Gambar referensi)

a.



b.



## DASAR HUKUM

· Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang

*Pasal 4 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.*

Butir 15

*Merek yang berkemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis pihak lain (Kecuali yang disebutkan pada butir 10 sampai dengan butir 14).*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING (JPO)**

1. Menolak gugatan Pemohon
2. Mempertahankan pendaftaran Merek Junior (Tergugat)

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membatalkan putusan Komisi Banding pada tanggal 8 Juni 2011 untuk kasus ketidakabsahan No.2010-890100 yang dibuat oleh Japan Patent Office (JPO).
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Penggugat**

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Membatalkan putusan Komisi Banding pada tanggal 8 Juni 2011 untuk kasus ketidakabsahan No.2010-890100 yang dibuat oleh Japan Patent Office (JPO).
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

### **II. Ringkasan Kasus**

1. Kronologi Prosedural pada Japan Patent Office dan sebagainya  
Tergugat adalah pemegang hak merek untuk merek di bawah ini (selanjutnya disebut 'Merek Junior')

Catatan

Nomor pendaftaran	:	No.4913996
Tanggal penerimaan	:	25 Mei 2005
Tanggal keputusan pendaftaran	:	28 Oktober 2005
Tanggal pendaftaran	:	9 Desember 2005
Merek	:	Sesuai dengan lampiran 1

Klasifikasi barang/jasa : Kelas 25

Jenis barang: Alas kaki, sepatu khusus olah raga

Pada tanggal 3 Desember 2010, para Penggugat mengajukan permohonan banding (kasus ketidakabsahan No.2010-890100) ke JPO untuk meminta pembatalan pendaftaran Merek Junior (selanjutnya disebut 'permohonan banding kasus bersangkutan'). JPO membuat putusan Komisi Banding (selanjutnya disebut 'putusan Komisi Banding') yang berisi 'permohonan banding kasus ini tidak dapat diterima', dan salinannya disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Desember 2010.

## 2. Pertimbangan Putusan Komisi Banding (JPO)

Alasan dalam putusan Komisi Banding sesuai dengan salinan surat putusan Komisi Banding di lampiran, dan inti dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

### (1) Mengenai Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang

Merek Junior dan Merek Senior 1 s/d 23 (selanjutnya disebut 'Merek Senior') harus disebut merek berbeda yang cukup mudah dibedakan satu sama lain. Walaupun Termohon (Tergugat) menggunakan Merek Junior pada jenis barang itu, tidak dapat dikatakan pedagang dan konsumen yang kontak dengannya bisa membayangkan Merek Senior, dan barang tersebut tidak menimbulkan kebingungan atas asal barang seakan-akan barang tersebut sebagai barang dari Pemohon (Penggugat) atau seseorang yang ada hubungan ekonomi atau organisasi dengannya. Selain itu, harus dikatakan bahwa tidak akan menimbulkan dilusi atas fungsi tampilan asal dari Merek Senior.

Oleh karena itu, pendaftaran Merek Junior tidak dapat dikatakan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang.

...dst

## III. Alasan Dari Para Pihak

### 1. Alasan Penggugat Terhadap Pembatalan Putusan Komisi Banding (JPO)

Putusan Banding Merek sudah salah dalam pertimbangan relevansi Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang (alasan pembatalan 1), maka seharusnya dibatalkan karena tidak sah.

### (1) Alasan pembatalan 1 (kesalahan pertimbangan relevansi Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang)

- a. Kesalahan pertimbangan perbedaan Merek Junior dan Merek Senior
- (a) Dengan membandingkan Merek Senior 1 s/d 23 dan Merek Junior secara terpisah, putusan banding merek mengidentifikasi bahwa “Merek Junior dan bagian gambar dari komposisi Merek Senior harus dikatakan memiliki perbedaan yang jelas dalam unsur komponen, dan perbedaan ini memberikan efek yang besar pada penampilan merek-merek ini yang terdiri dari komposisi yang relatif sederhana dan kesan visual dari keseluruhan gambar pun berbeda, maka harus dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan yang membingungkan dalam hal penampilan ketika mengamati merek-merek ini dalam waktu dan lokasi yang berbeda secara terpisah.” (baris terakhir hlm.12 s/d baris ke-5 hlm.13)

Namun demikian, karena ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang berbunyi “merek yang ada kemungkinan menimbulkan kebingungan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan usaha orang lain”, maka merek yang digunakan untuk barang Penggugat tidak harus terdaftar di JPO. Oleh karena itu, dalam hal pertimbangan dan identifikasi apakah Merek Junior ada kemungkinan menimbulkan kebingungan atas asal dengan merek yang berkaitan dengan usaha Penggugat, tidak cukup dengan membandingkan Merek Junior dan Merek Senior 1 s/d 23 saja, dan harus ada perbandingan dengan merek yang digunakan oleh Penggugat serta pertimbangan kesamaan dan perbedaannya, namun putusan banding merek tidak melaksanakannya, maka pertimbangannya tidak tuntas. Komposisi merek yang digunakan oleh Penggugat sesuai dengan P 27 s/d 52, 54 s/d 64, 83, 84, 96 s/d 112, dan 128 s/d 149 untuk berbagai jenis sepatu olah raga yang dimuat di kalatog produk Penggugat, dan kondisi komposisi tersebut mengalami perubahan desain yang detail sesuai dengan perubahan zaman dan tren dunia usaha dan digunakan secara terus menerus sampai hari ini dalam bentuk komposisi beranekaragam. Merek yang digunakan oleh Penggugat tidak terbatas pada kondisi komposisi merek 3 (tiga) garis saja, tetapi terdapat banyak variasi dengan desain detail yang berbeda-beda pada bentuk trapesium merek 3 (tiga) baris (untuk selanjutnya disebut ‘stripes’) antara lain: perbedaan ukuran panjang dan pendek, jarak antara stripe, derajat kemiringan, bentuk garis luar (bentuk gigi gergaji, garis lurus), cara penataan (pararel atau tidak), motif yang diberikan pada stripe (motif stitch/jahitan, punching, dll), metode pewarnaan pada stripe, dan sebagainya.

- (b) Kesalahan penilaian pada perbedaan antara Merek Junior dan Merek Senior

Putusan Komisi Banding merek mengidentifikasi komposisi Merek Junior bahwa “gambar 4 (empat) trapesium terdapat perbedaan panjang dan pendek, tetapi perbedaan tersebut tidak begitu besar, (...) tingkat kemiringan secara keseluruhan pun dapat dikatakan cukup landai.” (hlm.12 baris 21 s/d 23) Namun demikian, sangat jelas bahwa ciri khas ini sama dengan ciri khas yang banyak ditemukan dalam komposisi merek yang digunakan oleh Penggugat.

Selain itu, putusan Komisi Banding Merek menemukan 2 (dua) ‘motif berupa stitch/jahitan’ yang ditampilkan sepanjang kedua sisi paralel setiap stripe dan ‘sejumlah titik bulat yang kecil’ yang ditampilkan dengan jarak yang sama di antara ‘motif berupa stitch/jahitan’ tersebut sebagai unsur komposisi Merek Junior (hlm.11 baris 14 s/d 17 dan hlm.12 baris 24 s/d 25), namun demikian motif-motif seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai unsur komposisi yang khas yang hanya dapat ditemukan pada Merek Junior, dan motif tersebut merupakan desain yang diterapkan oleh merek yang digunakan oleh Penggugat. Pada umumnya, ‘motif berupa stitch/jahitan’ merupakan bagian jahitan yang terjadi ketika ditampilkan pada jenis barang Merek Junior dan Merek Senior (alas kaki, sepatu khusus untuk olah raga) dan bentuk yang sangat umum. Selain itu, ‘sejumlah titik bulat kecil’ adalah motif punching (lubang bulat yang kecil) yang sudah lama diterapkan sebagai desain merek yang digunakan oleh Penggugat.

Dengan demikian, walaupun putusan Komisi Banding Merek mengidentifikasi bahwa ‘gambar 4 (empat) trapesium terdapat perbedaan panjang dan pendek, tetapi perbedaan tersebut tidak begitu besar, (...) tingkat kemiringan secara keseluruhan pun dapat dikatakan cukup landai’ dan adanya ‘motif berupa stitch/jahitan’ serta ‘sejumlah titik bulat kecil’ sebagai komposisi Merek Junior, namun demikian hal-hal tersebut merupakan ciri khas yang dapat ditemukan di merek yang digunakan oleh Penggugat, maka bukan perbedaan Merek Junior dan Merek Senior.

Merek Senior 1 s/d 23 serta merek yang digunakan oleh Penggugat yang berkaitan dengan pendaftaran Penggugat memiliki banyak variasi desain, dan Penggugat menggunakan merek 3 (tiga) garis dengan berbagai desain yang berbeda-beda. Namun demikian, suatu kesamaan dalam semua desain adalah komposisi 3 (tiga) batang stripe yang dijejerkan. Oleh karena itu, sangat sulit dikatakan bahwa konsumen memperhatikan ciri khas desain yang detail seperti perbedaan panjang dan pendek stripe, luas dan sempitnya jarak antara stripe atau derajat kemiringan sebagai tanda pembeda untuk mengidentifikasi apakah barangnya berasal dari Penggugat atau tidak. Intinya, seperti apa pun

komposisi desain pada 3 (tiga) garis tersebut, konsumen memahami dan menganggap bahwa barang yang menggunakan 3 (tiga) garis merupakan barang yang diproduksi atau dijual oleh Penggugat. Dengan kata lain, setiap perbedaan antara Merek Junior dan setiap Merek Senior tidak dapat dinilai sebagai perbedaan yang cukup untuk membantah kemungkinan timbulnya kebingungan pada barang yang berkaitan dengan usaha Penggugat jika Merek Junior digunakan pada jenis barang tersebut.

Perbedaan substansial antara Merek Junior dan Merek Senior adalah hanya pada jumlah stripe, yakni 4 (empat) stripe (dari Merek Junior) atau 3 (tiga) stripe (dari Merek Senior), maka hal-hal yang lain seperti diidentifikasi dalam putusan komisi banding merek sebagai 'perbedaan' antara Merek Junior dan Merek Senior dapat dinilai sebagai kesamaan berdasarkan berbagai desain merek 3 (tiga) baris yang digunakan oleh Penggugat, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan. Lalu, perbedaan jumlah stripe, apakah 3 (tiga) baris atau 4 (empat) baris, sebagai komposisi Merek Junior dan Merek Senior tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan besar yang melampaui kesan yang hampir sama dari kesamaan komposisi Merek Junior dan Merek Senior dan bisa menghilangkan kemungkinan terjadinya kebingungan tentang asal barang dengan barang yang berkaitan dengan usaha Penggugat jika Merek Junior digunakan pada jenis barang tersebut.

- b. Kesalahan dalam pertimbangan atas kemungkinan terjadinya kebingungan tentang asal barang
- (a) Standar pertimbangan atas kemungkinan terjadinya kebingungan tentang asal barang serta contoh kasus konkret

Dalam hal kesamaan komposisi Merek Junior dan Merek Senior 1 s/d 23, putusan Komisi Banding Merek menyatakan kesamaan bahwa "dapat dikatakan terdapat kesamaan di jajaran gambar yang terdiri dari beberapa bentuk trapesium yang panjang dan pendek." (hlm. 12 baris 14 dan 15), namun demikian jika dijelaskan secara akurat, dalam hal bentuk trapesium yang panjang dan pendek diajarkan dengan jarak yang sama dan dimiringkan sedikit dalam Merek Junior memiliki kesamaan dengan komposisi yang diterapkan dalam banyak Merek Senior dari Penggugat. Intinya, Merek Junior dan Merek Senior memiliki kesamaan pada struktur dasar dan pokok yang menentukan kesan penampilan luar secara keseluruhan dari kedua merek sebagai merek gambar, sangat jelas bahwa memberikan kesan yang sungguh-sungguh sama kepada orang yang melihatnya jika diamati kedua merek secara keseluruhan.

Selain itu, jika diasumsikan Merek Junior dan Merek Senior yang memiliki struktur dasar yang sama seperti ini digunakan untuk jenis barang 'alas kaki, sepatu khusus untuk olah raga', sangat jelas bahwa orang yang melihatnya ingat kedua merek sebagai bentuk yang memiliki kesan yang hampir sama, maka tingkat kemiripan kedua merek itu cukup tinggi.

Dalam hal ini, putusan Komisi Banding Merek menyatakan bahwa "dengan mengasumsikan pemanfaatan Merek Junior digunakan untuk jenis barang, Pemohon berpendapat bahwa Merek Junior akan menitikberatkan seperti bentuk 3 (tiga) garis daripada 4 (empat) garis sesuai/tergantung pada penataan warna Merek Junior dan warna dasar produk, tingkat kontras keduanya, maka keduanya membingungkan. Walaupun jika Merek Junior sengaja diberi warna atau diubah sehingga menimbulkan kebingungan tentang asal barang yang patut dipertimbangkan secara terpisah, tetapi dalam kasus ini harus mempertimbangkan berdasarkan merek yang diuraikan di dalam aplikasi permohonan seperti di atas, maka pendapat dari Pemohon tidak dapat dibenarkan." (hlm.13 baris 25 s/d 32). Namun demikian, Pasal 4 ayat (1) butir 15 adalah ketentuan untuk mempermasalahkan apakah ada kemungkinan yang menimbulkan kebingungan dengan 'barang atau jasa yang berkaitan dengan usaha orang lain', maka tidak cukup jika hanya membandingkan dengan Merek Senior dan komposisi Merek Junior yang diuraikan di aplikasi permohonan, seperti apa pun jenis barang yang digunakan oleh Merek Junior, harus ada pertimbangan tentang praktek dalam perdagangan jenis barang tersebut untuk melihat biasanya merek ditampilkan dalam kondisi seperti apa untuk jenis barang tersebut.

Jenis barang Merek Junior adalah 'alas kaki dan sepatu khusus olah raga', dan jenis barang ini sama atau mirip dengan *sports shoes* (sepatu olah raga, *walking shoes*, sepatu khusus olah raga untuk setiap/berbagai jenis olah raga) yang digunakan secara terus menerus untuk Merek Senior setidaknya digunakan oleh Penggugat sejak tahun 1971 sampai sekarang di negara Jepang. Di dunia usaha jenis barang Merek Junior terutama dunia usaha sepatu olah raga, metode pemasangan merek di samping bagian punggung kaki sepatu sering dimanfaatkan. Sebagai kenyataannya, sepatu yang diproduksi Tergugat ditampilkan merek gambar yang terdiri dari 4 (empat) stripe atau merek gambar yang dianggap 3 (tiga) garis yang sama dengan komposisi Merek Junior di samping punggung kaki. Perbedaan esensial komposisi Merek Junior dan Merek Senior adalah jumlah stripe yang terdiri dari 4 (empat) garis (Merek Junior) atau 3 (tiga) garis (Merek Senior), namun perbedaan ini

tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan besar yang dapat mengatasi kemungkinan timbulnya kebingungan tentang asal barang tersebut jika kedua merek ditampilkan di samping punggung kaki sepatu. Jika kedua merek ditampilkan di samping punggung kaki sepatu, bentuk segi empat yang terdiri dari beberapa bentuk trapesium yang panjang memberikan kesan yang sangat kuat, dan konsumen menganggap sebagai bentuk yang memiliki kesan yang hampir sama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kesalahpahaman.

Di dunia usaha jenis barang Merek Junior, jika merek ditampilkan di samping punggung kaki sepatu, pada umumnya memberikan warna yang berbeda untuk komponen sekitarnya seperti bagian merek, sepatu itu sendiri, bagian jari kaki, bagian tali sepatu, sol sepatu, dan sebagainya. Di sela-sela 4 (empat) garis yang membentuk Merek Junior ada 3 (tiga) bagian yang kosong. Jika Merek Junior ditampilkan di samping punggung kaki sepatu, 3 (tiga) bagian kosong tersebut tidak tentu dianggap sebagai 'bagian kosong' sesuai dengan warna bagian merek dan sepatu serta penataan warna, bahkan tetap ada kemungkinan 3 (tiga) bagian kosong tersebut dianggap sebagai sebagian dari desain yang membentuk Merek Junior dan diterima sebagai '3 (tiga) baris stripe' atau '3 (tiga) garis'. Sebagai kenyataannya, sepatu yang diberi merek 4 (empat) garis di samping punggung kaki sepatu yang diproduksi oleh Tergugat ada yang 3 (tiga) bagian kosong di sela-sela 4 (empat) stripe yang diberi warna yang berbeda dengan warna 4 (empat) stripe dan warna sepatu sehingga dapat dianggap sebagai '3 (tiga) garis'.

Seperti demikian, dalam hal Merek Junior ditampilkan di samping punggung kaki sepatu, tergantung pada warna bagian merek dan sepatu serta warna komponen sepatu di sekitar bagian merek dan penataan warnanya, Merek Junior memiliki kemungkinan besar dianggap sebagai '3 (tiga) garis' bukan 4 (empat) stripe, sehingga sangat jelas bahwa kondisinya sangat membingungkan dengan merek 3 (tiga) garis yang digunakan pada sepatu yang diproduksi oleh Penggugat.

Berdasarkan praktek dalam perdagangan jenis barang tersebut seperti diuraikan di atas, sangatlah jelas bahwa perbedaan jumlah garis apakah 4 (empat) garis (Merek Junior) atau 3 (tiga) garis (Merek Senior) yang membentuk Merek Junior dan Merek Senior tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan besar yang mengatasi kesan yang hampir sama dari kesamaan komposisi kedua merek (beberapa stripe yang panjang dan pendek dijejerkan secara paralel dengan jarak yang sama dan dimiringkan sedikit) yang dikesankan oleh orang yang melihatnya dan bisa menghilangkan kemungkinan terjadinya kebingungan tentang asal barang dengan barang yang berkaitan dengan usaha Penggugat.

Penggugat atau anak perusahaan mengajukan kasus pelanggaran hak merek berkaitan dengan merek 3 (tiga) garis di luar negeri (Ceko, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Itali, Spanyol), dan teridentifikasi bahwa sepatu yang menampilkan merek 4 (empat) garis di samping punggung kaki sepatu yang komposisinya sama dengan Merek Junior melanggar hak merek dari merek 3 (tiga) garis Penggugat. Contoh kasus di luar negeri ini merupakan fakta yang mudah diasumsikan bahwa Merek Junior yang digunakan untuk jenis barang tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan tentang asal barang sepatu olah raga yang berkaitan dengan usaha Penggugat.

(b) *Free ride* dan *Dilution* oleh Tergugat

Pemanfaatan Merek Junior oleh Tergugat untuk jenis barang merupakan pemanfaatan tidak sah atau *free ride* atas kepercayaan dan pemikat konsumen yang dimiliki oleh merek 3 (tiga) garis yang sudah dikenal luas sebagai tanda pembeda asal barang Penggugat, dan jika Tergugat menggunakan Merek Junior, sangat tinggi mengakibatkan *dilution* pada fungsi tampilan asal barang yang kuat dari merek 3 (tiga) garis yang mengingatkan Penggugat secara langsung sebagai asal barang.

Putusan Komisi Banding Merek tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk hal ini dan menyatakan 'tidak akan menimbulkan *dilution* pada fungsi tampilan asal dari Merek Senior' (hlm.14 baris 6), tetapi harus dikatakan sebagai kesalahan penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang.

c. Ketenaran Merek Senior

(...dst) Pada tanggal 25 Mei 2005 ketika Merek Junior diajukan permohonan pendaftaran merek serta pada tanggal 28 Oktober 2005 diterbitkan keputusan final dari JPO, Merek Senior sudah dikenal luas oleh pedagang dan konsumen, jenis barang Merek Junior sebagai sesuatu yang menampilkan barang yang berkaitan dengan usaha Penggugat. (...dst)

2. Bantahan dari Tergugat

(1) Terhadap alasan penolakan 1 (kesalahan pertimbangan relevansi Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang Jepang)

a. Mengenai dalil kesalahan identifikasi perbedaan Merek Junior dan Merek Senior

(a) Mengenai dalil terhadap pertimbangan perbandingan merek yang digunakan oleh Penggugat yang tidak tuntas

Penggugat mengajukan Merek Senior 1 s/d 23 sebagai Merek Senior di surat permohonan banding. Merek yang dimuatkan di katalog dan majalah mungkin akan menjadi referensi/materi untuk membuktikan ketenaran Merek Senior 1 s/d 23, tetapi semua merek tersebut tidak perlu dibandingkan dengan Merek Junior, dan yang menjadi dasar adalah tetap Merek Senior 1 s/d 23. Selain itu, dalam putusan Komisi Banding Merek dituliskan bahwa “Merek Junior dan Merek Senior (termasuk merek yang berdasarkan 3 (tiga) garis yang digunakan) harus dikatakan sebagai merek yang berbeda yang dapat dibedakan dengan baik.” (hlm.12 2 baris terakhir s/d hlm.14 baris 1), maka ini merupakan identifikasi yang sudah mempertimbangkan merek yang digunakan oleh Penggugat dan tidak ada unsur pertimbangan yang tidak tuntas.

- (b) Mengenai dalil terhadap kesalahan penilaian perbedaan Merek Junior dan Merek Senior

Komposisi Merek Junior terdiri dari 4 (empat) bentuk trapesium yang panjang dan dimiringkan sedikit ke arah kiri daripada garis vertikal yang virtual dan dijajar dengan sela yang agak lebar daripada lebarnya bentuk yang sebelah kanannya naik dari sisi dasar virtual serta setiap bentuk trapesium diberi hiasan garis putus-putus dan titik-titik bundar yang kecil, maka putusan Komisi Banding Merek yang mengidentifikasi Merek Junior berdasarkan komposisi tersebut sama sekali tidak ada kesalahan.

Penggugat berpendapat bahwa seperti apa pun komposisi desain untuk 3 (tiga) garis, konsumen mengidentifikasi dan memahami pemanfaatan ‘3 (tiga) garis’ sebagai tanda barang yang berkaitan dengan produksi dan penjualan Penggugat, namun demikian tidak semua merek yang terdiri dari 3 (tiga) garis dimonopoli oleh Penggugat.

- b. Mengenai dalil kesalahan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya kebingungan tentang asal barang
- (a) Perbedaan antara 4 (empat) garis dan 3 (tiga) garis yang jumlahnya sedikit sangat jelas dan tidak diragukan, maka Merek Junior dan Merek Senior adalah merek yang berbeda.

Selain itu, Tergugat tidak berniat untuk mendompleng/*free ride* pada kepercayaan dan daya memikat konsumen yang dimiliki oleh merek 3 (tiga) garis Penggugat.

Oleh karena itu, sama sekali tidak ada unsur yang tidak sah dalam identifikasi dan pertimbangan putusan komisi banding merek yang memutuskan bahwa pendaftaran Merek Junior tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang.

- (b) Yang disebut “Merek Senior yang berdasarkan 3 (tiga) garis (bagian gambar Merek Senior 1 dan Merek Senior 2, Merek Senior 3 s/d Merek Senior 13 dan Merek Senior 23 termasuk yang dimuat di katalog dll dan dalam kondisi diberi berbagai warna pada sepatu olah raga) tersebut sudah dikenal secara luas di kalangan pedagang dan konsumen sebagai alat olah raga terutama sepatu seperti sepatu olah raga di negara Jepang sejak sebelum Merek Junior diajukan permohonan pendaftaran merek” (putusan komisi banding merek hlm.11 baris 2 s/d 8) dapat diterima.

(...dst)

#### IV. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tokyo (IPHC)

Pengadilan mempertimbangkan bahwa alasan pembatalan 1 yang disampaikan oleh Penggugat berdasarkan alasan dan putusan Komisi Banding Merek harus dibatalkan. Alasannya sebagaimana di bawah ini:

1. Mengenai alasan pembatalan 1 (kesalahan pertimbangan Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang)
- (1) Dalam hal komposisi Merek Junior, putusan Komisi Banding Merek mengidentifikasi bahwa “seperti dilampirkan di lampiran (1) (catatan: lampiran 1 putusan ini), komposisinya terdiri dari 4 (empat) bentuk trapesium panjang yang digambarkan dengan garis luar yang dimiringkan sedikit ke arah kiri dari garis vertikal yang virtual, dan dijajar dengan sela yang sama dan sebelah kanannya dinaikkan daripada sisi dasar virtual, dan 4 (empat) bentuk trapesium dijajar dari kiri ke kanan supaya trapesium di ujung kanan agak panjang daripada trapesium yang sebelah kiri dan semakin ke kanan semakin panjang, dan setiap bentuk trapesium diberi motif stitch di kedua sisi yang paralel, dan diantara motif tersebut diberi sejumlah titik kecil yang bundar dengan sela yang sama” (putusan Komisi Banding Merek hlm.11 baris 11 s/d 17), lalu membandingkan dengan Merek Senior sebagai berikut:
  - 1) Merek Junior terdiri dari 4 (empat) bentuk trapesium yang panjang, sedangkan bagian gambar dari Merek Senior terdiri dari 3 (tiga) bentuk trapesium yang agak pendek;
  - 2) Empat bentuk trapesium yang membentuk Merek Junior terdapat perbedaan panjang dan pendeknya, tetapi perbedaan tersebut tidak begitu besar, derajat kemiringan keseluruhan pun dinilai relatif landai karena 4 (empat) bentuk trapesium berbentuk panjang, sedangkan;
    - a. Tiga bentuk trapesium yang digambar di sisi samping sepatu dari komposisi Merek Senior 1 s/d 10 dan 23 memiliki perbedaan panjang

dan pendeknya cukup mencolok dan derajat kemiringan keseluruhan pun dinilai sangat curam karena 3 (tiga) bentuk trapesium berbentuk agak pendek;

- b. Tiga bentuk trapesium yang membentuk Merek Senior 11 s/d 13 memiliki perbedaan panjang dan pendek, tetapi dari segi visual, perbedaan tersebut sangat kecil, bahkan menimbulkan kesan seakan-akan 3 (tiga) bentuk trapesium dijejer secara paralel;
  - c. Tiga bentuk jajaran genjang (*parallelogram*) Merek Senior 14 s/d 17 memiliki panjangnya sama dan dijejer secara paralel, dan bentuk yang membentuk Merek Senior 11 s/d 17 kedua garis vertikal di kiri dan kanan digambar berbentuk gigi gergaji;
  - d. Merek Senior 18 terdiri dari bentuk trapesium yang terdiri dari 3 (tiga) garis luar yang ganda, tetapi setiap selanya sangat sempit, maka memberikan kesan seakan-akan keseluruhannya merupakan satu trapesium yang memiliki motif pola bergaris;
- 3) Merek Junior memiliki perbedaan yang jelas karena setiap bentuk trapesium diberi motif stitch dan sejumlah titik kecil yang bundar.

Dengan menemukan hal-hal seperti demikian, disimpulkan bahwa Merek Junior dan Merek Senior tidak ada kemungkinan membingungkan dari segi penampilan, dan walaupun Merek Senior menimbulkan pengucapan ‘サンボンセン (sanbonsen: tiga garis)’ atau ‘*three stripes*’ serta konsep sebagai ‘3 (tiga) garis’, Merek Junior tidak menimbulkan pengucapan maupun konsep tertentu (walaupun Merek Junior menimbulkan pengucapan ‘ヨンボンセン (yonhonsen: empat garis)’ dan konsep sebagai ‘gambar 4 (empat) garis’), maka pengucapan dan konsep kedua merek tidak perlu dibandingkan dan dapat dibedakan dengan baik, maka diputuskan bahwa pendaftaran Merek Junior tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang.

Sedangkan Penggugat berpendapat sebagai berikut:

Dalam hal temuan 1), a) perbedaan jumlah stripe, apakah 3 (tiga) atau 4 (empat) stripe tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan besar; b) dalam hal jenis barang Merek Junior ‘alas kaki dan sepatu khusus olah raga’, pemasangan merek di samping punggung kaki sepatu sudah banyak diterapkan, tetapi di sela-sela 4 (empat) stripe yang membentuk Merek Junior terdapat 3 (tiga) bagian kosong, maka kemungkinan besar bagian ini dianggap sebagai ‘3 (tiga) stripe’ atau ‘3 (tiga) garis’; dalam hal temuan 2), Penggugat sudah lama menggunakan merek 3 (tiga) garis digunakan dalam bentuk desain yang berbeda-beda, maka seperti apa pun komposisi desain 3 (tiga) garis, konsumen mengidentifikasi

dan memahami pemanfaatan '3 (tiga) garis' sebagai tanda barang yang berkaitan dengan produksi dan penjualan Penggugat; dalam hal temuan 3), 'motif berupa stitch' merupakan bagian jahitan yang terjadi ketika menampilkan merek pada 'alas kaki dan sepatu olah raga khusus' sebagai jenis barang Merek Junior dan suatu kondisi yang biasa, dan 'sejumlah titik kecil yang bundar' adalah motif *punching* (lubang kecil yang bundar) yang sudah lama diterapkan sebagai desain merek yang digunakan oleh Penggugat.

(2) Temuan (Fakta yang Ditemukan di Persidangan)

a. Merek Junior

Seperti lampiran 1, Merek Junior terdiri dari 4 (empat) garis yang berbentuk trapesium yang panjang dan dimiringkan sedikit ke sebelah kiri dan diberi garis luar, lalu ditata dengan jarak yang sama dan semakin naik ke kanan, dan 4 (empat) garis trapesium tersebut semakin ke kanan semakin panjang, dan setiap garis trapesium diberi jahitan (*stitch*) di sisi yang berhadapan, dan diberi sejumlah lubang bulat yang kecil diantara jahitan tersebut.

b. Tampilan produk Adidas (Merek Senior)

- i. Seperti disampaikan di dalam putusan Komisi Banding bahwa 'Merek Senior yang terdiri dari 3 (tiga) garis (Merek Senior 1 dan Merek Senior 2 bagian bentuk, Merek Senior 3 dan Merek Senior 13 serta Merek Senior 23, termasuk yang ditampilkan di katalog atau garis yang diberi berbagai warna di sepatu olah raga) sudah dikenal secara luas diantara pedagang dan konsumen sebagai merek alat olah raga, khususnya sepatu terutama sepatu olah raga' (putusan Komisi Banding hlm.11 baris 2 s/d 8), hal ini diakui oleh Tergugat.
- ii. Menurut bukti (P 26 s/d 67, 83, 84, 96 s/d 112, 114, 128 s/d 149, termasuk turunan) serta informasi yang diperoleh di luar bukti, dapat ditemukan fakta di bawah ini:
  - a) Penggugat Adidas AG adalah produsen alat olah raga yang berbasis di Herzogenaurach di Republik Federal Jerman, dan Penggugat Adidas International adalah anak perusahaan Penggugat Adidas AG yang didirikan di Amsterdam di Kerajaan Belanda untuk mengelola hak merek dan kekayaan intelektual lain di Adidas Group yang dimiliki oleh Penggugat Adidas AG maupun Penggugat Adidas International. Merek Senior 1 s/d 6 dan 11 s/d 23 yang berkaitan dengan pendaftaran didaftarkan atas nama Penggugat Adidas AG, sedangkan Merek Senior 7 s/d 10 didaftarkan atas nama Penggugat Adidas International.

- b) Pada tahun 1949, Adidas memilih merek yang berdasarkan 3 (tiga) garis seperti lampiran 5 (selanjutnya merek yang berdasarkan 3 (tiga) garis tanpa membedakan dengan desain detail disebut 'merek *three stripes*') dan mulai memproduksi dan menjual sepatu olah raga dengan desain yang menampilkan merek *three stripes* ini di kedua sisi punggung kaki.

Setelah itu, Adidas meneruskan produksi dan penjualan sepatu olah raga dengan desain yang menampilkan merek *three stripes* ini di kedua sisi punggung kaki, dan sepatu olah raga yang diberi merek *three stripes* tersebut digunakan oleh atlet perwakilan Jerman Barat pada Olimpiade XV (tahun 1952), dan setelah itu pun digunakan oleh atlet perwakilan dari berbagai negara untuk Olimpiade, Piala Dunia Sepak Bola, Turnamen Internasional Tennis, dan sebagainya. Hal ini diperkenalkan di katalog Adidas, iklan di majalah, koran olah raga dan sebagainya disertai foto sepatu olah raga yang diberi merek *three stripes*.

- c) Mulai dari tahun 1989 sampai sekitar tahun 1996, Adidas membuat iklan di balik cover katalog produksi Adidas dan iklan majalah dengan merek *three stripes* bersama pesan penjualan antara lain: "Tiga garis adalah merek terdaftar Adidas" (P 35), "Tiga garis yang terkandung high technology" (P 57), "Tiga garis yang mengundang kemenangan" (P 57), "Tiga garis menuju kemenangan...*Three Stripes*" (P 62).
- d) Di negara Jepang, mulai dari sekitar tahun 1971 sampai tahun 1998 sepatu olah raga buatan Adidas dijual melalui pemilik hak untuk menggunakan merek pada saat itu yang bernama Descente Ltd (namun dalam perjalanan waktu masuk Kanematsu Sports Ltd), dan produk-produk tersebut diberi merek *three stripes*. Selanjutnya mulai dari bulan Januari tahun 1999 sampai tahun sekarang penjualan sepatu olah raga buatan Adidas diteruskan oleh Adidas Japan K.K. yang didirikan sebagai anak perusahaan Penggugat Adidas AG dan merek *three stripes* tetap digunakan.
- e) Sejak tahun 1949 sampai sekarang, merek *three stripes* untuk sepatu olah raga yang diproduksi dan dijual oleh Adidas digunakan di posisi dimana menyambungkan sol kedua sisi di samping bagian punggung kaki di sepatu dan *eyelet stay* (bagian dimana diberi lubang untuk tali sepatu) sebagai *side line*. Lalu, diantara komposisi-komposisi konkret merek *three stripes* yang diberikan di kedua sisi punggung kaki di sepatu olah raga Adidas, terdapat panjang/pendek, lebar, jarak, kemiringan, bentuk garis luar *stripes*, desain detail yang berbeda-beda tergantung pada masa pemakaian dan jenis produk.

Selain itu, diantara sepatu olah raga buatan Adidas terdapat banyak sepatu yang memiliki desain seperti setiap *stripe* dari merek *three*

*stripes* yang dipasang di kedua sisi bagian punggung kaki yang berhadapan diberi jahitan (*stitch*) di kedua sisi yang panjang, dan ada juga yang diberi banyak *punching* (lubang-lubang kecil) di antara ketiga *stripe* atau di posisi tengah setiap *stripe*.

c. Praktek dalam perdagangan

Berdasarkan bukti (P 26 s/d 64, 83, 84, 88, 96 s/d 112, 115, 116, 121, 128 s/d 149, 153 s/d 159, T 30, 31, 36, 37, termasuk turunan) dan informasi yang diperoleh di luar bukti, dapat diketahui hal-hal di bawah ini: 1) Banyak sepatu olah raga memilih tampilan dimana merek dipasang di kedua sisi punggung kaki (namun demikian karena struktur sepatu itu sendiri, kebanyakannya hanya menampilkan bentuk seperti *three stripes* saja tanpa ada logo huruf seperti Merek Senior 23.);

2) Dalam hal merek yang dipasang dalam kondisi seperti itu, karena bagian atas merek tumpang tindih dengan bagian *eyelet stay* dan bagian bawah tumpang tindih dengan bagian sambungan sol dan punggung kaki, maka struktur di bagian atas dan bawah merek sulit dilihat secara kasat mata; 3) Diantara sepatu yang diberi merek empat *stripes* di kedua sisi bagian punggung kaki sepatu, ada yang empat *stripes* dan 3 (tiga) bagian kosong diwarnai dengan 2 (dua) warna yang berbeda (sebagai contoh, P 121, *sneaker* sebagai produk yang dijual oleh Tergugat). Jika melihat ini, salah satu dari bagian empat *stripes* atau bagian kosong (dengan kata lain empat *stripes* atau tiga *stripes*) memberikan kesan yang kuat, dan kadang kala membingungkan dari segi visual/ penampilan luar.

(3) Pertimbangan

- a. Fakta yang ditemukan di (2) b di atas, merek *three stripes* (merek yang berdasarkan 3 (tiga) garis tanpa membedakan dengan desain detail) yang diberi di kedua sisi bagian punggung kaki sepatu olah raga (bagian sambungan sol sepatu dan *eyelet stay*) sebagai *side line*, tidak peduli apakah istilah '*three stripes*' itu sendiri sudah lazim di antara para konsumen, dapat diakui bahwa pada tanggal 25 Mei 2005 ketika diajukan permohonan pendaftaran Merek Junior dan pada tanggal 28 Oktober 2005 ketika dikeluarkan keputusan Pemeriksa JPO, bagi pedagang dan konsumen sepatu olah raga di negara Jepang merek tersebut sudah cukup dikenal sebagai tampilan sepatu olah raga Adidas dan sudah bisa membayangkan produk Adidas dari merek tiga garis atau merek *three stripes*. Struktur konkret merek *three stripes* memiliki keanekaragaman tergantung pada masa pemakaian dan produk, seperti panjang/pendek, lebar, jarak, kemiringan, bentuk garis luar *stripes*, dan desain detail. Namun demikian, dibandingkan dengan kesan dari tiga

*stripes* sebagai struktur dasar merek *three stripes*, perbedaan detail ini tidak memberikan kesan yang berbeda kepada setiap orang yang melihatnya.

- b. Seperti diuraikan di bagian (2) a tersebut di atas, Merek Junior terdiri dari 4 (empat) *stripes* yang berbentuk trapesium yang panjang, tetapi seperti ditemukan di bagian (2) c, cara menampilkan merek di kedua sisi bagian punggung kaki di sepatu sering digunakan di sepatu olah raga yang tergolong pada 'alas kaki dan sepatu khusus olah raga' sebagai jenis barang, dan jika dipasang dengan kondisi seperti itu, struktur bagian ujung di bagian atas dan bawah sulit dilihat dengan kasat mata, dan terdapat kondisi dimana bagian empat *stripes* dan tiga bagian kosong dianggap empat *stripes* atau tiga *stripes*, maka dalam hal itu dapat dikatakan sulit dibedakan dari struktur seperti di gambar referensi (lampiran 11 a, b).

Selanjutnya, dalam hal tingkat perbedaan antara merek empat garis dan merek *three stripes*, jika dipertimbangkan dari sudut pandang yang lain, terdapat contoh kasus merek empat garis yang terdiri dari 4 (empat) bentuk trapesium yang panjang dan pendek yang terletak dengan jarak yang sama secara paralel dan dimiringkan seperti struktur Merek Junior (satu kasus dari empat garis putih yang mirip dengan Merek Senior 1 dan 2 bagian bentuk), dan JPO mengidentifikasi bahwa merek tersebut ada kemungkinan menimbulkan kebingungan atas asal barang dengan produk yang berkaitan dengan bisnis Adidas dan memenuhi pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang sehingga dihasilkan putusan Komisi Banding untuk membatalkan pendaftaran atau keputusan penghapusan pendaftaran (P 93-1 dan 2, P 94, 122 s/d 127).

Dengan demikian, pedagang dan konsumen yang berkontak dengan Merek Junior yang dipasang di samping bagian punggung kaki sepatu olah raga bisa mengalami kesulitan untuk melihat struktur di kedua ujung di bagian atas dan bawah di Merek Junior atau mengenali bukan empat *stripes* yang panjang tetapi bagian kosong yang ada di selaselyanya sebagai tiga *stripes*. Berdasarkan hal ini, dapat teridentifikasi bahwa dari tiga batang *stripes* dapat membayangkan merek *three stripes* Adidas yang terkenal. Selain hal ini, perbedaan antara merek empat garis atau merek *threestripes* pun tidak dapat dikatakan sebagai karakteristik (*merkmal*) pembeda besar jika ditampilkan di samping bagian punggung kaki sepatu.

Selanjutnya, Merek Junior tidak hanya sebagai merek empat garis, tetapi diberi motif dua baris stitch di setiap sisi dari kedua sisi yang

berhadapan di bentuk trapesium dan diantara kedua *stitch* diberi sejumlah titik-titik bundar yang kecil dengan jarak yang sama, maka sudah jelas bahwa merek tersebut berbeda dengan Merek Senior. Namun demikian, dalam hal sepatu olah raga yang diberi merek *three stripes* di kedua sisi bagian punggung kaki, terdapat banyak sepatu yang diberi motif berupa dua *stitch* di bagian dalam kedua sisi panjang di setiap *stripes* yang berhadapan di merek *three stripes* yang dipasang di kedua sisi bagian punggung kaki (ini kelihatannya seperti jahitan ketika merek dipasang di samping bagian punggung kaki sepatu), dan ada yang diberi motif *punching* (lubang-lubang bulat yang kecil) di bagian tengah diantara dua *stripes* atau di bagian tengah setiap *stripe*. Jika mempertimbangkan hal-hal tersebut, 'dua batang motif berupa *stitch*' dan 'sejumlah titik-titik bulat yang kecil' dari Merek Junior tidak dapat dikatakan sesuatu yang memiliki fungsi pembeda khusus untuk asal barang dalam komposisi Merek Junior.

- c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak cukup jika mempertimbangkan memiripan hanya dari segi visual/ penampilan luar Merek Junior dan setiap Merek Senior saja, maka jika dipertimbangkan secara keseluruhan mengenai kesan dari kondisi struktur Merek Junior dan setiap merek pembanding (merek terkenal Adidas) dan praktek dalam perdagangan jenis barang yang menggunakan kedua merek, khususnya Merek Junior digunakan untuk jenis barang 'alas kaki dan sepatu khusus olah raga', pedagang dan konsumen bisa bingung dan salah anggap barang tersebut sebagai produk yang ada kaitannya dengan bisnis Adidas.

Oleh karena itu, Merek Junior memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 15 Undang Undang Merek Jepang, dan alasan pembatalan 1 yang disampaikan oleh para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, putusan Komisi Banding harus dibatalkan karena melanggar hukum.

## **KESIMPULAN**

Oleh karena itu, diputuskan untuk membatalkan putusan Komisi Banding, dan putusannya sesuai dengan Amar Putusan.

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Majelis                    Toshifumi SHIBATA

Hakim                                Gaku OKAMOTO

Hakim                                Eiko TAKEMIYA

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

## 13. KASUS BLACK

### **NOMOR PERKARA**

10311 (Gyo-ke) Tahun 2011

### **TANGGAL PUTUS**

15 Februari 2012

### **JENIS PERKARA**

Merek (Pembatalan Keputusan Komisi Banding)

Persamaan pada pokoknya

### **PARA PIHAK**

Penggugat II (Penerima pengalihan hak) : Philip Morris Brands SARL

Penggugat I (Pengalih hak) : Philip Moris Products SA

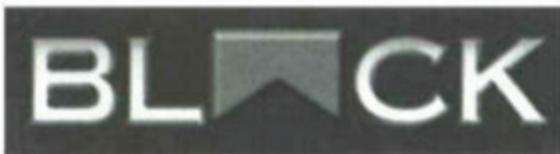
Tergugat : Komisioner Japan Patent Office (JPO)

Catatan:

- *Penggugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek pada JPO, oleh JPO ditolak.*
- *Penggugat I mengajukan banding pada JPO juga ditolak oleh JPO.*
- *Penggugat I mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi*
- *Pada saat proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi terjadi pengalihan hak atas merek dari Penggugat I ke Penggugat II.*
- *Penggugat II melanjutkan proses gugatan di tingkat Pengadilan Tinggi Tokyo.*

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Junior (Penggugat I dan II)



Merek Senior (Pemanding) Japan Tobacco



## **DASAR HUKUM**

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 11

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang permohonan pendaftarannya lebih dahulu daripada merek tersebut, dan digunakan pada jenis barang atau jasa yang sama atau mirip.”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IP HC)

## **KEPUTUSAN JPO (SHINSA)**

Menolak permohonan pendaftaran Pemohon (Penggugat I)

## **PUTUSAN KOMISI BANDING (SHIMPAN)**

Menolak permohonan pendaftaran Pemohon (Penggugat I)

## **AMAR PUTUSAN PT**

1. Menolak permohonan Penggugat II.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat II.
3. Menambahkan 30 (tiga puluh) hari untuk pengajuan dan penerimaan kasasi terhadap putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

### **I. Petitum Penggugat**

Membatalkan putusan Komisi Banding Merek yang diputuskan oleh Japan Patent Office (JPO) tanggal 16 November 2010.

### **II. Ringkasan Kasus**

Kronologi Prosedural pada JPO

- Dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek seperti diuraikan di bagian 1 melalui prosedur seperti diuraikan di bagian 2, Penggugat I mengajukan keberatan terhadap penolakan pendaftaran oleh JPO ke Komisi Banding Merek.
  - JPO memberikan putusan Komisi Banding sesuai dengan salinan surat putusan Komisi Banding bahwa pengajuan keberatan tidak beralasan, dan ditolak.
  - Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tokyo untuk membatalkan putusan Komisi Banding tersebut dengan alasan pembatalan seperti diuraikan di bagian 4.
  - Pada saat kasus ini masih dalam proses Pengadilan Tinggi, terjadi pengalihan hak atas merek dari Penggugat I kepada Penggugat II.
  - Penggugat II selanjutnya meneruskan gugatan tersebut.
1. Merek Junior (Penggugat I dan II) (BuktiP-1 dan 31)

Tanggal penerimaan: 17 April 2009

Nomor aplikasi : Merek 2009-33436

Komposisi merek :



Kelas : 34

Jenis barang : Kertas rokok, rokok, alat merokok, korek api (geretan)

## 2. Fakta-fakta Pemeriksaan

- Penggugat I menerima penolakan pendaftaran merek pada tanggal 17 Maret 2010, maka mengajukan keberatan ke Komisi banding pada tanggal 18 Juni 2010.
- JPO memeriksa permohonan ini sebagai kasus keberatan No.2010-13421, dan mengeluarkan Putusan Komisi Banding pada tanggal 16 November 2010 yang menyatakan 'permohonan kasus ini tidak dapat diterima', lalu Salinan putusan tersebut dikirim kepada Penggugat I.
- Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 7 April 2011, namun setelah itu Penggugat I menyerahkan hak untuk mendaftarkan permohonan merek Junior (Penggugat I dan II) kepada Penggugat II, sehingga diajukan dokumen perubahan nama pemohon pada tanggal 8 Juni 2011 (Bukti P II-1. Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut 'Para Penggugat').

## 3. Pertimbangan Hukum Putusan Komisi Banding

Pendapat Komisi Banding adalah Merek Junior (Penggugat I dan II) dan Merek Senior (Pembanding) (Bukti T-1 dan T-2) merupakan merek yang mirip dan membingungkan dari segi pengucapan, dan juga jenis barang Merek Junior (Penggugat I dan II) sama atau mirip dengan jenis barang Merek Senior (Pembanding), maka memenuhi pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

## 4. Alasan pembatalan

Kesalahan pertimbangan terkait dengan pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

## III. Alasan Banding dari Para Pihak Terhadap putusan Komisi banding

### [Dalil Para Penggugat]

#### (1) Mengenai pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding

- Putusan Komisi Banding mempertimbangkan kemiripan dari kedua merek berdasarkan pemikiran seperti pedagang dan konsumen rokok dan peralatan rokok yang berkontak dengan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) memahami merek dari bagian 'BL' dan 'CK' serta 'Bl' dan 'ck' yang tidak disertai desain, maka dari kedua merek menimbulkan pengucapan 'ビエルシイケイ (bi-i-eru-shi-i-ke-i)'.

- Namun demikian, sangat tidak lazim pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding yang menjelaskan bahwa pedagang dan konsumen jenis barang merek bersangkutan dan merek pembanding secara sengaja hanya memilih huruf yang tidak diberi desain dan memperhatikan bagian 'BL' dan 'CK' atau 'Bl' dan 'ck' ('ビイエルシイケイ (bi-i-eru-shi-ike-i)') yang tidak ada konsep tertentu, dan hal ini tidak sesuai dengan praktek dalam transaksi nyata.

(2) Mengenai pengucapan dan konsep merek bersangkutan

- a. Merek Junior (Penggugat) memiliki desain yang terdiri dari empat persegi panjang berwarna hitam, yang didalamnya ada tulisan [BL[A]CK] dan huruf 'A' ditampilkan mirip dengan merek terkenal 'Marlboro Roof Design' yang melambangkan brand 'MARLBORO' yang diproduksi dan dijual oleh Para Penggugat dan perusahaan afiliasinya (selanjutnya disebut 'bentuk Merek Junior (Penggugat)') (Bukti PI-15 s/d 17, 19 s/d 21, 33 s/d 42, PII-9 s/d 20).

Lalu, pedagang (pedagang yang memperdagangkan rokok,dll) dan konsumen rokok (perokok dewasa) dan alat merokok sebagai jenis barang Merek Junior (Penggugat) membeli produk yang cocok dengan selera masing-masing secara selektif di tengah kondisi dimana terdapat sejumlah merek yang beraneka ragam, maka mereka memiliki perhatian yang kuat untuk membedakan produk. Oleh karena itu, dengan perhatian normal seperti ini, ketika mereka melihat huruf [BL] dan [CK] yang tidak memiliki arti apa pun, mereka tidak hanya memahami huruf itu saja tetapi biasanya mereka memperhatikannya supaya bisa menemukan arti tertentu. Pada saat itu, dapat diasumsikan dengan mudah bahwa pedagang dan konsumen Merek Junior (Penggugat) memperhatikan hubungan antara huruf bagian depan dan belakang yang terdapat spasi satu huruf, kata bahasa Inggris 'BLACK' yang sudah lazim dan menunjukkan warna hitam sebagai warna latar Merek Junior (Penggugat), dan bentuk atap segitiga (roof) dari huruf [A] yang didesain demikian rupa memiliki ciri khas paling menonjol yang sama dengan huruf Latin [A] (ciri khasnya tidak sama dengan huruf Latin [O]), sehingga mereka menganggap bagian tersebut sebagai [A], maka Merek Junior (Penggugat) bukan [BL[O]CK] tetapi [BL[A]CK].

Apalagi seri 'Black Menthol' dari merek 'MARLBORO' dari Para Penggugat merupakan produk yang sudah berhasil diantara pedagang dan konsumen akhir-akhir ini (Bukti P-19, 21 s/d 23), dan huruf [A] didesain dengan bentuk Merek Junior (Penggugat), maka sebagai kenyataan dalam hal membedakan produk, pedagang dan konsumen memahami Merek Junior (Penggugat) sebagai kata yang berkaitan dengan seri 'Black Menthol'.

- b. Oleh karena itu, Merek Junior (Penggugat) tidak menimbulkan pengucapan ‘ビエルシイケイ (bi-i-eru-shi-i-ke-i)’ yang tidak disertai konsep, tetapi menimbulkan pengucapan sebagai ‘ブラック (burakku/black)’ serta konsep sebagai ‘hitam/ warna hitam’, lagipula pedagang dan konsumen bisa memahami dengan mudah bahwa asal barang yang menggunakan Merek Junior (Penggugat) adalah Para Penggugat atau merek ‘MARLBORO’ Para Penggugat.

Sebagai tambahan, sebelumnya Tergugat mengakui bahwa Merek Junior (Penggugat) menimbulkan pengucapan sebagai ‘ブラック (black)’ (Bukti P-1).

(3) Mengenai pengucapan dan konsep Merek Senior (Pembanding)

- a. Sama halnya dengan Merek Junior (Penggugat) yang diuraikan sebelumnya, biasanya pedagang dan konsumen (rokok dan alat merokok) memperhatikan Merek Senior (Pembanding) untuk menemukan arti tertentu. Merek Senior (Pembanding) diawali dengan huruf besar [B] dan setelah bentuk (★) yang diletakkan di tengah, ada huruf kecil [c]. Karena bentuk tersebut adalah bintang, maka dapat diasumsikan dengan mudah bahwa merek ini menunjukkan satu kata yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dengan mengingat hubungan [Bl] dan [ck] yang menimbulkan asumsi kata bahasa Inggris ‘Black’ yang sudah lazim, adanya kesamaan antara bentuk bintang dan huruf Latin ‘A’ (ciri khasnya tidak sama dengan huruf Latin [O]), dan digunakan dalam berbagai *lettering* (Bukti P-2), maka dapat diasumsikan dengan mudah bahwa pedagang dan konsumen tanpa kesulitan menggantikan bentuk bintang dengan huruf [A(a)], dan keseluruhannya menunjukkan kata [Black] tetapi bukan [Block].

Apalagi ‘Seven Stars (セブンスター)’ yang dijual oleh Japan Tobacco Inc., (untuk selanjutnya disebut ‘Japan Tobacco’) sebagai pendaftar merek pembanding merupakan merek rokok yang sangat terkenal dan selalu ditampilkan 7 (tujuh) butir bentuk bintang warna hitam di kemasan rokok Seven Stars, maka 7 (tujuh) butir bentuk bintang warna hitam sudah dikenal secara luas sebagai bentuk yang menunjukkan produk dari merek Seven Stars (Bukti P-25, 26, 43, PI-21). Selain itu, Japan Tobacco sejak tahun 2009 menjual ‘Seven Stars/Black Impact (セブンスター・ブラック・インパクト)’ dan ‘セブンスター・ブラック・インパクト・ボックス (Seven Stars Black Impact Box)’, dan dua-duanya menampilkan bentuk bintang yang membentuk angka ‘7’ atau 7 (tujuh) butir bintang di kemasan yang didominasi warna hitam (Bukti P-26 s/d 29, 44 s/d 46).

- b. Oleh karena itu, Merek Senior (Pembanding) tidak akan menimbulkan pengucapan ‘ビエルシイケイ (bi-i-eru-shi-i-ke-i)’ yang tidak disertai konsep, pedagang dan konsumen memahaminya sebagai produk Merek Seven Stars karena 7 (tujuh) butir bentuk bintang, juga bentuk bintang digantikan dengan [A(a)] dan menganggap Merek Senior (Pembanding) menunjukkan kata ‘Black’ karena ‘Seven Stars Impact’ sudah populer. Dengan demikian, dari Merek Senior (Pembanding) menimbulkan pengucapan sebagai ‘ブラック (black)’, dan pengucapan ini menimbulkan konsep ‘hitam/warna hitam’, 7 (tujuh) butir bentuk bintang menimbulkan konsep ‘Seven Stars’ sebagai merek terkenal, dan muncul pengucapan ‘Seven Stars’ atau pengucapan terkombinasi sebagai ‘Seven Stars Black’.

Sebagai tambahan, sebelumnya Tergugat mengakui bahwa Merek Junior (Penggugat) menimbulkan pengucapan sebagai ‘ブラック (black)’ (Bukti P-1).

- (4) Mengenai pertimbangan kemiripan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding)

- a. ‘BLACK/ブラック’ (Merek Junior (Penggugat)) atau ‘Black/ブラック’ (Merek Senior (Pembanding)) tidak hanya sudah lazim dan dikenal sebagai bahasa asing yang mengartikan ‘hitam, warna hitam’, tetapi juga dalam praktek perdagangan untuk jenis barang rokok dll menunjukkan kemasan atau kertas rokok berwarna hitam (Bukti P-26, 28, 30). Oleh karena itu, jika merek tersebut hanya ditampilkan ‘BLACK/ブラック’ atau ‘Black/ブラック’ saja, bisa dianggap merek tersebut hanya menunjukkan mutu (warna) produk sebagai warna hitam dalam kaitannya dengan jenis barang, maka ada kemungkinan memenuhi pasal 3 ayat (1) butir 3 Undang Undang Merek Jepang.

Dengan mengingat praktek perdagangan seperti ini, diperkirakan bahwa Merek Junior (Penggugat) maupun Merek Senior (Pembanding) memiliki ‘A’ atau ‘a’ yang sudah didesain, atau memiliki satu komposisi yang dikombinasikan huruf Latin yang didesain dan huruf-huruf lain, sehingga kedua merek memiliki fungsi pembeda antara produk diri sendiri dan produk pihak lain. Intinya, Merek Junior (Penggugat) adalah merek yang memiliki daya pembeda dengan ‘A’ di tengah didesain seperti bentuk Merek Junior (Penggugat), bagian pokok Merek Junior (Penggugat) adalah [A] yang didesain (bentuk Merek Junior (Penggugat)). Sedangkan Merek Senior (Pembanding) seharusnya dianggap sebagai merek yang memiliki bagian pokok yang terdiri dari (1) 7 (tujuh) butir bentuk bintang hitam yang dijejer secara vertikal dan (2) huruf [A (a)] didesain sebagai bentuk bintang.

Lalu, diantara Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) terdapat perbedaan yang jelas pada huruf [A] dan [a] yang didesain sebagai bagian pokok, maka kalau dengan sengaja mengamati bagian yang dapat dipahami sebagai 'BLACK/Black' dari Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) secara terpisah, seharusnya kedua merek ini dianggap sebagai merek yang tidak mirip. Selain itu, dalam hal Merek Senior (Pembanding), bagian pokok yang terdiri dari 7 (tujuh) butir bentuk bintang hitam yang dijejer secara vertikal bersatu padu dengan bagian yang dapat dipahami sebagai 'Black' sehingga membentuk satu merek, maka pertimbangan kemiripan yang tepat adalah pengamatan secara keseluruhan, dan dari hal ini pun kedua merek ini harus dianggap merek yang tidak mirip.

- b. Merek Junior (Penggugat) menggunakan bentuk Merek Junior (Penggugat) yang terkenal (Marlboro Roof Design) yang menunjukkan Para Penggugat atau produk Para Penggugat untuk bagian pokok dan 'Marlboro Black Menthol' yang menggunakan Merek Junior (Penggugat) menjadi produk populer. Sedangkan Merek Senior (Pembanding) menggunakan 7 (tujuh) butir bentuk bintang yang menunjukkan Japan Tobacco atau produk 'Seven Stars' Japan Tobacco yang terkenal. Pedagang dan konsumen yang berkaitan dengan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) akan membayangkan Para Penggugat atau merek MARLBORO dari Para Penggugat dari Merek Junior (Penggugat), dan akan membayangkan Japan Tobacco atau Seven Star Brand dari Japan Tobacco dari Merek Senior (Pembanding) secara alamiah. Oleh karena itu, berdasarkan praktek perdagangan seperti ini, jika Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) digunakan untuk rokok dan alat merokok sebagai jenis barang, tidak mungkin membingungkan pedagang dan konsumen mengenai asal barang.

(5) Mengenai jenis barang dan praktek perdagangan

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang, Penggugat II mengajukan permohonan pemecahan pendaftaran untuk jenis barang Merek Junior (Penggugat), berupa 'korek api' pada tanggal 27 September 2011 (Bukti PII-2 s/d 4), dan 'rokok dan alat merokok' pada tanggal 21 Oktober 2011 (Bukti PII-6 dan 7), lalu menghapus jenis barang (korek api, rokok dan alat merokok) tersebut dari jenis barang Merek Penggugat I yang terdapat dalam gugatannya (Bukti PII-3 s/d 5, 7 dan 8). Namun demikian, Penggugat II tidak hanya meminta pertimbangan untuk jenis barang yang masih tersisa, yakni 'kertas rokok', tapi juga untuk korek api, rokok dan alat merokok.

- b. Seperti diuraikan sebelumnya, Merek Junior (Penggugat) dan bentuk Merek Junior (Penggugat) dikenal secara luas diantara pedagang dan konsumen rokok, maka kalau digunakan untuk 'rokok' dan 'kertas rokok' dan 'alat merokok' (Bukti PII-19 dan 20) yang ada kaitannya dengan rokok dari jenis barang Merek Junior (Penggugat), dalam praktek perdagangan masyarakat mengira bahwa produk tersebut berasal dari Para Penggugat.

Selain itu, diantara jenis barang Merek Junior (Penggugat), 'korek api' digunakan secara umum dan tetap sebagai alat untuk menyalakan api pada rokok seperti korek api gas, maka Merek Junior (Penggugat) dan bentuk Merek Junior (Penggugat) ditempelkan di korek api, pedagang dan konsumen menganggap bahwa korek api tersebut adalah produk yang berasal dari Para Penggugat. Sedangkan seperti diuraikan sebelumnya, Merek Senior (Pembanding) dan 7 (tujuh) butir bentuk bintang hitam dikenal secara luas oleh pedagang dan konsumen rokok dan alat merokok, kalau merek tersebut digunakan untuk korek api, maka pedagang dan konsumen akan menganggap bahwa produk tersebut berasal dari Japan Tobacco. Oleh karena itu, jika Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) digunakan untuk 'korek api', tidak menimbulkan kebingungan tentang asal barang.

(6) Kesimpulan

Walaupun Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) dapat ditemukan kemiripan dari segi pengucapan dan konsep, namun demikian dari segi praktek perdagangan tidak ada kemungkinan yang menimbulkan kebingungan tentang asal barang, maka harus dikatakan sebagai merek yang tidak mirip, sehingga Putusan Komisi Banding memiliki kesalahan pada pertimbangan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

[Dalil dari Tergugat]

- (1) Mengenai pertimbangan kemiripan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding)

- a. Mengenai penampilan luar, pengucapan dan konsep

'BL' dan 'CK' dari Merek Junior (Penggugat) dan 'Bl' dan 'ck' dari Merek Senior (Pembanding) ditampilkan dengan keseimbangan yang baik dengan meletakkan bentuk di tengah, dengan gaya font serta warna yang sama, maka huruf-huruf seperti ini dianggap satu kesatuan dan setiap bagian bentuk dan bagian huruf seperti ini di Merek Junior

(Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) tidak diberi desain supaya kedua bagian memiliki relasi organik, sehingga bagian bentuk dan bagian huruf tersebut harus diamati secara terpisah.

Selain itu, bagian bentuk di Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) tidak ada kesamaan dengan ciri khas setiap huruf, maka pedagang dan konsumen tidak akan menganggap bahwa bagian bentuk adalah desain huruf, sehingga mereka mengamati dan memahami bagian huruf Merek Junior (Penggugat) maupun Merek Senior (Pembanding) sebagai tanda pembeda asal barang.

Lagi pula, setiap bagian huruf di Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) memberikan kesan yang kuat dan dominan sebagai tanda pembeda asal barang, maka harus dikatakan sebagai bagian pokok dari kedua merek. Tidak ada fakta untuk membuktikan bahwa bagian huruf seperti ini sudah lazim di negara Jepang sebagai kata yang memiliki arti tertentu, maka setiap bagian huruf tidak menimbulkan konsep tertentu. Dalam kondisi transaksi nyata yang mementingkan kemudahan dan kecepatan, pedagang dan konsumen tidak jarang memanfaatkan bagian huruf tersebut dalam kegiatan transaksi.

Oleh karena itu, Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) menimbulkan pengucapan sebagai ‘ビエルシイケイ (bi-i-eru-shi-i-ke-i)’ sesuai dengan bagian huruf tersebut dan tidak menimbulkan konsep tertentu.

- b. Mengenai kemiripan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding)

Jika membandingkan huruf Latin ‘BLCK’ dan ‘Blck’ sebagai bagian pokok Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding), ada perbedaan huruf besar dan huruf kecil, tetapi huruf tersebut terdiri dari ejaan yang sama, maka bagian huruf tersebut yang memiliki fungsi penting sebagai tanda pembeda asal barang memiliki kemiripan dari segi penampilan luar.

Seperti diuraikan di atas, Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) memiliki kesamaan pengucapan sebagai ‘ビエルシイケイ (bi-i-eru-shi-i-ke-i)’, dan tidak dapat memahami arti tertentu secara langsung, maka tidak dapat membandingkan dari segi konsep.

Oleh karena itu, Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) merupakan merek yang mirip.

- c. Mengenai jenis barang dan praktek perdagangan

Jenis barang Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding)

adalah jenis barang yang sama atau mirip, dan dalam praktek perdagangan tidak ditemukan kondisi transaksi yang nyata yang dapat mempengaruhi pertimbangan kemiripan kedua merek. Selain itu, Para Penggugat menggunakan bentuk Merek Junior (Penggugat) hanya untuk rokok putih dari seluruh jenis barang dan iklan rokok putih saja, Para Penggugat tidak menjelaskan kondisi perdagangan seluruh produk yang berkaitan dengan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding).

Misalnya, jika Merek dan bentuk Merek Junior (Penggugat) (Marlboro Roof Design), Merek Senior (Pembanding) serta 7 (tujuh) butir bentuk bintang digunakan untuk 'rokok' yang dikenal luas oleh konsumen 'rokok' atau 'produk yang berkaitan dengan rokok', namun kondisi seperti demikian tidak ada untuk 'korek api'. Intinya, Para Penggugat maupun Japan Tobacco tidak menggunakan Merek Junior (Penggugat) maupun Merek Senior (Pembanding) untuk 'korek' dan tidak memproduksi 'korek api' (Bukti T-3 s/d 5). Selain itu, 'rokok' dan 'korek api' dianggap produk yang berbeda berdasarkan klasifikasi standar barang negara Jepang (Bukti T-6), dan konsumen 'rokok' terbatas pada perokok, sedangkan konsumen 'korek api' itu sendiri tidak terbatas pada perokok saja, sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin atau usia, karena korek api adalah suatu alat untuk menyalakan api dengan berbagai tujuan.

#### d. Kesimpulan

Oleh karena itu, jika Merek Junior (Penggugat) digunakan untuk semua jenis barang khususnya korek api, maka akan menimbulkan kebingungan tentang asal barang, karena masyarakat akan mengira korek api tersebut berasal dari Japan Tobacco, hal ini memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang.

### (2) Pertimbangan JPO terhadap Dalil Para Penggugat

#### a. Mengenai Merek Junior (Penggugat)

Dalam hal merek 'Marlboro', bagian hurufnya memiliki fungsi sebagai tanda pembeda asal barang. Sedangkan bentuk Merek Junior (Penggugat) tidak membayangkan segitiga yang ada kesamaan dengan '△' sebagai ciri khas penampilan luar dari huruf Latin 'A', dan tidak ada fakta dimana bentuk yang ditampilkan di kemasan rokok merek 'Marlboro' menunjukkan huruf Latin 'A' (Bukti P-18). Selain itu, bentuk Merek Junior (Penggugat) tidak hanya memiliki perbedaan yang besar dari segi kesan seperti warna dengan bentuk yang digunakan oleh

Para Penggugat di tempat lain, tetapi juga bentuk tersebut tidak begitu mencolok karena diekspresikan dengan warna abu-abu tua di atas warna hitam sebagai warna serupa, maka tidak dapat dianggap bentuk tersebut adalah segitiga atau bentuk atap segitiga.

Dalam hal merek yang terdiri dari kombinasi bentuk dan huruf, bagian bentuk tidak harus selalu dianggap dan dipahami sebagai desain dari suatu huruf. Konsumen rokok Merek Junior (Penggugat) adalah orang dewasa, produk itu sendiri bukan produk yang istimewa atau sangat mahal yang harus diperhatikan dengan teliti dan berhati-hati. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan bagaimana perhatian konsumen dewasa pada umumnya saat membeli barang kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan perhatian dari pedagang dan konsumen tersebut, pedagang dan konsumen melihat dan memahami bagian huruf Latin 'BLCK' yang akrab dan mengesankan sebagai tanda pembeda asal barang Merek Junior (Penggugat), oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak menghiraukan bagian huruf 'BLCK' dari Merek Junior (Penggugat). Praktek perdagangan yang harus diperhatikan, untuk mempertimbangkan kemiripan merek adalah kondisi yang umum mengenai seluruh produk yang dipermasalahkan dan bukan dibatasi mengenai barang yang digunakan pada saat ini saja. Namun, dalil Para Penggugat hanya terbatas pada 'rokok putih' dari jenis barang Merek Junior (Penggugat) dan iklan saat ini.

Dari kemasan produk seri 'Marlboro Black Menthol', merek 'Marlboro' yang terkenal memiliki fungsi sebagai tanda pembeda asal barang. Tidak hanya itu, huruf Latin 'BLACK MENTHOL' ditampilkan dengan jelas dan huruf 'A' tidak diberi desain tertentu. Dari gambar Merek Junior (Penggugat), yang diekspresikan dengan warna abu-abu tua secara datar di atas latar belakang yang berwarna abu-abu tua yang mirip dan tidak diberi warna lain yang seakan-akan tenggelam/terbenam di atas latar tersebut, konsumen tidak dapat memahami dengan mudah bahwa itu merupakan huruf 'A'.

b. Mengenai Merek Senior (Pemanding)

Tidak ada alasan untuk melihat dan membaca gambar bintang sebagai huruf Latin 'a'. Seperti diuraikan sebelumnya, tidak ada juga alasan yang pasti untuk melihat dan memahami merek yang terdiri dari kombinasi antara gambar dan huruf sebagai merek dimana bagian gambar didesain dari huruf.

Dalam hal 'Seven Star Black Impact' yang berkaitan dengan bisnis para Penggugat, telah digunakan merek 'Seven Stars', dan 'セブンスター・ブラック・インパクト' serta 'Black Impact' sebagai merek huruf, dan

keadaan komposisi bagian depan kemasan produk yang bersangkutan dan keadaan komposisi Merek Senior (Pembanding) sangat jelas perbedaannya. Oleh karena itu, walaupun 'Seven Stars Black Impact' diiklankan, tidak dapat dikatakan bahwa konsumen memahami Merek Senior (Pembanding) sebagai 'Bl(a)ck' dengan mudah.

Walaupun 'Seven Stars' dan 'セブンスター' merupakan merek terkenal untuk rokok putih, sesuatu yang menunjukkan 7 bintang hitam tidak selalu konsumen akan mengaitkan dengan Merek Junior (Penggugat) secara langsung.

Dari Merek Senior (Pembanding) tidak muncul pengucapan "Seven Stars"/"Seven Stars Black" dan konsep "Seven Stars".

#### IV. Pertimbangan Pengadilan Tinggi HKI Tokyo

##### 1. Mengenai standar pertimbangan kemiripan merek

Dalam hal kemiripan merek berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang, pertimbangan seharusnya dilaksanakan secara komprehensif dengan melihat kesan, ingatan serta asosiasi ingatan yang diterima oleh pedagang dan konsumen melalui penampilan luar, konsep, pengucapan merek yang digunakan untuk barang atau jasa yang sama atau mirip. Pertimbangan yang tepat adalah pertimbangan yang seluas mungkin menerangkan tentang praktek perdagangan barang atau jasa tersebut, berdasarkan situasi perdagangan yang konkret. (Mahkamah Agung Jepang Tahun 1964 (Gyo-tsu) No.110, Putusan Tanggal 27 Februari 1968, Himpunan Putusan Perdata jilid XXII No.2 hlm.399)

##### 2. Mengenai komposisi Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan komposisi Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding).

###### (1) Mengenai Merek Junior (Penggugat)

Komposisi Merek Junior (Penggugat) adalah huruf Latin 'BL' dan 'CK' yang ditulis dengan jenis huruf dan ukuran yang sama dengan warna putih dan diletakkan di dalam segi empat persegi panjang berwarna hitam, dan diantara huruf 'CK' dan 'BL' ini diletakkan suatu bentuk dimana bujur sangkar yang ketinggiannya sama dengan huruf Latin tersebut dipotong bagian bawah dengan bentuk segitiga dengan jarak diantara 'BL' dan 'CK'-nya sama.

Selain bentuk ini diapit sebelah kiri dan kanan dengan huruf Latin 'BL' dan 'CK', bentuk tersebut diletakkan dengan spasi yang sama dengan huruf latin tersebut, dan bagian bawah dipotong dalam bentuk segitiga sehingga mengingat huruf Latin 'A', maka harus dikatakan bahwa mudah dipahami sebagai desain dimana huruf latin 'A' dari kosa kata bahasa Inggris 'BLACK (hitam/warna hitam)' yang sudah digunakan secara luas di negara Jepang digantikan dengan bentuk tersebut.

Oleh karena itu, Merek Junior (Penggugat) menimbulkan pengucapan 'ブラック' sebagai ucapan kosa kata bahasa Inggris 'BLACK' dan konsep 'hitam/warna hitam'.

## (2) Mengenai Merek Senior (Pemanding)

Di lain pihak, komposisi Merek Senior (Pemanding) adalah 7 bentuk bintang hitam yang berukuran sama dan dijejer secara vertikal, lalu bentuk bintang keempat dari atas (selanjutnya disebut 'bentuk bersangkutan') diletakkan huruf Latin 'Bl' dan 'ck' di sebelah kiri dan kanan dengan ketinggiannya sama dengan bentuk bintang bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar dan kecil dengan warna hitam dan jenis huruf yang sama.

Lalu bentuk bintang bersangkutan dijepit dengan huruf Latin kecil 'l' dan 'c' di kiri dan kanan. Karena sulit membayangkan suatu huruf Latin kecil yang mirip dengan bentuk bintang, maka bisa dikatakan juga Merek Senior (Pemanding) menimbulkan pengucapan 'ビエルシイケイ(blck)' tetapi tidak menimbulkan konsep tertentu.

Namun demikian, karena bentuk bintang bersangkutan diapit sebelah kiri dan kanan dengan huruf Latin 'Bl' dan 'ck' dan diletakkan dengan jarak yang sama dengan huruf Latin tersebut, dan ketinggiannya juga sama dengan huruf Latin tersebut. Selain itu, suatu kosa kata bahasa Inggris dimana satu huruf Latin diapit dengan 'Bl' dan 'ck' yang sudah dikenal secara luas di negara Jepang adalah 'Black' dan 'Block', tetapi karena bentuk bintang bersangkutan memiliki 5 (lima) titik puncak, maka bisa menimbulkan huruf 'A' sebagai huruf Latin besar. Oleh karena itu, Merek Senior (Pemanding) dapat dilihat sebagai desain dimana huruf Latin 'a' dari kosakata bahasa Inggris 'Black (hitam/warna hitam)' diganti dengan bentuk bintang.

Oleh karena itu, dari Merek Senior (Pemanding) dapat menimbulkan pengucapan 'ブラック' sebagai pengucapan kosakata bahasa Inggris 'Black' serta konsep 'hitam/warna hitam'.

(3) Kesimpulan sementara

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) memiliki penampilan luar yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan karena menimbulkan pengucapan ‘ブラック(black)’ dan konsep ‘hitam/warna hitam’.

Dalam hal ini, Tergugat berpendapat bahwa Merek Junior (Penggugat) maupun Merek Senior (Pembanding) menimbulkan pengucapan ‘ビイエ ルシイケイ(blck)’ tetapi tidak menimbulkan konsep tertentu.

Namun, jika meletakkan suatu bentuk di dalam komposisi seperti Merek Junior (Penggugat), bentuk tersebut mengingatkan pada huruf Latin ‘A’, maka dalam proses pertimbangan pengucapan Merek Junior (Penggugat), tidak lazim jika bagian huruf Latin (‘BL’ dan ‘CK’) dan bentuk tersebut diamati secara terpisah. Di pihak lain, jika meletakkan bentuk bintang tersebut di dalam komposisi seperti Merek Senior (Pembanding), bentuk bintang tersebut bisa mengingatkan pada huruf Latin ‘A’ seperti diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Merek Senior (Pembanding) merupakan desain dimana bagian huruf Latin ‘a’ diganti dengan bentuk bintang tersebut, dan tidak ada alasan untuk menyangkal pandangan ini.

Oleh karena itu, dalil Tergugat tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

3. Mengenai praktek perdagangan nyata untuk jenis barang

Selanjutnya praktek perdagangan nyata dipertimbangkan.

(1) Mengenai jenis barang

Jenis barang Merek Junior (Penggugat) adalah ‘Kertas rokok, rokok, alat merokok, korek api’ dari kelas 34, sedangkan jenis barang Merek Senior (Pembanding) adalah ‘rokok, alat merokok, korek api’, maka sudah jelas bahwa jenis barang kedua merek adalah rokok dan barang yang terkait dengan rokok (selanjutnya disebut ‘rokok dll’) serta korek api, sehingga jenis barangnya sama atau mirip.

(2) Mengenai praktek perdagangan untuk rokok dll

Selanjutnya mempertimbangkan praktek perdagangan untuk rokok dll. Berdasarkan bukti (P-19, 23, 26, 28 s/d 30, 37 s/d 46 serta PP-9 s/d 21) serta informasi yang diperoleh di luar bukti, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Rokok putih sebagai produk utama dari rokok dijual dengan satuan kotak berisi 20 (dua puluh) batang yang harganya mirip, bukan barang kebutuhan sehari-hari tetapi tipikal barang mewah dimana konsumennya

terdiri dari kalangan luas dari orang dewasa yang memiliki daya beli. Pedagang yang menangani produksi, penjualan grosir maupun eceran pun dibatasi dengan Undang Undang Usaha Rokok. Sudah jelas bahwa merek rokok putih yang memiliki nama 'Marlboro' yang diproduksi dan dijual oleh para Penggugat terdapat lebih dari 20 (dua puluh) jenis merek, dan merek rokok putih yang memiliki nama 'セブンスター (Seven Stars)' atau 'セブン (Seven)' yang diproduksi dan dijual oleh pemegang Merek Senior (Pemanding) terdapat lebih dari 15 jenis merek. Dengan demikian rokok putih diberikan perbedaan dan karakteristik dengan rasa melalui kandungan tar atau nikotin dan unsur-unsur lain, dan pedagang dan konsumen pun menganggap bahwa perbedaan atau karakteristik setiap merek seperti demikian memiliki arti penting dalam konsumsi (merokok) dan pemilihan produk. Lagipula, produsen dan penjual rokok dll membuat perbedaan pada merek tertentu dengan memberikan iktisar pada penampilan luar (kemasan) kotak isi 20 (dua puluh batang) dan pemberian nama merek tertentu supaya bisa dibedakan dengan merek lain serta melaksanakan kegiatan periklanan dengan menitikberatkan karakteristik dan kesan dari setiap merek. Selain itu, dengan mengingat rokok sebagai barang mewah tipikal, produsen dan penjual rokok dll mendistribusikan barang terkait dengan setiap jenis rokok yang ada kaitannya dengan konsumsi rokok dengan menempelkan merek rokok milik perusahaan (contoh: korek api gas untuk merokok. P-23, 38, 39 s/d 42, PP-17, 19, 20) sebagai serangkaian kegiatan pemasaran dan periklanan rokok milik perusahaan. Oleh karena itu, pedagang dan konsumen rokok dll sudah memahami cukup akurat mengenai sejumlah merek dan karakteristik yang dimiliki setiap merek melalui perbedaan merek seperti ini, dan sebagai kenyataan mereka memberikan perhatian yang memadai terhadap perbedaan detail merek tersebut secara khusus dalam kegiatan transaksi untuk memilih merek yang paling disukai oleh diri sendiri.

- (3) Mengenai merek yang mengingatkan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pemanding) atas jenis barang rokok dll

Para Penggugat memproduksi dan menjual produk rokok yang menggunakan merek 'Marlboro' dari huruf Latin yang memunculkan pengucapan 'マールボロ (baca: maaruboro)', dan produk rokok yang memiliki nama produk dengan merek 'Marlboro' (yang biasa disebut 'Marlboro Brand') tiga merek masuk ke dalam ranking 20 (dua puluh) brand terlaris (pangsa pasar triwulan IV tahun 2009 adalah 5,1%), dan menguasai lima besar merek terlaris khusus rokok putih impor, maka 'Marlboro Brand' dapat dikatakan bahwa sudah terkenal bagi pedagang dan konsumen rokok dll. Lagipula kebanyakan produk rokok 'Merek

Marlboro' ditempelkan bentuk bujur sangkar yang bagian bawahnya dipotong segitiga dan diapit dengan huruf Latin 'BL' dan 'CK' (bentuk Merek Junior (Penggugat)) secara besar dan menyolok di bagian depan kotak rokok isi 20 (duapuluh) batang, dan bentuk Merek Junior (Penggugat) tersebut digunakan di toko rokok sebagai bentuk yang melambangkan 'Merek Marlboro' itu sendiri (P-17, 19, 22, 23, 36 s/d 42, PP-9 s/d 20), maka jika ini digunakan untuk rokok dll sebagai jenis barang, pedagang dan konsumen yang memberikan perhatian yang cermat pada perbedaan detail pada merek itu dalam kegiatan transaksi akan membayangkan rokok dari 'Merek Marlboro' yang sudah terkenal.

Di samping itu, pemegang hak Merek Senior (Pemanding) menjual produk rokok yang menggunakan merek 'Seven Stars' yang menimbulkan pengucapan 'セブンスター(baca: sebunsutaa)' dan konsep 7 (tujuh) bintang, dan menduduki ranking satu dalam penjualan rokok putih di negara Jepang (pangsa pasar triwulan IV tahun 2009 adalah 5%), dan 11 merek dari produk rokok dengan merek 'Seven Stars' atau dengan nama produk yang berkaitan dengannya (biasa disebut 'Merek Seven Stars') yang dijual oleh pemegang Merek Senior (Pemanding) yang masuk ranking 20 (dua puluh) merek rokok terlaris (pangsa pasar total 30,4%) dan menguasai ranking 1 sampai 6 dalam prestasi penjualan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 'Brand Seven Stars' dikenal oleh pedagang dan konsumen rokok dll (P-17, 25, 26, 28, 29, 43 s/d 46, PP-21). Selain itu, Merek Senior (Pemanding) terdiri dari 7 (tujuh) butir bintang yang disusun secara vertikal, maka kalau merek ini digunakan untuk rokok dll sebagai jenis barang, pedagang dan konsumen yang memberikan perhatian yang cermat pada perbedaan detail pada merek itu dalam kegiatan transaksi akan mengira rokok dari 'Brand Seven Stars' yang sudah terkenal.

#### (4) Mengenai kondisi nyata perdagangan korek api

Di lain pihak, jika mengamati korek api sebagai jenis barang yang sama bagi Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pemanding), berdasarkan bukti dan informasi yang diperoleh di luar bukti dalam kasus ini, korek api bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk mengonsumsi rokok (merokok), tetapi merupakan barang serbaguna yang harganya murah dan disposal/sekali pakai yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan selain merokok, maka pedagang dan konsumen korek api tidak terbatas pada pedagang dan konsumen rokok dll sebagai barang mewah, tetapi jauh lebih luas cakupannya. Selain itu berbeda dengan korek api gas untuk merokok, korek api saat ini jauh lebih jarang digunakan untuk merokok, dan tidak ditemukan korek api yang ditempelkan merek rokok tertentu sebagai serangkaian pemasaran

dan periklanan rokok. Oleh karena itu, tidak dapat ditemukan praktek perdagangan dimana pedagang dan konsumen menganggap perbedaan atau karakteristik setiap merek memiliki makna penting untuk konsumsi dan memilih produk.

Oleh karena itu, walaupun digunakan bentuk bersangkutan atau 7 (tujuh) butir bentuk bintang untuk penjualan korek api, pedagang dan konsumen korek api tidak tentu membayangkan merek rokok dll dari 'Merek Marlboro' atau 'Merek Seven Stars', dan tidak ada bukti yang cukup untuk mengakui adanya kondisi perdagangan konkret yang perlu diamati untuk mempertimbangkan kemiripan antara Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) untuk jenis barang 'korek api'.

4. Mengenai pertimbangan kemiripan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding)
  - (1) Berdasarkan uraian sebelumnya, jika mengamati rokok dll dari jenis barang Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding), pedagang dan konsumen tersebut memberikan perhatian yang cukup untuk perbedaan detail pada merek ketika melaksanakan transaksi, dan walaupun Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) memiliki kesamaan pada pengucapan 'Black' dan konsep 'hitam/warna hitam', kedua merek tersebut memiliki tampilan luar yang sangat berbeda, lalu Merek Senior (Pembanding) membuat pedagang dan konsumen membayangkan rokok dll yang termasuk 'Merek Seven Stars' yang sudah terkenal di negara Jepang, sedangkan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) membuat pedagang dan konsumen membayangkan rokok dll yang termasuk 'Merek Marlboro' atau 'Merek Seven Stars' yang sudah terkenal di negara Jepang. Oleh karena itu, walaupun Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) digunakan untuk rokok dll sebagai jenis barang, tidak ada kemungkinan yang menimbulkan kebingungan tentang asal barang bagi pedagang dan konsumen rokok dll.
  - (2) Namun demikian, jika mengamati 'korek api' dari jenis barang Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding), kedua merek memiliki kesamaan karena menimbulkan pengucapan 'black' dan konsep 'hitam/warna hitam', dan dalam hal pedagang dan konsumen 'korek api' tidak tidak ditemukan praktek perdagangan yang seperti rokok dll, dan tidak ada bukti yang cukup untuk mengakui adanya kondisi perdagangan yang perlu diamati untuk mempertimbangkan kemiripan antara Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pembanding) untuk jenis barang 'korek api'.

Oleh karena itu, Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Pemanding) khusus untuk jenis barang 'korek api' harus dikatakan sebagai merek yang mirip seperti ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 11 Undang Undang Merek Jepang, maka pertimbangan komisi banding untuk kasus ini pun kesimpulannya tidak ada kesalahan.

## **KESIMPULAN**

Gugatan Penggugat II ditolak.

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Majelis                      TAKIZAWA Takaomi

Anggota Majelis                  INOUE Yasuhito

Anggota Majelis                  ARAI Akimitsu

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

## 14. KASUS KAP LAMPU

### **NOMOR PERKARA**

10004 (Gyo-ke) Tahun 2018

### **TANGGAL PUTUS**

25 Juli 2018

### **JENIS PERKARA**

Merek (Gugatan Pembatalan Putusan Komisi Banding)

### **PARA PIHAK**

Penggugat : R&M JaPan Co.,Ltd.

Tergugat : Louis Poulsen A/S

### **OBJEK SENGKETA**

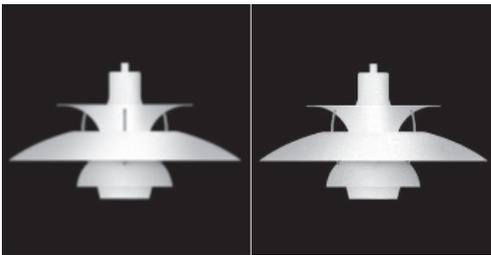
Merek Penggugat



Merek Tergugat (Merek Pembanding)

Gambar 1

Gambar 2



## **DASAR HUKUM**

Pasal 3 Undang Undang Merek Jepang

ayat (1)

*“Setiap merek yang digunakan untuk barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis Pemohon dapat didaftarkan, kecuali merek:”*

Butir 3

*“Merek yang hanya terdiri dari tanda yang menunjukkan dengan cara yang umum, dalam hal asal barang, tempat pemasaran, kualitas, bahan baku, khasiat, tujuan penggunaan, bentuk (termasuk bentuk kemasan), metode atau fitur termasuk waktu produksi atau penggunaan, jumlah, harga...”*

ayat (2)

*“Terlepas dari ayat (1), merek yang termasuk dalam salah satu butir 3 sampai dengan 5 ayat sebelumnya dapat didaftarkan jika, akibat dari penggunaan merek, konsumen dapat mengenali barang atau jasa berkaitan dengan bisnis orang tertentu”*

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang

*“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, Merek yang disebutkan di bawah ini tidak dapat didaftar.”*

Butir 19

*“Merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah dikenal secara luas diantara konsumen di negara Jepang atau di luar negara Jepang sebagai merek yang menunjukkan barang atau jasa yang berkaitan dengan bisnis orang lain dan digunakan dengan tujuan yang curang (yang dimaksud adalah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang curang, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau tujuan curang lainnya).”*

## **RIWAYAT PERKARA**

Keputusan Komisi Banding

Putusan JPO (Komisi Banding Merek)

Putusan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IP HC)

## **PUTUSAN PEMERIKSA MEREK (SHINSA)**

Menerima pendaftaran Merek Junior

## **PUTUSAN KOMISI BANDING (SHIMPAN)**

Membatalkan Merek Junior (Penggugat)

### **AMAR PUTUSAN PT**

1. Menolak gugatan Penggugat (menguatkan Putusan Komisi Banding)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

### **PERTIMBANGAN HUKUM PT**

#### **I. Petitum Penggugat**

Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek yang diputuskan oleh Japan Patent Office (JPO) tanggal 1 Desember 2017.

#### **II. Ringkasan Kasus**

1. Kronologi Prosedural pada JPO

- (1) Penggugat adalah pemegang hak merek untuk merek Nomor Pendaftaran No.5643726, selanjutnya disebut Merek Junior di bawah ini (bukti P-1 dan 2):

Merek : Gambar Merek Junior

Tanggal Permohonan : 14 Juni 2013

Tanggal Hasil Pemeriksaan Substantif : 27 Desember 2013

Tanggal Penetapan Pendaftaran : 17 Januari 2014

Jenis Barang/Jasa : Jasa

Kelas : 35 (“... penyediaan pelayanan kepada pelanggan yang dilaksanakan dalam bisnis ritel atau grosir bola lampu dan peralatan penerangan, ...”)

- (2) Dengan telah terdaftarnya Merek Junior (Penggugat) pada tanggal 17 Januari 2014, Tergugat (Pemilik Merek Senior) kemudian mengajukan permohonan banding Pembatalan Merek pada tanggal 31 Desember 2016.

Komisi Banding (JPO) melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan Pembatalan Merek No.2017-890003, dan selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2017 memutuskan “Membatalkan Merek Junior dengan Nomor Pendaftaran Nomor 5643726” (selanjutnya disebut ‘Putusan Komisi Banding’), dan salinannya dikirim kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember 2017.

- (3) Terhadap Putusan Komisi Banding tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IP HC) pada tanggal 6 Januari 2018.
2. Ringkasan Pertimbangan Putusan Komisi Banding (JPO)
    - (1) Merek Senior (Tergugat) sudah dikenal secara luas di antara konsumen di negara Jepang sebagai produk yang berkaitan dengan usaha Tergugat sebelum Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran.
    - (2) Merek Junior (Penggugat) mirip dengan Merek Senior yang berbentuk tiga dimensi kap lampu/*lamp shade* (Bukti P-8 dan 9) sebagaimana Gambar 1 dan 2 Merek Senior dan Merek Junior (Penggugat) digunakan oleh Penggugat dengan tujuan curang.
    - (3) Tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan lain (mengenai Pasal 4 ayat (1) butir 7, 10, 15 dan 16) yang disampaikan oleh Pemohon (Penggugat), maka Merek Junior (Penggugat) memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 19 Undang Undang Merek Jepang, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Merek Jepang, maka harus dibatalkan
  3. ...dst

### III. Dalil Para Pihak

...dst

### IV. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC)

1. Keterkenalan Merek Senior (Tergugat)
  - (1) Fakta yang menjadi dasar pertimbangan

Berdasarkan kronologi prosedural pada JPO serta Bukti P-4 s/d 6, 10 s/d 12, 24 s/d 90, 102 s/d 164, 167 s/d 169, 173, 174, dan T-15 dan informasi yang didapatkan di luar bukti, dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Tergugat

Tergugat adalah perusahaan Denmark yang didirikan pada Tahun 1874 dengan kegiatan usaha produksi dan penjualan alat listrik dan penerangan.

Sejak Tahun 1967, Tergugat mendirikan beberapa anak perusahaan di

luar negeri, antara lain di Jerman, Perancis, Swedia, Amerika Serikat, Norwegia, Belanda, Australia, Finlandia, Swiss dan Inggris.

Pada Tahun 1990, di negara Jepang juga didirikan perusahaan 'Louis Poulsen Japan Co., Ltd.' (dahulu disebut 'Daljettiy Louis Poulsen Japan Co., Ltd.', selanjutnya disebut 'badan usaha Tergugat di Jepang') untuk melaksanakan kegiatan usaha produksi, ekspor dan impor, grosir alat penerangan.

- b. Kondisi penjualan produk Tergugat
  - i) Sejak dimulai penjualan kap lampu 'PH5' (produk Tergugat) yang didesain oleh desainer Denmark yang bernama Henningsen pada Tahun 1958, Tergugat mengembangkan kegiatan penjualan produk kap lampu yang didesain oleh Henningsen termasuk produk Tergugat ('PH series') secara internasional melalui badan usaha lokal di setiap negara.

Di negara Jepang, dilaksanakan kegiatan impor dan penjualan produk Tergugat melalui YAMAGIWA Co., Ltd. (dahulu disebut 'Yamagiwa Co.,Ltd.' dan untuk selanjutnya disebut 'Yamagiwa') sebagai agen penjualan Tergugat sejak tahun 1976 dan badan usaha Tergugat di Jepang sebagai badan usaha lokal. Kedua perusahaan masing-masing melaksanakan penjualan produk Tergugat melalui situs internet sebelum Juli 2014.

Penjualan produk Tergugat mulai dari Tahun 1999 sampai dengan 2014 di negara Jepang adalah 74.627 unit (Bukti P-169).

- ii) Di dalam daftar pelanggan Tergugat terdapat sejumlah pelanggan, antara lain kantor desain arsitektur bangunan, divisi desain perusahaan general kontraktor, kantor desain interior, kantor jasa renovasi rumah, toko meubel dan interior, media, dan sebagainya, total 5.000 perusahaan/ perorangan, sehingga produk Tergugat tersebar di seluruh negara Jepang, dari Hokkaido sampai Kyushu.

- c. Periklanan dan promosi

- i) Katalog produk

Sejak Tahun 1967 ke atas, Yamagiwa atau badan usaha Tergugat di Jepang membuat catalog produk secara berkala yang memuat produk Tergugat disertai foto (Bukti P-103 s/d 129, 132, 133, 135, 137, 138, 141, 142, 144 s/d 151, 153 s/d 161), dan catalog tersebut dikirim kepada para pelanggan yang ada di dalam daftar pelanggan Tergugat.

Menurut katalog produk yang disusun oleh Yamagiwa, produk Tergugat dimuat di 1 halaman dengan foto serta kalimat seperti "P-H LAMP adalah produk top yang dipuja sebagai penerangan abadi", "Lampu P-H diambil dari nama industrial desainer ternama di dunia, Poul

Henningsen. Karya awalnya pernah meraih medali emas di *Paris World Exposition* Tahun 1928, kini dikenal sebagai *best & long seller* dunia lebih dari 60 tahun” (Edisi Tahun 1983, Bukti P-107). Selain itu, produk Tergugat dan beberapa produk lain dari Seri ‘PH’ dipasang foto supaya bisa memahami bentuk produk (bentuk tiga dimensi) dan ditambahkan penjelasan yang berbunyi “Louis Poulsen/PH5/Poul Henningsen disebut bapak penerangan modern. Fondasi ‘cahaya berkualitas yang menerangi manusia, barang serta ruang dengan indah’ yang dituntun olehnya selama hidup sama sekali tidak pudar sampai saat ini.” (Edisi Tahun 1998-1999 Bukti P-120, Edisi Tahun 2002-2003 Bukti P-122). Selain itu, di dalam catalog produk yang disusun oleh Yamagiwa, produk Tergugat diperkenalkan secara besar-besaran disertai foto (Edisi Tahun 1977 Bukti P-104, Edisi Tahun 1980 Bukti P-105, Edisi Tahun 1982 Bukti P-106, Edisi Tahun 1984 Bukti P-108, Edisi Tahun 1985 Bukti P-109, Edisi Tahun 1986-1987 Bukti P-110, Edisi Tahun 1988-1989 Bukti P-111, Edisi Tahun 1990-1991 Bukti P-112, Edisi Tahun 1991-1992 Bukti P-113, Edisi Tahun 1996 Bukti P-118, Edisi Tahun 1996 Bukti P-119, Edisi Tahun 1987 Bukti P-125, Edisi Tahun 1972 Bukti P-126, Edisi Tahun 1974 Bukti P-127).

Selain itu, di dalam katalog produk yang disusun oleh badan usaha Tergugat di Jepang pun, produk Tergugat dimuat pada 1 (satu) halaman dengan fotonya, dan diberi penjelasan antara lain “PH Lamp 5 Desain: Poul Henningsen *Long seller* yang tetap populer sampai hari ini sejak diluncurkan Tahun 1958 - Salah satu *masterpiece* Poul Henningsen.” (Edisi Tahun 1992 Bukti P-129 dan Edisi Tahun 1996 Bukti P-133), “PH5 & PH5 Plus - Dijual sejak Tahun 1958 sebagai penerangan artifisial yang cocok sebagai penerangan sore hari yang indah dan alamiah.” (Edisi Tahun 2001 Bukti P-142 dan Edisi Tahun 2007 Bukti P-146).

Sebagai tambahan, di dalam katalog produk yang disusun oleh Misawa Home Co., Ltd., dimuat produk Tergugat dengan fotonya, dan ditambahkan penjelasan yang berbunyi “PH5 sebagai *masterpiece* Poul Henningsen yang begitu terkenal - Siapa pun pernah melihatnya” (Edisi Tahun 2012-2013 Bukti P-164).

ii) Publikasi produk Tergugat di majalah dll

Mulai dari Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2013, produk Tergugat diperkenalkan di dalam berbagai penerbitan, antara lain buku mengenai mebel, majalah dan katalog mengenai penerangan, majalah interior, majalah fashion, majalah ekonomi dan sebagainya Bukti P-24 s/d 78, 79 s/d 84, 89 dan 90).

Dalam penerbitan tersebut, produk Tergugat dimuat foto supaya dapat memahami bentuk produk (bentuk tiga dimensi) dan ditambahkan penjelasan sebagai berikut:

- a. "PH5...Poul Henningsen/Louis Poulsen Lighting Denmark... Diantara produk seri PH, paling laris sebagai *pendant light* untuk ruangan di rumah." (CONFORT No.104 2008.10 Bukti P-24)
- b. "Poul Henningsen, lahir di Denmark, disebut bapak penerangan modern... Menghasilkan banyak alat penerangan mewakili Eropa Utara." (Majalah The Illuminating Engineering Institute of Japan, Vol.90 No.6 2006 Bukti P-26)
- c. "Tahun 1958 PH5 Louis Poulsen sebagai produk klasik Louis Poulsen dari produsen alat penerangan Denmark yang didirikan pada Tahun 1874, produk ini dikenal sebagai *long seller product* yang mencatat rekor penjualan yang lebih dari 500 ribu unit di dunia. Didesain oleh Poul Henningsen yang energik bekerja sama dengan perusahaan kami sejak pertengahan Tahun 1920-an, dan produk ini dijual sejak Tahun 1958. Sejak itu, produk ini dikenal sebagai *masterpiece* yang mengubah sejarah desain penerangan, dan akhirnya banyak barang tiruan dibuat di seluruh dunia." (Majalah Mingguan, Ekonomi Dunia Timur, 2008 1/12 Bukti -27).
- d. "Poul Henningsen adalah salah seorang desainer Eropa Utara yang sangat terkenal... Dia membuat desain alat penerangan tipe bergantung yang disebut 'PH' di Louis Poulsen... Jika mendengar alat penerangan seperti liontin, banyak orang langsung membayangkan serangkaian desain alat penerangan dari Henningsen, maka demikianlah desain dia yang sudah sangat lama digunakan di seluruh dunia" (Buku 'Desain Modern bagi Meubel', ditulis oleh Hiroshi Kashiwagi, Bukti P-29)
- e. "Poul Henningsen PH5 atau 'cahaya senja' yang ditemukan oleh Henningsen model lampu ini tetap diproduksi sampai sekarang. Lampu ini disebut 'lampu rakyat Denmark' dan pasti akan menjadi standar Eropa Timur bahkan dunia pada abad ke-21" (Majalah Pen No.57 2001 4/1', Bukti P-36)
- f. "Cahaya ideal yang diraih oleh maestro, PH5 Plus... *masterpiece* bagaikan kesimpulan dari Poul Henningsen" (Buku 'Menikmati Interior Rumah Impor Terkini', Bukti P-41)
- g. "Masterpiece dan Standar Dunia. Alasan digemari. Lampu PH-5 adalah lampu yang didesain oleh Poul Henningsen yang akan dikenalkan kali ini sebagai contoh baik... Diantara sejumlah *pendant lamp*, 'lampu PH-5' ini adalah *masterpiece* tertinggi" (Majalah Replan Vol.60, Bukti P-44)

- h. “*Masterpiece* bagi kaum Pria, Louis Poulsen PH5/PH5/PLUS... ‘PH5’ secara terus menerus menerangi ruang tamu dan ruang makan dengan hangat dan halus sebagai produk standar alat penerangan rumah lebih dari setengah abad” (Majalah ‘Tokusengai’ 2007.1, Bukti P-59)
  - i. “PH5 & PH5 Plus merupakan wajah Louis Poulsen, desainer yang menangani penerangan *masterpiece* yang mewakili abad ke-20 adalah seorang Poul Henningsen. ‘Lampu PH5’ pertama menjadi populer di Denmark sampai dapat julukan ‘lampu rakyat’. Lalu sekarang sudah digemari seluruh dunia” (Safari 2007.2, Bukti P-61)
  - j. “Poul Henningsen. ‘PH5 Plus’ sebagai *pendant light* yang memiliki sosok yang indah dan cocok untuk semua ruang” (Majalah ‘Domani’ 2007.6, Bukti P-63)
  - k. “PH5 *Pendant* (Louis Poulsen/Denmark), didesain oleh arsitektur Denmark, Poul Henningsen, pada Tahun 1958, dan dapat disebut *classic masterpiece* yang mewakili abad ke-20” (Buku ‘Penerangan dalam Kehidupan dengan Cahaya yang Indah’ oleh Mikiko Ishii, Bukti P-83)
- d. Penganugerahan *Good Design Award*
- i) Produk Tergugat dinilai karena merevisi struktur dalam tanpa mengubah bentuk peralatan yang disebut *masterpiece* dan berhasil membuat suatu produk yang memiliki daya adaptasi yang tinggi, sehingga meraih juara di kategori produk luar negeri, di *Good Design Award* yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pada Tahun 1997 kategori bidang alat interior (Bukti P-10).
  - ii) Produk Tergugat dan produk serinya dimuat dalam buku pelajaran yang mendapat izin edar Menteri Pendidikan dengan judul ‘Kesenian 2-3a, Kesenian dalam Kehidupan Sehari-hari’ (diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2012, Bukti P-11), dibawah judul ‘Desain yang mengalami perubahan dalam pergantian era’, dimuat foto dengan penjelasan berbunyi ‘1925 Lampu PH, Poul Henningsen’; Dimuat dalam buku pelajaran ‘Kerajinan bagi Jurusan Kesenian di SMA I’ (proses perizinan pada tanggal 5 Maret 2012, Bukti P-12) bersama foto produk Tergugat dan penjelasan yang berbunyi ‘*Pendant* terkemuka sebagai desain modern, PH5 oleh Poul Henningsen.’
- (2) Ada atau tidaknya keterkenalan Merek Senior
- a. Seperti pada Gambar 1 dan 2 Merek Senior, terdiri dari bentuk tiga dimensi kap lampu dengan struktur 5 susun yang memiliki tonjolan di bagian atas, dan lapisan pertama dari atas berbentuk silinder dan 4 lembar kap lampu/*shade* dari lapisan kedua sampai dengan lapisan kelima. Pada lapisan kedua sampai dengan lapisan kelima merupakan

bentuk yang original/khas, menjadi daya tarik bagi konsumen karena keunikannya.

Merek Senior berbentuk tiga dimensi dari kap lampu (produk Tergugat) yang disebut 'PH5', didesain oleh Poul Henningsen. Pada Tahun 1976 ketika produk Tergugat mulai dijual di negara Jepang, bentuk lapisan kedua sampai dengan lapisan kelima tersusun seperti Merek Senior adalah desain yang original yang tidak ada di produk kap lampu lain. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya produk pesaing lain, yang diproduksi oleh produsen selain Tergugat dengan bentuk yang sama atau mirip dengan produk Tergugat sejak dimulai penjualan sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013.

Adapun, dibuatnya bentuk tiga dimensi dari produk Tergugat bertujuan agar fungsi kap lampu lebih efektif dan lebih unggul dari segi estetika (Bukti P-107, 120, 122, dll), lagipula bentuk tersebut tidak jauh berbeda dari bentuk yang sudah beredar secara umum, sehingga tidak dapat dikatakan bentuk tiga dimensi produk Tergugat memiliki fungsi untuk menunjukkan asal barang serta fungsi dan/atau daya pembeda.

Berdasarkan uraian tersebut, yang akan dipertimbangkan adalah apakah sebelum Merek Junior (Penggugat) mengajukan permohonan pendaftaran, Merek Senior memiliki fungsi atau daya pembeda karena digunakan di produk Tergugat, serta telah dikenal secara luas di antara konsumen di Jepang sebagai sesuatu yang menunjukkan identitas produk yang berkaitan dengan usaha Tergugat.

- b. Produk Tergugat berupa kap lampu, maka konsumen produk Tergugat merupakan pelaku usaha yang berbisnis peralatan lampu dan interior serta konsumen umum yang memiliki perhatian pada interior.

Berawal dengan melihat kondisi penjualan produk Tergugat terlebih dahulu, dihubungkan dengan fakta pada bagian (1) a dan Bukti P-169, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- i) Produk Tergugat dijual di Jepang secara terus menerus selama 40 tahun sejak Tahun 1976 sampai Tahun 2014;
- ii) Jumlah penjualan dalam kurun 16 tahun mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2014 total adalah 74.627 unit, maka rata-rata penjualan per tahun 4.664 unit;
- iii) Penjualan produk Tergugat selama 5 tahun terakhir adalah:
  - Tahun 2010 sebanyak 4.458 unit
  - Tahun 2011 sebanyak 4.920 unit

- Tahun 2012 sebanyak 5.062 unit
- Tahun 2013 sebanyak 6.858 unit, dan
- Tahun 2014 sebanyak 7.006 unit

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, produk Tergugat adalah produk *long seller* berupa kap lampu yang sudah dijual sekitar 40 tahun di negara Jepang sejak Tahun 1976. Selain itu, penjualan akhir-akhir ini melampaui jumlah penjualan rata-rata pertahun sejak Tahun 1999 (sekitar 4.664 unit), maka dapat dikatakan penjualannya produk Tergugat mengalami peningkatan.

- c. i) Jika melihat kondisi iklan dan promosi produk Tergugat, seperti sudah diuraikan di bagian (1) a (i) serta bagian c (ii), Yamagiwa dan badan hukum Tergugat di Jepang mengirim katalog produk Tergugat secara berkala kepada pelanggan yang tertulis di dalam daftar pelanggan Tergugat (Bukti P-102) kepada sekitar 5.000 badan usaha/perorangan yang terdiri dari kantor desain arsitektur bangunan, divisi desain perusahaan general kontraktor, kantor desain interior, kantor jasa renovasi rumah, toko meubel dan interior, media, dan sebagainya.

Jika melihat cara pemuatan produk Tergugat di katalog produk, di dalam katalog produk dari Yamagiwa memuat produk Tergugat disertai foto di 1 (satu) halaman dengan penjelasan antara lain “P-H LAMP adalah produk top yang dipuja sebagai penerangan abadi”, “Lampu P-H diambil dari nama industrial designer ternama di dunia, Poul Henningsen. Karya awalnya pernah meraih medali emas di Paris World Exposition tahun 1928, kini dikenal sebagai best & long seller dunia lebih dari 60 tahun”, dan sebagainya. Selain itu, ada juga menampilkan produk Tergugat dan beberapa produk lain dari ‘seri PH’ dengan foto supaya bisa memahami bentuk produk (bentuk tiga dimensi) ditambah penjelasan yang berbunyi “Louis Poulsen/PH5/Poul Henningsen disebut bapak penerangan modern. Fondasi ‘cahaya berkualitas yang menerangi manusia, barang serta ruang dengan indah’ yang dituntun olehnya selama hidup sama sekali tidak pudar sampai saat ini.” Selain itu, dalam katalog produk yang disusun oleh Yamagiwa, produk Tergugat diperkenalkan secara besar-besaran disertai foto. Berdasarkan hal tersebut, produk Tergugat adalah produk ‘*long seller*’ yang didesain oleh Henningsen yang disebut sang Bapak penerangan modern dengan menonjolkan produk Tergugat adalah produk yang mewakili produk dari ‘seri PH’, dan berkali-kali menampilkan iklan yang memperkuat kesan terhadap desain produk Tergugat. Selain itu, dalam katalog produk yang disusun oleh badan usaha Tergugat di Jepang pun, produk Tergugat dimuat di 1 (satu) halaman disertai foto dan ditambahkan penjelasan seperti “PH Lamp

5 Design: Poul Henningsen *Long seller* yang tetap populer sampai hari ini sejak diluncurkan Tahun 1958. Salah satu masterpiece Poul Henningsen". Dengan demikian, menegaskan bahwa produk Tergugat adalah produk '*long seller*' di dunia yang didesain oleh Henningsen, dan berulang kali menampilkan iklan yang memperkuat kesan terhadap desain produk Tergugat.

- ii) Seperti diuraikan di bagian (1) c (i), jika melihat kondisi termuatnya produk Tergugat di majalah dll, mulai dari Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2013, produk Tergugat telah dimuat di berbagai penerbitan seperti buku mengenai meubel, majalah dan katalog penerangan, majalah interior, majalah fashion, majalah ekonomi dan sebagainya dan disertai foto agar dapat memahami bentuk produk Tergugat (bentuk tiga dimensi), dan isi artikel pada dasarnya menegaskan produk Tergugat adalah produk *long seller* di dunia yang dijual oleh Tergugat dan didesain oleh Henningsen sebagai desainer besar abad ke-20 pada Tahun 1958, dan merupakan desain produk yang memiliki keunggulan.
- d. Selain mempertimbangkan kondisi penjualan, periklanan dan promosi produk Tergugat yang sudah diuraikan pada bagian b dan c, produk Tergugat meraih juara kategori produk luar negeri di bidang alat interior pada acara *Good Design Award* yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pada Tahun 1997, dan dimuat dalam buku pelajaran SMA pada Tahun 2012 dilengkapi dengan foto produk Tergugat dan penjelasan yang berbunyi '*Pendant* terkemuka sebagai desain modern, PH5 oleh Poul Henningsen'. (mengacu pada bagian (1) d).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinilai bahwa sejak Tahun 1976 saat produk Tergugat mulai dijual, produk Tergugat telah memiliki bentuk khas dimana kombinasi susunan lapisan kedua sampai lapisan kelima tidak dapat ditemukan di produk kap lampu lain. Produk Tergugat dijual secara terus menerus di seluruh Jepang selama sekitar 40 tahun terhitung sejak penjualan dimulai sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran Merek Junior (Penggugat) pada tanggal 14 Juni 2013, dimana pada periode tersebut Tergugat melakukan kegiatan periklanan dan promosi secara terus-menerus untuk memperkuat kesan dari desain produk Tergugat sehingga pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Junior (Penggugat), produk Tergugat tersebut sudah dikenal luas oleh pelaku usaha peralatan penerangan dan interior serta konsumen umum yang tertarik pada meubel di Jepang, sebagai kap lampu yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat, dan bentuk tiga dimensi produk Tergugat (Merek Senior) menjadi terkenal serta memiliki fungsi atau daya pembeda.

Dapat disimpulkan, Merek Senior telah digunakan pada produk Tergugat dalam waktu yang cukup lama, sehingga saat Merek Junior (Penggugat) diajukan permohonan pendaftaran merek atau saat keputusan pemeriksa tanggal 27 Desember 2013, Merek Senior telah dikenal secara luas oleh konsumen di Jepang sebagai produk yang berkaitan dengan kegiatan usaha Tergugat.

(3) Dalil Penggugat

Penggugat mendalilkan bahwa, Merek Senior produk Tergugat yang berbentuk tiga dimensi tidak mempunyai daya pembeda, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Katalog produk yang memuat produk Tergugat juga memperkenalkan produk serupa lainnya, dan produk Tergugat hanya merupakan salah satu produk saja yang dipahami sebagai 'PH5' sedangkan bentuk tiga dimensi itu hanya dilihat sebagai bentuk produk itu sendiri;
- 2) Pelanggan sebagai penerima katalog produk pada umumnya adalah ahli interior seperti kantor desain arsitektur dan bukan konsumen umum, sehingga tidak dapat dikatakan bentuk tiga dimensi produk Tergugat sudah dikenal secara luas oleh konsumen umum;
- 3) Jika memang produk Tergugat terjual sekitar 75.000 ribu unit selama 15 tahun sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014, penjualannya rata-rata 5.000 unit per tahun, tetapi karena kebutuhan alat penerangan untuk rumah tangga pada semester I Tahun 2016 mencapai 5.700.000 unit, maka pangsa pasar penjualan produk Tergugat hanya 0,04% saja.

Tanggapan terhadap dalil 1) Penggugat, seperti diuraikan di bagian (2) c i), produk Tergugat dimuat besar-besaran dalam 1 (satu) halaman disertai foto pada katalog produk, dan berulang kali diiklankan untuk memperkuat kesan desain produk Tergugat sebagai produk '*long seller*' dunia yang didesain oleh Henningsen yang disebut 'sang Bapak penerangan modern' dan sebagai produk yang mewakili 'seri PH', maka produk Tergugat tidak diposisikan sebagai salah satu produk dari produk sejenis yang dimuat pada banyak katalog, dan tidak dapat dikatakan bentuk tiga dimensi Merek Senior produk Tergugat dipahami sebagai bentuk dari produk itu sendiri.

Tanggapan terhadap dalil 2) Penggugat, bahwa sejak Tahun 1999 sampai dengan sekitar Tahun 2013, produk Tergugat telah diperkenalkan melalui buku mengenai meubel, majalah dan katalog mengenai penerangan, majalah interior, majalah fashion, majalah ekonomi dll dengan menitikberatkan produk Tergugat, didesain pada Tahun 1958 oleh Henningsen yang dikenal sebagai desainer yang mewakili abad ke-20, telah menjadi produk *long seller* dunia yang diproduksi dan dijual

oleh Tergugat, dengan desain yang sangat unggul (mengacu pada (2) c (i)), meraih juara kategori produk luar negeri di bidang alat interior pada acara Good Design Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Tahun 1997, dan dimuat di buku pelajaran SMA pada Tahun 2012 disertai foto produk Tergugat dengan penjelasan yang berbunyi 'Pendant terkemuka sebagai desain modern, PH5 oleh Poul Henningsen' (mengacu pada (1) e).

Berdasarkan hal tersebut di atas, konsumen umum yang tertarik pada alat penerangan dan interior pun sudah mengenal produk Tergugat dan memahami bahwa produk Tergugat dan desainnya adalah berkaitan dengan kegiatan produksi dan penjualan Tergugat.

Tanggapan terhadap dalil 3) Penggugat, yang menyatakan pangsa pasar penjualan produk Tergugat hanya kisaran 0,04% saja dibandingkan dengan jumlah penjualan alat penerangan untuk rumah tangga di Jepang pada semester I Tahun 2016 yang mencapai 5.700.000 unit, maka dengan memperhatikan produk Tergugat merupakan produk *long seller* pada kap lampu yang dijual secara terus menerus di Jepang lebih dari 40 tahun sejak tahun 1976, dan penjualan akhir-akhir ini lebih banyak dari pada penjualan rata-rata per tahun sejak Tahun 1999 (sekitar 4.664 unit), penjualannya meningkat (mengacu pada (2) b) serta kondisi periklanan dan promosi produk Tergugat (mengacu pada (2) c). Oleh karena itu, meskipun tingkat pangsa pasar penjualan produk Tergugat hanya 0,04% hal ini tidak dapat menyangkal adanya daya pembeda pada Merek Senior.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketiga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan.

(4) Kesimpulan tentang keterkenalan Merek Senior (Tergugat)

Merek Senior merupakan merek yang sudah dikenal secara luas oleh konsumen di Jepang sebagai produk Tergugat.

2. Mengenai pertimbangan kemiripan Merek Junior (Penggugat) dan Merek Senior (Tergugat)

Seperti terlihat pada Merek Junior (Penggugat) terdiri dari 2 bagian atas dan bawah, yaitu 5 lapisan di bagian atas digambarkan lebih besar (gambar Merek Junior), bagian bawah berbentuk segitiga di dalamnya terdapat tulisan huruf 'R&M' dan di sebelah kanan terdapat tulisan 'R&M Interior Store'.

Berdasarkan komposisi Merek Junior (Penggugat), maka bagian atas Merek Junior (Penggugat) memberikan kesan yang kuat dan dominan kepada konsumen sebagai tanda pembeda asal barang dan jasa, maka

semestinya bentuk Merek Junior (Penggugat) tersebut memiliki fungsi tanda pembeda secara mandiri.

Lalu, jika membandingkan bentuk kap lampu Merek Junior (Penggugat) dan bentuk tiga dimensi kap lampu dari Merek Senior, perbedaannya adalah ada atau tidaknya garis berbentuk pita yang kecil sebanyak 2 atau 3 dan tonjolan kecil di bagian atas lapisan ke-2 dan ke-3, namun demikian keduanya memiliki komposisi keseluruhan simetris yang terdiri dari 5 susunan. Lagi pula bentuk Merek Junior (Penggugat) sangat mirip dengan Merek Senior (Tergugat) jika dilihat dari sisi samping desain kap lampu.

Bentuk Merek Junior (Penggugat) sangat mirip dengan Merek Senior dari segi tampilan. Dengan demikian, Merek Junior mirip dengan Merek Senior.

### 3. Mengenai Tujuan Curang (Iktikad Tidak Baik)

#### (1) Fakta Hukum

Berdasarkan uraian fakta di bagian II-1 dihubungkan dengan Bukti P-2, 3, 8, 9, 13, 14, 172, 178, 180, 181, 184 s/d 188, 193, dan Bukti T-5 s/d 15, serta informasi yang didapatkan di luar bukti, dapat disimpulkan fakta hukum di bawah ini:

- a. Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk interior yang didirikan pada Bulan Juli 2007.  
Penggugat memproduksi ulang produk dengan desain yang sudah habis masa perlindungan hak desain industri dengan desain yang dibuat semirip mungkin dengan desain asli, selanjutnya produk tersebut disebut 'produk reproduksi', dan dijual di *website* yang dikelola oleh Penggugat (Bukti P-3).
- b. Pada Bulan Februari 2013, Penggugat menjual produk kap lampu yang mirip dengan 'PH5' yang didesain oleh Poul Henningsen (produk Penggugat) sebagai produk reproduksi 'Poul Henningsen PH5' melalui *website* Penggugat.
- c. Jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat melalui *email*:
- i) Pada tanggal 20 Februari 2013, Tergugat selaku pemilik Merek Senior, mengirim *email* yang isinya meminta Penggugat menghentikan penjualan produk Penggugat dan meminta ganti rugi, karena penjualan produk Penggugat melalui *website* telah melanggar hak merek milik Tergugat dan merupakan persaingan tidak sehat (Bukti P-13, terjemahan Bukti T-13).

- ii) Pada tanggal 6 Maret 2013, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat melalui *email* yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan survey terkait hak cipta dan hak merek milik Tergugat ('Louis Poulsen') di Jepang dan tidak ada fakta Penggugat melanggar hak cipta dan hak merek milik Tergugat dan apabila Penggugat melanggar hak kekayaan intelektual Tergugat, maka Tergugat harus menunjukkan bukti (Bukti P-172, terjemahan Bukti T-14).

Selanjutnya, pada hari dan tanggal itu juga Tergugat menyampaikan jawabannya melalui *email* kepada Penggugat, dengan melampirkan sertifikat hak merek terdaftar Tergugat di Jepang dan meminta agar Penggugat menghapus seluruh iklan yang berkaitan dengan alat penerangan yang melanggar hak merek dan hak cipta Tergugat dari *website* Penggugat paling lambat tanggal 8 Maret 2012. Selanjutnya Tergugat juga menyatakan bahwa alat penerangan milik Tergugat sebagai karya seni terapan harus dilindungi selama 70 tahun sejak wafatnya desainer (Bukti P-172, terjemahan Bukti T-14).

- iii) Pada tanggal 14 Maret 2013, Penggugat membantah jawaban Tergugat melalui *email* yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sudah menghapus iklan produk sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat dan Penggugat tidak melanggar hak merek terdaftar lainnya milik Tergugat, lagipula untuk kekayaan intelektual desain industri berupa produk penerangan masa perlindungannya selama 20 tahun sejak desain tersebut dibuat dan tidak dapat diperpanjang (Bukti P-180, terjemahan Bukti P-181).
- d. Selanjutnya walaupun sudah ada peringatan dan jawab menjawab melalui *email* dari Tergugat, Penggugat tetap mengajukan permohonan pendaftaran Merek Junior (Penggugat) pada tanggal 14 Juli 2013.
- e. Somasi/Teguran Tergugat kepada Penggugat: (Bukti P-14)
- i) Pada tanggal 11 November 2013, Tergugat melalui Konsultan Kekayaan Intelektual mengirim surat somasi/teguran kepada Penggugat yang pada pokoknya berisi:
- Desain PH5 adalah tampilan produk yang terkenal dan terkemuka di Jepang yang menunjukkan status sebagai produk yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat.
  - Bentuk produk Penggugat yang dijual oleh Penggugat sebagai produk reproduksi PH5 di *website* sangat mirip dengan desain PH5;
  - Kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh Penggugat memenuhi Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat.
- Oleh karena itu Tergugat meminta Penggugat untuk menghentikan

penjualan dan menghapus halaman yang berisi produk tersebut dari *website* (Bukti P-14).

- ii) Pada tanggal 22 November 2013, Pengacara Penggugat mengirim surat tercatat melalui Kantor Pos kepada Tergugat yang isinya menyatakan: Produk yang dijual oleh Penggugat merupakan produk reproduksi dan bukan 'tindakan yang dapat membuat seseorang terkecoh sehingga menganggap sebagai produk atau usaha pihak lain' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) butir 1 Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat

Atas dasar hal tersebut di atas, Penggugat menolak semua permintaan Tergugat.

- f. Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek untuk merek Tergugat pada tanggal 13 Desember 2013.
- g. Dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek, Penggugat menerima Surat Hasil Pemeriksaan Substantif pada tanggal 27 Desember 2013 dan Penetapan Pendaftaran pada tanggal 17 Januari 2014.
- h. Dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran Merek Tergugat (Merek Pembanding), Tergugat menerima penolakan pemeriksaan substantif pada tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya Tergugat mengajukan keberatan terhadap penolakan hasil pemeriksaan substantif tersebut ke Komisi Banding pada tanggal 14 Januari 2015.

Komisi Banding melakukan Pemeriksaan terhadap Merek Tergugat (Merek Pembanding), dan pada tanggal 15 Desember 2015 memutuskan bahwa Merek Tergugat (Merek Pembanding) memenuhi Pasal 3 ayat (1) butir 3, dan Pasal 3 ayat (2), maka hasil pemeriksaan dibatalkan dan menyatakan bahwa Merek Tergugat (Merek Pembanding) harus didaftarkan berdasarkan putusan Komisi Banding (Bukti P-9).

Merek Tergugat (Merek Pembanding) telah didaftar sebagai merek tiga dimensi untuk jenis barang 'kap lampu' di kelas 11 pada tanggal 12 Februari 2016 (Nomor Registrasi 5825191, Bukti P-8).

- i. Permohonan Penangguhan Sementara dari Tergugat dan Penggugat
- i) Pada tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Pasal 69 bis 13 ayat (1), Tergugat mengajukan Permohonan Penangguhan barang impor kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai Tokyo menyatakan: kap lampu yang ditempelkan Merek Tergugat (Merek Pembanding) atau merek yang mirip dengan Merek Tergugat (Merek Pembanding) merupakan barang hasil pelanggaran, akan tetapi pengimpornya tidak diketahui. (Bukti T-6)

- ii) Pada tanggal 2 September 2016, berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Pasal 69 bis 13 ayat (1), Penggugat mengajukan permohonan penangguhan barang impor kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai Tokyo menyatakan: bola lampu dan alat penerangan yang ditempelkan Merek Penggugat atau merek yang mirip dengan Merek Penggugat merupakan barang hasil pelanggaran, dan pengimpornya adalah Tergugat. (Bukti T-11)
- iii) Pada tanggal 1 Desember 2016, Kepala Kantor Bea dan Cukai Tokyo mengirim pemberitahuan kepada Tergugat (Bukti T-7) menyatakan bahwa permohonan penangguhan barang impor dari Tergugat diterima.  
Pada tanggal 9 Desember 2016, Kepala Kantor Cabang Pelabuhan Selatan di Kantor Bea dan Cukai Osaka mengirim pemberitahuan kepada Tergugat (Bukti T-8) menyatakan bahwa: telah ditemukan kargo yang dicurigai berkaitan dengan permohonan penangguhan barang impor Tergugat, selanjutnya Bea dan Cukai Osaka melakukan identifikasi (catatan: di Indonesia pemeriksaan persidangan penangguhan sementara di Pengadilan).
- iv) Pada tanggal 31 Desember 2016, Tergugat mengajukan permohonan pembatalan merek untuk Merek Penggugat kepada Komisi Banding Merek.
- v) Pada tanggal 9 Maret 2017, Kepala Kantor Cabang Pelabuhan Selatan di Kantor Bea dan Cukai Osaka mengirim pemberitahuan menyatakan bahwa: hasil identifikasi untuk kargo yang dicurigai yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T-9) adalah merupakan barang hasil pelanggaran.
- vi) Pada tanggal 28 Maret 2017, Penggugat menerima pemberitahuan penolakan/tidak diterimanya permohonan penangguhan barang impor yang diajukan oleh Penggugat dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Tokyo (Bukti T-12).

Setelah itu, Pada tanggal 18 Mei 2017, IAC International Co., Ltd yang ditangguhkan barang impornya (diwakili Penggugat) mengajukan permohonan inspeksi ulang kepada Kepala Kantor Cabang Bea dan Cukai Osaka (Bukti P-185), namun pada tanggal 22 Agustus 2017 menerima keputusan penolakan atas permohonan inspeksi tersebut dari Kepala Kantor Cabang Bea dan Cukai Osaka (Bukti P-186).

Pada tanggal 19 September 2017, IAC International Co., Ltd mengajukan permohonan Pemeriksaan untuk membatalkan keputusan penolakan tersebut (Bukti P-187 dan 188).

- j. Karena keberatan atas putusan Komisi Banding Merek pada tanggal 1 Desember 2017 yang membatalkan pendaftaran Merek Penggugat,

maka Penggugat membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Tokyo (Tokyo IPHC) pada tanggal 6 Januari 2018.

- (2) Ada atau tidaknya tujuan curang (Iktikad Tidak Baik)
- a. Sebelum Merek Penggugat diajukan permohonan pendaftaran merek, produk Tergugat sudah dikenal luas di negara Jepang sebagai kap lampu yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat bagi pelaku usaha alat penerangan dan interior serta konsumen umum yang tertarik pada interior, dan bentuk tiga dimensi produk Tergugat sudah menjadi merek terkenal seperti sudah diuraikan di bagian 1 (2) e.

Selain itu, pada bulan Februari 2013, Penggugat sudah menjual produk kap lampu dengan memproduksi produk Penggugat yang semirip mungkin dengan produk Tergugat, sebagai barang produk replika 'Poul Henningsen PH5' (desainer dari produk Tergugat) di *website* Penggugat (mengacu pada bagian (1) a dan b). Jika mempertimbangkan hal ini, dapat dikatakan bahwa Penggugat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Penggugat tanggal 14 Juni 2013, Penggugat sudah mengetahui bahwa:

- Bentuk tiga dimensi produk Tergugat
  - Produk tersebut telah diproduksi dan dijual oleh Tergugat dalam bentuk tiga dimensi yang didesain oleh Poul Henningsen.
- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah menerima e-mail dari Tergugat yang meminta untuk menghentikan penjualan produk Penggugat sebagai produk replika produk Tergugat (kap lampu PH5) dan meminta ganti rugi karena tindakan itu melanggar merek dan hak cipta Tergugat dan merupakan tindakan persaingan tidak sehat. Penggugat dalam negosiasi dengan Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Penggugat, disamping itu Penggugat juga melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan penangguhan barang impor kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai Tokyo untuk mencegah produk Tergugat, karena sebelumnya Tergugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan penangguhan barang impor kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai Tokyo, untuk mencegah masuknya kap lampu yang ditempelkan Merek Tergugat atau merek yang mirip dengan merek Tergugat.

Bentuk tiga dimensi produk yang sudah terkenal, dilindungi oleh Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat Jepang sebagai tampilan produk yang terkenal (Pasal 2 ayat (1) butir 1), maka Penggugat yang bergerak di bidang penjualan interior juga seharusnya mengetahui isi ketentuan Pasal tersebut di atas.

- c. Dengan mengintegrasikan fakta teridentifikasi yang diuraikan di bagian a dan b tersebut, Penggugat sudah memahami dengan baik bahwa bentuk tiga dimensi produk Tergugat sudah terkenal bagi konsumen sebagai tampilan produk Tergugat, tetapi pada saat Tergugat memberikan peringatan bahwa penjualan produk Penggugat melanggar merek dan hak cipta Tergugat dan Penggugat melanggar Undang Undang persaingan tidak sehat. Penggugat memanfaatkan kondisi dimana merek Tergugat belum terdaftar, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Penggugat dengan tujuan untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam negosiasi atau melakukan upaya perlawanan. Lagipula Penggugat secara nyata mengajukan permohonan penangguhan barang impor berdasarkan Merek Penggugat untuk mencegah masuknya produk Tergugat. Kesimpulannya, pengajuan permohonan pendaftaran Merek Penggugat bertujuan untuk mengganggu Tergugat dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan produk Tergugat, sehingga Merek Penggugat digunakan oleh Penggugat dengan tujuan curang (iktikad tidak baik).

(3) Mengenai dalil dari Penggugat

Penggugat menyampaikan bahwa

- 1) Dalam hal bentuk tiga dimensi sebagai komposisi Merek Tergugat, produk Tergugat dijual sejak tahun 1958, maka walaupun sudah ada hak paten, hak paten sederhana, atau hak desain industri, masa perlindungannya sudah habis sebelum pengajuan permohonan pendaftaran Merek Penggugat, maka sebagai kebiasaan dunia usaha dipahami dapat memanfaatkan produk replika secara bebas;
- 2) Tujuan mengajukan permohonan pendaftaran Merek Penggugat yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah supaya tidak disalahkan dengan dalih yang tidak benar oleh Tergugat dengan perolehan merek, maka Merek Penggugat bukan merek yang dimanfaatkan dengan tujuan curang (iktikad tidak baik).

Namun demikian, seperti diuraikan di bagian (2) b, dalil 1) tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak mempertimbangkan ketentuan Undang Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat yang menentukan bahwa bentuk produk terkenal (bentuk tiga dimensi) dapat perlindungan sebagai 'tampilan produk' yang dikenal secara luas (Pasal 2 ayat (1) butir 1), dan perlindungan yang diberikan terhadap bentuk produk terkenal (bentuk tiga dimensi) seperti ini dengan Undang Undang tersebut merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh pelaku usaha penjualan produk interior seperti Penggugat.

Selanjutnya, dalam hal dalil 2), peringatan dari Tergugat ditujukan kepada Penggugat adalah suatu pemanfaatan hak yang sah, tidak dapat

dikatakan Tergugat menyalahkan Penggugat dengan dalih yang tidak benar. Selain itu, dalam perkembangan kasus ini yang telah teridentifikasi di bagian (1), tidak ada kondisi yang rasional bagi Penggugat yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek Penggugat sebagai merek dua dimensi yang berasal dari bentuk tiga dimensi produk Tergugat yang sudah terkenal sebelum Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat tidak beralasan.

(4) Kesimpulan sementara

Seperti dipertimbangkan di atas, karena pengajuan permohonan pendaftaran Merek Penggugat yang dilaksanakan oleh Penggugat bertujuan untuk mengganggu Tergugat yang melaksanakan kegiatan usaha dengan produk Tergugat, maka dapat teridentifikasi bahwa Merek Penggugat digunakan oleh Penggugat dengan tujuan curang (iktikad tidak baik).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pertimbangan di atas, tidak ada kesalahan dalam Putusan Komisi Banding Merek yang memutuskan Merek Penggugat memenuhi Pasal 4 ayat (1) butir 19 Undang Undang Merek Jepang, maka dalil Penggugat untuk pembatalan tidak beralasan.

Dengan demikian, permohonan dari Penggugat harus ditolak.

## **MAJELIS HAKIM**

Ketua Majelis Hakim Ichiro OHTAKA

Hakim Kenichi FURUKAWA

Hakim Sumiko SEKINE

## **PENERJEMAH**

Urara Numazawa

# KASUS INDONESIA



# 1. KASUS J & K INTERNATURAL

## **NOMOR PUTUSAN**

246 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

## **TANGGAL PUTUSAN**

19 Desember 2018

## **JENIS PERKARA**

Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

## **PARA PIHAK**

**KHO TJENG TJIAN**

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat

Lawan

**J & K INTERNATURAL CO. LTD**

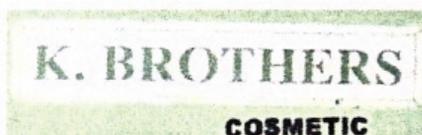
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

## **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat



Merek Tergugat



## **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Pasal 4:

*Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad baik;*

Pasal 5:

*Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:*

- a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *tidak memiliki daya pembeda;*
- c. *telah menjadi milik umum, atau*
- d. *merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*

Pasal 6:

- (1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
  - a. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
  - b. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
  - c. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*
- (3) *Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
  - a. *Merupakan atau menyerupai 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 symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 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;

Pasal 68 ayat (1) dan (2)

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Pasal 68 ayat (4)

*“Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta”;*

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 19 Desember 2018
- Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 12 September 2017
- Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2017

## **DUDUK PERKARA**

### **Dasar Gugatan:**

- Penggugat adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum dan berdomisi di Negara Thailand;
- Penggugat adalah produsen kosmetik berupa produk sabun dengan merek “K.BROTHERS” dan beberapa variannya dan telah mendistribusikan produk-produknya secara masif dan terus menerus di berbagai negara di dunia;
- Merek “K.BROTHERS” dan beberapa variannya adalah merupakan merek terkenal (*well-known mark*) karena selain telah diketahui secara umum di berbagai negara di dunia telah pula mempunyai konsumen

tetap, terdaftar di Negara Thailand sejak tanggal 19 November 1998 dan di berbagai Negara, diantaranya:

- o Singapura sejak tanggal 3 Juli 2012;
  - o Kamboja sejak tanggal 11 September 2012;
  - o Malaysia sejak tanggal 13 Juli 2013;
  - o Kuwait sejak tanggal 20 Februari 2014;
  - o Vietnam sejak tanggal 13 Juni 2014;
  - o Filipina sejak tanggal 18 Desember 2014;
  - o China sejak tanggal 14 Juni 2015;
- Perusahaan Penggugat berdiri dan memproduksi sabun dengan merek “K.BROTHERS” telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dan usaha yang sangat gencar untuk berpromosi serta membangun reputasi dengan cara membuat iklan-iklan, katalog, promosi di berbagai media cetak maupun elektronik secara terus menerus dan konsisten;
  - Dalam rangka memasarkan produknya di Indonesia, Penggugat telah melaporkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melalui distributor eksklusif di Indonesia yaitu PT Surya Globalindo Buana;
  - Sebagai produsen beriktikad baik, Penggugat berusaha mendaftarkan merek “K.BROTHERS” dalam kelas 03 di Indonesia untuk melindungi produk kosmetik sabun yang Penggugat produksi, akan tetapi terhalang karena diketahui telah ada pendaftaran merek “K.BROTHERS COSMETIC” dalam kelas 03 di Direktorat Merek atas nama KHO TJENG TJIAN (Tergugat) dengan tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 dengan Nomor Sertifikat IDM000462731;
  - Penggugat merupakan pihak berkepentingan karena Tergugat mendaftarkan merek “K.BROTHERS COSMETIC” yang meniru merek “K.BROTHERS” milik Penggugat, pendaftaran merek Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat terhalang untuk melakukan pendaftaran merek “K.BROTHERS” di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Penggugat adalah pengguna dan pemilik pertama merek “K.BROTHERS” dan beberapa variannya di dunia;
  - Selain itu untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Tergugat sebagaimana Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka Penggugat mengajukan permohonan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002016055489 tanggal 9

November 2016 guna melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, yaitu untuk jenis barang kosmetik-kosmetik, sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit, krem pemutih kulit, krem kosmetik, lotion untuk keperluan kosmetik, serum untuk perawatan wajah, masker kecantikan, sediaan untuk pembersih rias muka, sabun-sabun, dan lulur. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

- Sertifikat merek “K.BROTHERS COSMETIC” atas nama Tergugat telah terdaftar pada tanggal 13 Mei 2015. Penggugat telah memperhatikan batas waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) yaitu dalam tenggang waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
- Alasan gugatan pembatalan merek terdaftar terhadap merek Tergugat adalah Tergugat telah mendaftarkan merek “K.BROTHERS COSMETIC” yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat “K.BROTHERS” yang telah digunakan pertama kali dan terdaftar di Thailand sejak tanggal 19 November 1998 dan telah didaftarkan di berbagai negara;
- Merek “K.BROTHERS COSMETIC” memiliki persamaan dengan merek “K.BROTHERS” dan beberapa variannya karena adanya:
  - a. Persamaan secara visual;
  - b. Persamaan pada pengucapan;
  - c. Persamaan pada jenis huruf (*font*), dan
  - d. Kelas/jenis barang sama yaitu produk kosmetik dan sejenisnya (sabun) di kelas 03;
- Dengan membandingkan merek Tergugat dan Penggugat terlihat jelas persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, oleh karena itu pendaftaran merek Tergugat tersebut dilandasi iktikad tidak baik karena memanfaatkan celah hukum sistem pendaftaran pertama (*first to file*) dengan tujuan mendompleng ketenaran merek Penggugat;
- Adanya penambahan kata “COSMETIC” pada kata “K.BROTHERS” oleh Tergugat untuk barang yang sama di kelas 03 bukanlah merupakan kebetulan, melainkan faktor kesengajaan dengan maksud meniru merek milik Penggugat yang lebih dahulu ada tanpa membuat kreasi, mencari dan menciptakan sendiri;
- Terlihat Tergugat menggunakan dan menguasai merek “K.BROTHERS COSMETIC” dengan iktikad tidak baik dengan niat untuk mencari jalan pintas agar dapat memiliki merek tanpa pemikiran (karya intelektual)

yang orisinal, melainkan secara licik dan melawan hukum menguasai dan mendaftarkan tanpa seijin Penggugat, padahal merek Penggugat telah jauh digunakan sebelum Tergugat mendaftarkannya;

- Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret Sertifikat Merek “K.BROTHERS COSMETIC” Nomor IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2015 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan kemudian memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memgumukannya dalam Buku Resmi Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

**Petitum:**

**Provisi:**

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek “K.BROTHERS COSMETIC” baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (*opmaak*) atau produk baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo “K.BROTHERS COSMETIC” sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek “K.BROTHERS” beserta varian-variannya untuk melindungi jenis produk yang termasuk dalam kelas 03;
3. Menyatakan merek “K.BROTHERS” beserta varian-variannya milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*) di dunia internasional;

4. Menyatakan merek “K.BROTHERS COSMETIC” atas nama KHO TJENG TJIAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03 tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek “K.BROTHERS” beserta varian-varianya milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek “K.BROTHERS COSMETIC” atas nama KHO TJENG TJIAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2015 telah diajukan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek “K.BROTHERS COSMETIC” atas nama KHO TJENG TJIAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2015 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Sertifikat Merek “K.BROTHERS COSMETIC” atas nama KHO TJENG TJIAN dengan dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan DITJEN KI untuk mencoret Sertifikat Merek “K.BROTHERS COSMETIC” dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2015 atas nama KHO TJENG TJIAN dari Daftar Umum Merek pada DITJEN KI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan DITJEN KI untuk menjalankan, menaati dan mematuhi segala isi dan amar putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan ataupun perlawanan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

### Jawaban Tergugat:

Dalam eksepsi:

- Kewenangan mengadili secara relatif.  
Sesuai asas *actor sequitur forum rei* Pasal 118 ayat (1) HIR semestinya gugatan diajukan ke PN Niaga Medan karena Tergugat berdomisili di Medan;
- Tergugat tidak mempunyai *legal standing* untuk membatalkan pendaftaran merek “K.BROTHERS COSMETIC” karena menurut Pasal 71 Undang Undang Merek, Tergugat telah secara resmi mendaftarkan

merek Tergugat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Dirjen Kekayaan Intelektual RI dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 tanggal 7 Februari 2012;

- Gugatan kurang pihak.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Dirjen Kekayaan Intelektual RI harus ditarik sebagai Tergugat;

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)

Tergugat telah mendaftarkan merek Tergugat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Dirjen Kekayaan Intelektual RI, sehingga tidak melanggar unsur-unsur Pasal 5 Undang Undang Merek. Penggugat tidak terdaftar di WIPO karena merek "K.BROTHERS" milik Penggugat dengan *holder* J & K Internatural Co.Ltd belum terdaftar di WIPO;

Dalam Pokok Perkara:

- Tergugat telah mendaftarkan merek "K.BROTHERS COSMETIC" menurut peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada tanggal 7 Februari 2012 dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 atas nama Tergugat yang berkedudukan di Jalan Pinang Baris Nomor 256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan kemudian telah memperoleh Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC";
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan Hak Merek "K.BROTHERS COSMETIC" kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Februari 2012 yang berkedudukan di Jalan Pinang Baris Nomor 256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia;

Dalam Rekonvensi:

- Dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi telah menyebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
- Dalam menangani perkara a quo Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengalami kerugian immateriil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi cukup

beralasan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

Dalam Provisi:

- Tuntutan provisional yang diajukan masih perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan ternyata hal tersebut memasuki pokok perkara maka menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Terhadap eksepsi mengenai kewenangan pengadilan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili serta melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
- Mengenai eksepsi point 2, 3 dan 4 oleh karena menurut Majelis Hakim materi tersebut telah memasuki pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Pertimbangan Hukum Tentang Keterkenalan Merek Penggugat:

- Kriteria merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;
- Berdasarkan bukti P-1a, P-1b, P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4a, P-4b, P-5a, P-5b, P-6a, P-6b, P-7a, P-7b, P-8a dan P-8b telah terdapat fakta bahwa merek "K.BROTHERS" Penggugat telah terdaftar di berbagai negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Tiongkok dan Kuwait, termasuk pengajuan permohonan pendaftarannya di Indonesia yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek tanggal 9 November 2016 untuk perlindungan jenis barang dalam kelas 03, yaitu untuk jenis barang kosmetik, sediaan kosmetik untuk perawatan kulit, krem pemutih kulit, krem kosmetik, lotion untuk keperluan kosmetik, serum untuk perawatan wajah, masker kecantikan, sediaan untuk pembersih rias muka, sabun-sabun, lulur serta adanya Perjanjian Distributor Eksklusif antara Penggugat dengan PT Surya Globalindo untuk menjadi distributor tunggal dalam memasarkan produk "K.BROTHERS" yang merupakan produksi Penggugat;

- Selain itu Penggugat memiliki ijin resmi terhadap berbagai produk kosmetik (termasuk sabun) dengan merek "K.BROTHERS" dan variannya untuk diedarkan ke konsumen di Indonesia dengan ijin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) (vide bukti P-10a, P-10b, P-10c, P-10d, P-10e, P-10f, P-10g, P-10h dan P-10i);
- Berdasarkan brosur dan katalog produk kosmetik (bukti P-11a, P-11b, dan P-11c) produk merek "K.BROTHERS" penggunaan merek "K.BROTHERS" milik Penggugat di banyak negara di dunia telah dilakukan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek "K.BROTHERS COSMETIC", beserta bukti contoh produk-produk merek "K.BROTHERS" dengan desain kemasan yang dipasarkan ke seluruh negara di dunia (vide bukti P-12);
- Oleh karena Tergugat secara resmi telah mendaftarkan merek "K.BROTHERS COSMETIC" di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 tanggal 7 Februari 2012 maka tindakan Tergugat yang meniru dan merebut ketenaran merek "K.BROTHERS" milik Penggugat adalah merupakan perbuatan curang/persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri (unjust enrichment);
- Terbukti fakta merek "K.BROTHERS" adalah merek terkenal sehingga merek Penggugat harus dilindungi baik terhadap barang yang sejenis ataupun tidak sejenis dan jasa;

Pertimbangan Hukum Tentang Kemiripan Merek Penggugat dengan Merek Tergugat:

- Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur

ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

- Berdasarkan bukti P-1a sampai dengan bukti P-8b serta membandingkan dengan bukti T-3 telah terdapat fakta bahwa merek “K.BROTHERS” milik Penggugat dengan merek “K.BROTHERS COSMETIC” milik Tergugat jika dilihat dari cara penempatan, cara penulisan, atau bunyi telah terdapat persamaan, sehingga keadaan yang demikian akan menimbulkan kesan yang sama dalam ingatan khalayak ramai, khususnya secara audio mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu dalam hal bunyi pengucapan, sehingga dapat memberikan kesan adanya hubungan erat antara merek “K.BROTHERS COSMETIC” milik Tergugat dengan merek “K.BROTHERS” milik Penggugat dan berakibat pula menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai tentang asal usul barang tersebut;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti merek Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat;

Pertimbangan Hukum Tentang Iktikad Baik Pendaftaran Merek;

- Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimaksud dengan Pemohon beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh atau menyesatkan konsumen;
- Berdasarkan bukti P-1a merek “K.BROTHERS” milik Penggugat sudah digunakan sejak lama yaitu sejak tanggal 19 November 1998 dan sudah didaftarkan di Thailand dan beberapa negara besar sebagaimana bukti P-1b, P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4a, P-4b, P-5a, P-5b, P-6a, P-6b, P-7a, P-7b, P-8a dan P-8b, sedangkan merek “K.BROTHERS COSMETIC” milik Tergugat baru didaftarkan sejak tanggal 7 Februari 2012 (bukti T-3) dan Surat Penjelasan Hukum tentang Penegasan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Kekayaan Intelektual Nomor KHI.4-HI.06.06.06-115/207 tanggal 15 Maret 2017 (bukti T-5);
- Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas unsur merek Tergugat secara dominan adalah sama pada pokoknya dengan merek Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perolehan merek “K.BROTHERS COSMETIC” milik Tergugat adalah dilandasi adanya iktikad untuk membonceng dan meniru ketenaran merek Penggugat yang sudah terkenal jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek “K.BROTHERS COSMETIC”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 mengatakan bahwa “Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beriktikad tidak baik karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum”, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 220 K/Pdt/1986 mengatakan bahwa “Pengusaha lokal wajib menggunakan merek dengan identitas nasional bukan menjiplak nama atau merek asing karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul suatu barang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/1989 mengatakan “ bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasikan mengandung unsur *bad faith* dan *unfair competition*”;

Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mempunyai iktikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek yaitu berniat meniru dan membonceng terkenalnya merek milik Penggugat;

- Peniruan terhadap merek terkenal telah pula dilarang berdasarkan Konvensi Paris 1967 dan Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota dari Konvensi Paris tersebut. Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris mengatakan “adalah apabila peraturan perundang-undangan negara anggota mengizinkan maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus menolak atau menangguhkan pendaftaran merek dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan yang dapat menciptakan kebingungan atau merupakan sebuah merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama orang lain yang berhak untuk memfaatkannya sesuai dengan konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau sama dan ketentuan ini juga berlaku untuk kasus dimana apabila bagian penting dari pada suatu merek ini ternyata adalah merupakan reproduksi dari merek terkenal atau merupakan imitasi yang dapat menimbulkan kebingungan;
- Oleh karena pendaftaran merek “K.BROTHERS COSMETIC” milik Tergugat dilandasi dengan adanya iktikad tidak baik, maka untuk mengajukan gugatan pembatalannya tidak dibatasi waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Dengan demikian terhadap merek “K.BROTHERS COSMETIC” milik Tergugat yang pendaftarannya dilandasi iktikad tidak baik maka pendaftaran terhadap merek tersebut dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 tanggal 7 Februari 2012 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonvensi:

- Oleh karena dalam pertimbangan perkara konvensi, Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian dan kemudian terhadap tuntutananya dikabulkan sebagian pula, maka terhadap gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **AMAR PUTUSAN PN**

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya untuk melindungi jenis produk yang termasuk dalam kelas 03;
3. Menyatakan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai merek terkenal (well-known mark) di dunia internasional;
4. Menyatakan merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama KHO TJENG TJIAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03 tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama KHO TJENG TJIAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2012 telah diajukan dengan iktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama KHO TJENG TJIAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2012 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama KHO TJENG TJIAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03

tanggal 13 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk mencoret Sertifikat Merek “K.BROTHERS COSMETIC” dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 kelas 03 tanggal 13 Mei 2012 atas nama KHO TJENG TJIAN dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek untuk mentaati/mematuhi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek “K.BROTHERS COSMETIC” daftar nomor IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 atas nama Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam Daftar Umum Merek;
10. Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena merek K. BROTHERS COSMETIC atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek K.BROTHERS beserta varian-varianannya milik Penggugat yang merupakan merek terkenal secara internasional, dan sebagai pemilik, pengguna serta pendaftar pertama di dunia internasional sehingga dalam hal ini ternyata ada iktikad tidak baik dari Tergugat sehingga dapat menyesatkan konsumen;

## **AMAR PUTUSAN KASASI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KHO TJENG TJIAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK**

- Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Mei 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 19 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata bukti baru bertanda P.PK-1 berupa fotocopy Salinan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bukti P.PK1 tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai *novum* karena bukti itu tidak bersifat menentukan dan tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Alasan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya mengenai adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum karena merek "K.BROTHERS" beserta variannya milik Penggugat adalah sebagai merek terkenal di dunia Internasional, sedangkan merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian telah diajukan dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik, maka harus dibatalkan sertifikatnya dengan segala akibat hukumnya;

### **AMAR PUTUSAN PK**

1. Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kho Tjeng Tjian tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan Kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I : Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II : I Gusti Agus Sumanatha, S.H.,M.H.

### **KAIDAH HUKUM:**

- Meskipun merek telah didaftarkan dan telah memperoleh sertifikat hak merek, namun oleh karena pendaftaran merek tersebut dilandasi iktikad tidak baik dengan membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain guna kepentingan usahanya, maka harus dibatalkan;

## 2. KASUS EIK

### **NOMOR PERKARA**

90 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

### **TANGGAL PUTUSAN**

23 Oktober 2019

### **JENIS PERKARA**

Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

### **PARA PIHAK**

**PT ENGINEERING INDONESIA KARYA**

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat

Lawan

EIK ENGINEERING SDN. BHD

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat:



Merek Tergugat



## DASAR HUKUM

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 4:

*“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”*

Penjelasan Pasal 4:

*“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut”*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a):

*“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;*

Pasal 68:

- (1) *Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;*
- (2) *Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.*
- (3) *Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;*
- (4) *Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;*

Pasal 69:

- (1) *Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.*
- (2) *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.*

Pasal 80:

- (1) *Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;*
- (2) *Dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;*

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 90 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- Nomor 1300 K/Pdt.Sus.HKI/2017 tanggal 4 Desember 2017
- Nomor 46/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2016

## **DUDUK PERKARA**

### **Ringkasan gugatan Penggugat**

Tentang Penggugat dan Kepemilikan Merek “EIK”

- Perusahaan Penggugat, Eik Engineering Sdn. Bhd didirikan tahun

2006 dan bergerak pada bidang usaha produksi mesin penggali amfibi (*amphibious excavator*) serta alat-alat pelengkap untuk berbagai model mesin pengeruk amfibi. Penggugat adalah produsen mesin pengeruk terbesar di wilayah Asia Tenggara yang telah memperoleh berbagai penghargaan dan pengakuan atas kualitas produksi mesin pengeruk yang diproduksinya.

- Mesin pengeruk yang diproduksi oleh Penggugat diperdagangkan dengan menggunakan merek dagang “EIK. Unsur utama dari merek “EIK” milik Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Penggunaan kombinasi huruf “E”, “I” dan “K” membentuk kata “EIK”;
  - Penggunaan tiga garis strip;
  - Penempatan kata “EIK” di atas tiga garis strip; dan
  - Penggunaan kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;
- Merek “EIK” milik Penggugat dengan unsur-unsur yang diuraikan di atas adalah merek yang diciptakan sendiri oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas Merek “EIK” untuk produk-produk excavator termasuk segala perlengkapannya;
- Merek “EIK” terinspirasi dari nama perusahaan Penggugat, yaitu EIK Engineering SDN. BHD, selain pada barang, Penggugat juga menggunakan Merek “EIK” pada kegiatan usaha jasa;
- Penggugat serius melindungi Merek “EIK” miliknya yang merupakan aset sangat berharga bagi Penggugat. Merek “EIK” milik Penggugat telah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2007 diikuti pendaftaran setidaknya di 25 negara di seluruh dunia;
- Penggunaan secara aktif Merek “EIK” milik Penggugat juga dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat, adanya situs internet resmi untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk Merek EIK, juga investasi dan promosi gencar di berbagai negara di dunia.
- Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “EIK” di Indonesia dengan rincian:

Merek	Nomor Permintaan Pendaftaran	Tanggal Permintaan	Kelas
	D002916034473	27 Juli 2016	
<p><i>Jenis barang, antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), bulldoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator; transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears); mesin penghancur (chrushers); mesin penggali pant (trenchers); mesin hidrolik.</i></p>			

- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

#### Tentang Tergugat dan Merek EIK

- Awal Tahun 2012, Penggugat bermaksud untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan menunjuk distributor resmi untuk produk-produk eskavator milik Penggugat. Setelah menjajaki pangsa pasar Indonesia, maka berdirilah PT Engineering Indonesia Karya (Tergugat di dalam perkara *a quo*) sebagai pihak lokal yang akan mendistribusikan produk-produk milik Penggugat di Indonesia. Sejak awal Perusahaan Tergugat yaitu PT Engineering Indonesia Karya memang berdiri untuk tujuan spesifik pendistribusian produk-produk Penggugat di Indonesia;
- Hubungan distribusi antara Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Pasal 3 Distributor Agreement:

#### *Period*

*This agreement shall come into force on the 15 October 2012 and shall subsist (subject to termination hereunder) for a period of three (3) years from that date and shall be subject to review where the Supplier reserves the absolute rights and discretion to renew for further periods not exceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions as may be agreed between the parties.*

*(Periode: Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2012 dan akan berlaku (dengan menimbang ketentuan pengakhiran di bawah) untuk periode selama tiga (3) tahun sejak tanggal tersebut dan dapat dipertimbangkan dimana Supplier mempunyai hak mutlak dan kewenangan untuk memperbaharui kontrak dalam jangka waktu maksimal 12 bulan dalam tiap kesempatan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.)*

- Terbukti fakta Perjanjian Distributor akan berlaku selama tiga tahun dan Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mengakhiri kontrak.
- Selama masa kontrak, hubungan distributor antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar. Penggugat berkali-kali mengirim produk-produk merek “EIK” ke Tergugat untuk diedarkan di Indonesia.
- Pada tanggal 15 September 2015, Penggugat mengirimkan Surat Pengakhiran Perjanjian Distribusi (*Termination of Distribution Agreement*) pada Tergugat yang secara umum memberitahukan Penggugat telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrak berdasarkan Perjanjian Distribusi. Alasan keputusan tersebut karena Tergugat tidak dapat memenuhi target penjualan sebagaimana telah dijanjikan pada awal kontrak. Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat mengirimkan surat lagi kepada Tergugat yang menegaskan klausula pengakhiran perjanjian;
- Setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menunjuk sebuah perusahaan bernama PT Trikarya Abadi Prima yang berkedudukan di Jakarta menjadi distributornya. Selama masa Perjanjian Distribusi dengan PT Trikarya Abadi Prima, Penggugat telah berkali-kali mengirimkan produk dengan merek “EIK” untuk diedarkan di Indonesia.
- Sekitar bulan Februari 2016 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap PT Trikarya Abadi Prima, ternyata Tergugat telah mengajukan Laporan Tindak Pidana terhadap PT Trikarya Abadi Prima berdasarkan dugaan pelanggaran hak atas merek “EIK” yang terdaftar atas nama Tergugat di kantor Turut Tergugat.
- Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat, ternyata memang benar telah terdaftar merek “EIK” milik Tergugat dengan detail pendaftaran sebagai berikut:



Daftar Nomor IDM000447359 atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2015, untuk jenis barang sebagai berikut: bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (*excavator boom*); batang pemberi gaya penggalian (*excavator stick*); alat penggerak amfibi (*amphibious undercarriage*);

Daftar Nomor IDM000447361 atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2015, untuk

jenis barang sebagai berikut: Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (*excavator boom*); batang pemberi gaya penggalian (*excavator stick*); alat penggerak amfibi (*amphibious undercarriage*);

Daftar Nomor IDM000446985 atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2015, untuk jenis barang sebagai berikut: Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (*excavator boom*); batang pemberi gaya penggalian (*excavator stick*); alat penggerak amfibi (*amphibious undercarriage*);

Ketiga pendaftaran merek yang mengandung unsur kata “EIK” di atas selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Merek “EIK” milik Tergugat;

#### Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat

- Tergugat mendaftarkan Merek “EIK” di Indonesia tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas Merek “EIK” ketika telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalin hubungan bisnis mendistribusikan produk-produk milik Penggugat yang menggunakan Merek “EIK” pada pangsa pasar di Indonesia.
- Penggugat keberatan atas laporan pidana oleh Tergugat terhadap distributor baru Penggugat di Indonesia, yaitu PT Trikarya Abadi Prima, karena menggunakan Merek “EIK” yang didaftarkan dengan dengan itikad tidak baik sebagai dasar laporan polisi dengan memperlak sistem **first to file** pendaftaran merek di Indonesia.
- Dari situs resmi milik Tergugat ternyata Tergugat masih tetap mengaku sebagai distributor resmi dari Penggugat di Indonesia, disamping itu Tergugat juga merekrut karyawan dengan mengaku sebagai distributor resmi untuk produk dengan Merek “EIK” yang diproduksi oleh Penggugat.
- Kata “EIK” bukan kata ataupun penamaan yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek “EIK” Tergugat pada dasarnya adalah tiruan Merek “EIK” milik Penggugat. Merek “EIK” Penggugat telah terdaftar jauh sebelum Merek “EIK” Tergugat terdaftar di Indonesia. Tanggal pendaftaran yang pertama kali untuk Merek “EIK” milik Penggugat adalah tanggal 6 Februari 2007 di Malaysia sedangkan Merek “EIK” milik Tergugat terdaftar pada tanggal 24 Januari 2015.
- Penggugat menilai adanya persamaan antara merek “EIK” milik Tergugat dengan merek “EIK” milik Penggugat akan menyebabkan

kebingungan di kalangan konsumen maupun khalayak ramai mengenai asal usul dari produk dengan menggunakan merek “EIK” Tergugat dengan mengira bahwa produk dengan merek “EIK” Tergugat tersebut berasal dari Penggugat, atau mengira Tergugat masih distributor resmi dari Penggugat di Indonesia, padahal di dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan merek “EIK”;

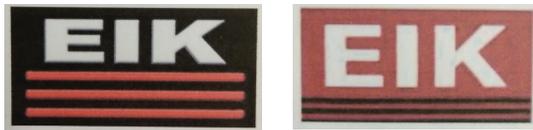
Tentang Persamaan Merek EIK Milik Tergugat dengan Merek EIK Milik Penggugat

- Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang Undang Merek dapat dipahami bahwa “unsur-unsur yang menonjol” terhadap suatu merek menjadi faktor utama dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya. Sehubungan analisis persamaan Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki:
  - Persamaan bentuk (*similarity of form*)
  - Persamaan komposisi (*similarity of composition*)
  - Persamaan kombinasi (*similarity of combination*)
  - Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*)
  - Persamaan bunyi (*sound similarity*)
  - Persamaan ucapan (**phonetic similarity**) atau
  - Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Analisis persamaan Merek “EIK” daftar Nomor IDM000447359 milik Tergugat.

- Unsur utama Merek “EIK” daftar Nomor IDM000447359 milik Tergugat:
  - Penggunaan kombinasi huruf kapital “E”, “I” dan “K” yang membentuk kata “EIK”;
  - Penggunaan unsur kotak;
  - Penggunaan garis strip;
  - Penempatan kata “EIK” di atas garis strip; dan
  - Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah.
- Perbandingan antara Merek “EIK” Tergugat dengan Merek “EIK” miiik

Penggugat adalah sebagai berikut:



- Persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:
  - o Persamaan unsur utama yang membentuk merek-merek tersebut.

Adanya unsur kata “EIK” dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIK tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah hitam dan putih pada Merek “EIK” Tergugat tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan dengan Merek “EIK” milik Penggugat, karena merek-merek tersebut sama-sama menggunakan:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital “E”, “I” dan “K” yang membentuk kata “EIK”;
- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata “EIK” di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah.

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

- o Persamaan tampilan yang membentuk merek-merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, terlihat jelas dalam perspektif persamaan pada tampilan, maka Merek “EIK” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “EIK” milik Penggugat.

- o Persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Elemen/bunyi ucapan	E-I-K [EIK]	E-I-K [EIK]
Persamaan bunyi dan ucapan	Dibaca: "EIK"	Dibaca: "EIKA"
Unsur kata "EIK" sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca identik yaitu "EIK"		

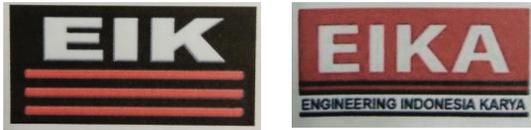
- o Persamaan Kelas Barang: sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 7. Jenis barang yang terdapat pada Merek "EIK" Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek "EIK" milik Penggugat, sebagai berikut:

	Merek "EIK" Penggugat	Merek "EIK" Tergugat
Persamaan kelas barang	Antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), bulldoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator; transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears), mesin penghancur (chrushers); mesin penggali parit (trenchers); mesin hidrolik.	Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (excavator boom); batang pemberi gaya penggalian (excavator stick); alat penggerak amfibi (amphibious undercarriage).
Persamaan jenis barang		

Analisis persamaan Merek "EIKA" daftar Nomor IDM000447361 milik Tergugat

- Unsur Utama Merek "EIKA" daftar Nomor IDM000447361 milik Tergugat:
  - Penggunaan kombinasi huruf kapital "E", "I", "K" dan "A" yang membentuk kata "EIKA";
  - Penggunaan unsur kotak;
  - Penggunaan garis strip;
  - Penempatan kata "EIKA" di atas garis strip; dan
  - Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah.

- Perbandingan antara Merek “EIK” Penggugat dengan Merek “EIKA” milik Tergugat adalah sebagai berikut:



- Terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:

Ø Persamaan unsur utama.

Adanya unsur kata “EIKA” dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIKA tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah hitam dan putih pada Merek “EIKA” Tergugat tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “EIK” milik Penggugat. **Quod non**, mengandung unsur huruf “A” pada akhir kata “EIKA”, hal tersebut tidaklah menghilangkan fakta seluruh unsur-unsur utama pada Merek daftar Nomor IDM000447361 milik Tergugat tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Penggugat, karena sama-sama menggunakan:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital “E”, “I” dan “K” yang membentuk kata “EIK”;
- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata “EIK” di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah.

Persamaan utama tersebut di atas jelas menunjukkan adanya persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen.

Ø Persamaan tampilan

Mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, terlihat jelas dalam perspektif persamaan tampilan, maka Merek “EIKA” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “EIK” milik Penggugat.

Ø Persamaan bunyi dan ucapan.

Persamaan-persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut sama pada pokoknya.

Persamaan Label	Merek “EIK” Penggugat	Merek “EIKA” Tergugat
Elemen/bunyi ucapan	E-I-K [EIK]	E-I-K [EIK]
Persamaan bunyi dan ucapan	Dibaca. “EIK”	Dibaca; “EIKA
Unsur kata “EIK” sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca identik yaitu “EIK”		

Ø Persamaan kelas barang dan jenis barang.

Sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 7. Jenis barang yang dilindungi pada Merek “EIK” milik Penggugat, sebagai berikut:

Persamaan kelas	Merek “EIK” Penggugat	Merek “EIKA” Tergugat
Persamaan Jenis barang	Antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), buldoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator, transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears); mesin penghancur (chrushers); mesin penggali parit (trenchers); mesin hidrolik.	Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (excavator boom); batang pemberi gaya penggalian (excavator stick); alat penggerak amhbi (amphibious undercarriage).

Analisis persamaan Merek “EIKA” daftar Nomor IDM000446985 milik Tergugat

- Unsur utama dari Merek daftar Nomor IDM000446985 milik Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Penggunaan kombinasi huruf kapital “E”, “I”, “K” dan “A” yang membentuk kata “EIKA”;
  - Penggunaan unsur kotak;
  - Penggunaan garis strip,
  - Penempatan kata “EIKA” di atas garis strip; dan
  - Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah.
- Perbandingan antara Merek “EIKA” Tergugat dengan Merek “EIK” milik Penggugat adalah sebagai berikut:



- Unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut sangat identik, antara lain:
  - Ø Persamaan unsur utama.

Kata “EIKA” dengan huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIKA tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah hitam dan putih pada Merek “EIKA” Tergugat tersebut, nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan dengan Merek “EIK” milik Penggugat. **Quod non**, juga mengandung unsur kata berupa nama perusahaan Tergugat yaitu Engineering Indonesia Karya, tidaklah menghilangkan fakta bahwa seluruh unsur-unsur utama pada Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Penggugat, karena menggunakan:

- Penggunaan kombinasi huruf kapital “E”, “I” dan “K” yang membentuk kata “EIK”;
- Penggunaan unsur kotak;
- Penggunaan garis strip;
- Penempatan kata “EIK” di atas garis strip; dan
- Penggunaan tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah.

Ø Persamaan tampilan.

Mengingat adanya persamaan pada bentuk, komposisi, kombinasi dan elemen, maka terlihat jelas bahwa dalam perspektif pada tampilan, maka Merek “EIKA” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “EIK” milik Penggugat

Ø Persamaan bunyi.

	Merek “EIK” Penggugat	Merek “EIKA” Tergugat
Elemen/bunyi ucapan	E-I-K [EIK]	E-I-K [EIK]
Persamaan bunyi dan ucapan	Dibaca: “EIK”	Dibaca: “EIKA”
Unsur kata “EIK” sebagai unsur pokok yang dominan akan terbaca identik yaitu “EIK”		

Ø Persamaan kelas dan jenis barang.

Sama-sama melindungi jenis barang di Kelas 7 sebagai berikut:

	Merek “EIK” Penggugat	Merek “EIKA” Tergugat
Persamaan jenis barang	Antara lain sebagai berikut: Mesin penggali (excavator), buldoser, pegangan/lengan (gripper) untuk excavator, roda gigi untuk excavator; transmisi excavator; bak (bucket) untuk excavator, mesin pemotong/gunting (shears); mesin penghancur (chrushers); mesin penggali parit (trenchers); mesin hidrolik.	Bagian-bagian dan perlengkapan dari mesin penggali (parts and fittings of excavator), yaitu: lengan atas mesin penggali (excavator boom); batang pemberi gaya penggalian (excavator stick); alat penggerak amfibi (amphibious undercarriage).

- Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti Merek “EIKA” Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, tampilan, bunyi dan ucapan dengan Merek “EIK” milik Penggugat.
- Adanya persamaan antara Merek “EIKA” milik Tergugat dengan Merek “EIK” milik Penggugat akan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal usul dari produk, mengira bahwa produk dengan Merek “EIKA” Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira Tergugat masih distributor resmi dari Penggugat di Indonesia, maka Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran Merek “EIKA” Tergugat dibatalkan pendaftarannya atau tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada kantor Turut Tergugat dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek.

Lembaga pengadilan di Indonesia telah mengakui adanya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik oleh distributor

1. Pada berbagai kasus pembatalan merek, pengadilan menyatakan pendaftaran merek oleh Distributor di Indonesia yang tidak memperoleh persetujuan dari Pemilik Merek yang sebenarnya, harus dinyatakan sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik.
  - *Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim perdagangan dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak, baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional terlepas darimana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang melakukan persaingan curang (unfair competition), dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat;*
  - *Semua tindakan “mengelabui” dan membingungkan terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan, baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen, haruslah dianggap dan dikualifisir sebagai “pelanggaran dengan sengaja” dan “perbuatan” memperkaya diri secara tidak sehat atau “unjust enrichment”;*
  - *Sebuah merek menunjukkan adanya goodwill (itikad baik) yang mengandung adanya nilai-nilai moral, materil, dan komersial. Dengan demikian goodwill yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:*
    - Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang

*harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa;*

*Setiap pemegang hak eksklusif berhak untuk menikmati hak tersebut.*

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EIK” milik Penggugat;
3. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EIK” milik Penggugat;
4. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EIK” milik Penggugat;
5. Menyatakan merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
7. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359;
9. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361;
10. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000446985;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000446985,

dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;

14. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at a bono*);

Ringkasan jawaban Tergugat:

Dalam Eksepsi

1. Dalam klausul perjanjian distribusi butir ke-3 tentang Periode, masa berlaku perjanjian dimulai pada tanggal 15 Oktober 2012 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian perjanjian sudah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2015, sehingga segala hak dan kewajiban para pihak juga telah berakhir;
2. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*), karena kurang pihak dimana PT Trikarya Abadi Prima tidak ditarik sebagai pihak;

Dalam Pokok Perkara

- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Abidin Herman (Tergugat) dengan Wong Chuan Yong warga negara Singapura, untuk dan atas nama ENGINEERING INTERNATIONAL ALLIANCE PTE. LTP yang berkedudukan di Singapura, mendirikan PT. Engineering Indonesia Karya untuk kegiatan usaha impor barang dagangan antara lain: hammer, vibro, super long arm, amphibi dan excavator.
- Berdasarkan Surat Penunjukan (Surat Keterangan) dari EIK ENGINEERING SDN. BHD, yang berkedudukan di Lot 16 (PTD 5749) Jalan Site, 79200 Bandar Niscaya, Johor, Malaysia, tertanggal 1 Mei 2012, telah ditanda-tangani oleh Wong Chuan Yong, dalam jabatannya selaku Direktur dari dan untuk dan atas nama EIK ENGINEERING SDN. BHD, anak perusahaan dari ENGINEERING INTERNATIONAL ALLIANCE PTE. LTD, menunjuk PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA, sebagai distributor tunggal untuk produk paket super panjang antara lain, perlengkapan aksesoris alat-alat berat amphibi dan kendaraan berat.
- Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
  - Perusahaan PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA adalah merupakan perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), dimana salah satu Direktur dari EIK

ENGINEERING SDN BHD, yaitu Wong Choan Yong pada saat itu, telah menunjuk PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA cq. Tergugat dengan Perjanjian Distributor tanggal 15 Oktober 2012 untuk memasarkan produk-produk alat beratnya dengan merek "EIK" di Indonesia;

- Pendaftaran merek "EIK" milik Penggugat telah terdaftar dengan nomor permintaan pendaftaran D002916034473, dengan tanggal permintaan 27 Juli 2016, kelas barang 7 adalah tidak berdasar karena Tergugat pada tanggal 6 Juni 2012, telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "EIK" dengan tanggal masuk pemrosesan pada 8 Juni 2012, dengan agenda Nomor D002012027274, Pemohon PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA. Segala persyaratan dan ketentuan sudah terpenuhi, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan sertifikat merek "EIK" kepada Tergugat dengan Nomor pendaftaran **IDM000447359** untuk kelas barang 7 dengan uraian warna merah, hitam, dan putih dengan etiket merek sebagaimana dalam sertifikat merek "EIK."
- Pendaftaran merek "EIK" milik Tergugat sesuai prosedur dan asas pendaftaran merek, yaitu first to file.
- Demikian pula dengan merek "EIKA" milik Tergugat, dimana Tergugat telah mengajukan pada tanggal 5 Juni 2012 dengan tanggal penerimaan 8 Juni 2012, dengan Nomor Agenda D002012027275.
- Pendaftaran merek "EIKA" milik Tergugat untuk kelas barang 7, dengan etiket warna merah, hitam dan putih yang membentuk kata "EIKA" dengan arti bahasa/huruf, dimana kata " EIKA " merupakan singkatan dari kata (EIKA) = ENGINEERING INDONESIA KARYA.
- Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka Tergugat berhak mendapat pengakuan dari pemerintah dengan mendapatkan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Merek Nomor pendaftaran IDM000446985 tanggal 8 Juni 2012.
- Untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas merek "EIK" dan "EIKA" milik Tergugat, Direktorat Merek telah mengumumkan dalam BERITA RESMI MEREK SERI - A Nomor 71/IX/2014 yang diumumkan pada tanggal 24 September 2014 sampai dengan 24 Desember 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor

15 Tahun 2001, untuk mendapatkan sanggahan dan keberatan dari masyarakat, ternyata Tergugat telah melalui proses tersebut dengan baik, dan tidak ada sanggahan dan keberatan dari masyarakat, dan karenanya Tergugat berhak atas merek “EIK” dan “EIKA”

- Sekitar bulan September 2015, Tergugat pernah mengunjungi pameran alat-alat berat di Jakarta, tepatnya pada acara pameran di JIE EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, dan melihat pameran alat-alat berat dengan merek “EIK” milik Tergugat yang tidak pernah diikuti oleh Tergugat atau perusahaan Tergugat, dan ternyata setelah Tergugat melihat dengan jelas barang/alat-alat berat tersebut memang betul merek “EIK” Tergugat dimana pihak pameran tersebut ternyata adalah perusahaan PT. Trikarya Abadi Prima.
- Merujuk Perjanjian Distributor antara Tergugat dengan Penggugat dengan masa berlaku tanggal 15 Oktober 2012 hingga 15 Oktober 2015, maka Tergugat masih memiliki hak eksklusif sampai 15 Oktober 2015, akan tetapi sekitar bulan September 2015 Tergugat melihat pameran pihak ketiga, yaitu PT. Trikarya Abadi Prima yang tanpa ijin terlebih dahulu mengadakan pameran dan transaksi jual beli alat berat dengan merek “EIK” milik Tergugat, maka hal tersebut merugikan Tergugat lalu Tergugat melapor pada Polisi.
- Penggugat mengakui tindak pidana yang dilakukan PT. Trikarya Abadi Prima dan membenarkan eksistensi dari perusahaan yang bernama PT. Trikarya Abadi Prima, maka seharusnya bilamana Penggugat berkehendak mengajukan gugatan, maka harus mengikuti sertakan PT. Trikarya Abadi Prima sebagai pihak;
- Tidak benar Tergugat melanggar aturan dan tanpa ijin dari Penggugat, sebab merujuk Akta Nomor 20 tanggal 30 April 2012 tentang Pendirian PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA dan Risalah Rapat Nomor 03, tanggal 10 Desember 2012, dimana pejabat/orang dari EIK ENGINEERING SDN BHD yang duduk selaku pemegang saham dan direksi pada perusahaan/perseroan dari PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA, juga telah mengetahui adanya pendaftaran merek “EIK” milik Tergugat cq. PT. ENGINEERING INDONESIA PRIMA. Pendaftaran Merek EIK dan EIKA Tergugat sudah benar dan sesuai ketentuan Undang-Undang;

### **Ringkasan jawaban Turut Tergugat**

- Sesuai dengan data di Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek EIK atas nama PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA Nomor IDM 000447359 terdaftar tanggal 24 Januari 2015 untuk kelas barang 7.

- Sesuai dengan data di Daftar Umum Merek telah terdaftar merek EIKA atas nama PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA Nomor IDM 000447361 terdaftar tanggal 24 Januari 2015 untuk kelas barang 7.
- Sesuai dengan data di Daftar Umum Merek telah terdaftar merek EIKA ENGINEERING INDONESIA KARYA atas nama PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA Nomor IDM 000446985 terdaftar tanggal 24 Januari 2015 untuk kelas barang 7.
- Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek EIK pada tanggal 25 Juli 2016 untuk kelas barang 7.

#### Tentang Itikad Tidak Baik

- Adanya niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek-merek Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, dan pengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Dalam pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek-merek Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek-merek Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek, sehingga tidak beralasan bahwa merek-merek Tergugat yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.

#### Tentang Persamaan Merek-Merek Tergugat dan Merek Penggugat

- Penggugat mendalilkan merek-merek Tergugat dalam perkara a quo mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek milik Penggugat maka sudah semestinya Penggugat membuktikan secara nyata dalam persidangan.
- Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

#### DALAM EKSEPSI

- Penggugat yang berhak dan berwenang menentukan siapa yang akan jadi pihak Tergugat, sehingga dengan tidak digugatnya PT. Trikarya

Abadi Prima tidak menjadikan gugatan kurang pihak.

- Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang lain sudah menyangkut pokok perkara yang harus diperiksa lebih lanjut dalam proses persidangan.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Petitemu kedua, ketiga dan keempat Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menyatakan bahwa Merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000447359, Nomor pendaftaran IDM000447361, Nomor pendaftaran IDM000446985 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Penggugat.
- Tergugat pada tanggal 6 Juni 2012, telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “EIK” dengan tanggal masuk pemrosesan pada tanggal 8 Juni 2012, dengan agenda Nomor D002012027274, ternyata persyaratan dan ketentuan sudah terpenuhi.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengeluarkan sertifikat merek “EIK” kepada Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000447360 untuk kelas barang 7 dengan uraian warna merah, hitam, dan putih dengan etiket merek sebagaimana dalam sertifikat merek “EIK”.
- Pendaftaran merek “EIK” milik Tergugat, sesuai prosedur dan asas pendaftaran merek, yaitu first to file, demikian juga dengan merek “EIKA” milik Tergugat yang didaftarkan pada tanggal 6 Juni 2012 dengan tanggal penerimaan 8 Juni 2012, Nomor Agenda D002012027275.
- Pendaftaran merek “EIKA” milik Tergugat untuk kelas barang 7, dengan etiket warna merah, hitam dan putih yang membentuk kata “EIKA” dengan arti bahasa/huruf, dimana kata “EIKA” merupakan singkatan dari kata (EIKA) ENGINEERING INDONESIA KARYA.
- Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Tergugat berhak mendapat pengakuan dari pemerintah dengan mendapatkan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas merek “EIK” dan “EIKA” milik Tergugat, Direktorat Merek mengumumkan dalam BERITA RESMI MEREK SERI-A dengan Nomor 71/IX/2014 yang diumumkan pada tanggal 24 September 2014 sampai dengan 24 Desember 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk mendapatkan sanggahan dan keberatan

dari masyarakat dan ternyata Tergugat telah melalui proses tersebut tanpa ada sanggahan dan keberatan dari masyarakat, dan karenanya Tergugat berhak atas merek “EIK” dan “EIKA”.

- Penggugat mendalilkan adanya pendaftaran merek “EIK” milik Penggugat, namun hanya berdasarkan permohonan permintaan merek “EIK” dengan Nomor Permintaan Pendaftaran 0002916034473, tanggal 27 Juli 2016 untuk kelas barang 7, tidak disertai dengan bukti. Permohonan Pendaftaran Sertifikat Merek Penggugat tersebut dilakukan setelah pendaftaran merek “EIK” milik Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012, maka telah selesai masa tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang untuk memberikan sanggahan dan keberatan merek “EIK”, begitu juga asas “**first to file**” diabaikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas merek “EIK” tersebut;
- Dalil Penggugat pada posita ke-9 gugatan a quo tidak berdasar dan cacat hukum, dimana Penggugat mendalilkan pendaftaran merek “EIK” milik Penggugat yang hanya berdasarkan permohonan permintaan Merek “EIK” dengan Nomor Permintaan Pendaftaran 0002916034473, tanggal 27 Juli 2016 untuk kelas barang 7, tidak disertai dengan bukti sertifikat merek, dan pendaftaran tersebut dilakukan setelah pendaftaran merek “EIK” milik Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012, maka telah selesainya masa tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan sanggahan dan keberatan merek “EIK” dengan demikian Penggugat tidak berhak atas merek “EIK” tersebut, dan karenanya dalil dalam gugatan Penggugat harus ditolak;
- Petitum lain pada dasarnya merupakan cakupan atau realisasi dari petitum keempat, sedangkan petitum keempat sebagai petitum pokok ditolak, maka petitum yang lain haruslah ditolak pula;
- Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## **AMAR PUTUSAN PN**

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* didasari anggapan permohonan pendaftaran merek “EIK” Nomor Agenda D002016034473 milik Pemohon Kasasi/Penggugat dilakukan setelah terdaftarnya merek “EIK” milik Termohon Kasasi/Tergugat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 8 Juni 2012, dimana pendaftaran merek Penggugat tanggal 27 Juli 2016 dilakukan setelah selesainya tenggang waktu yang diberikan undang-undang untuk menyanggah dan keberatan atas merek “EIK” milik Termohon Kasasi/Tergugat sehingga Penggugat tak berhak atas merek “EIK” adalah merupakan pertimbangan yang keliru;
- Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek “EIK” di Indonesia pada tanggal 27 Juli 2016 adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan dalil itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi yang mendaftarkan merek “EIK” milik Penggugat/ Pemohon Kasasi didasari pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Terdapat fakta Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik sah dari merek “EIK” yang telah terdaftar di beberapa Negara, antara lain di Malaysia sejak tanggal 6 Februari 2007 (P5A, B), di Singapore tanggal 30 Januari 2008, di Amerika Serikat tanggal 18 Oktober 2011 dan di Australia tanggal 16 Agustus 2010;
- Terdapat fakta Tergugat/Termohon Kasasi pernah sebagai distributor dari Penggugat/Pemohon Kasasi untuk produk-produk dengan merek “EIK” di wilayah Indonesia (bukti 20 A, b) yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2012 dan berlaku sejak 15 Oktober 2012 s/d 15 Oktober 2015;
- Oleh karena merek Penggugat merupakan merek terkenal yang telah didaftarkan di beberapa negara antara lain Malaysia tanggal 6 Februari 2007 dan di negara-negara lainnya, lebih dahulu dari pada merek “EIK” & “EIKA” milik Tergugat yang terdaftar tanggal 8 Juli 2012, maka terbukti itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk membonceng merek dari Penggugat/Pemohon Kasasi;

- Terdapat fakta adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek milik Tergugat “EIK” dan “EIKA” dengan merek “EIK” milik Penggugat/ Pemohon Kasasi, dari segi unsur kata “EIK” dengan huruf kapital, maupun adanya persamaan bunyi, sedangkan tambahan huruf A pada kata “EIK” menjadi “EIKA” atau huruf “EIK” maka hal tersebut tidak menghilangkan seluruh unsur pokok kata pokok “EIK”/atau huruf-huruf pokok “EIK”, sebagai persamaan pada pokoknya;

### **AMAR PUTUSAN KASASI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EIK ENGINEERING SDN. BHD., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EIK” milik Penggugat;
3. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EIK” milik Penggugat;
4. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EIK” milik Penggugat;
5. Menyatakan merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
7. Menyatakan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000446985 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359;
9. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361;
10. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek

“EIKA” milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000446985;

11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “EIK” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447359, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000447361, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “EIKA” milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000446985, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK**

- Oleh karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Alasan-alasan PK tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 27 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut: Pemohon Peninjauan Kembali telah beriktikad tidak baik (*bad faith*) dengan menggunakan Merek EIKA yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek EIK milik Termohon Peninjauan Kembali;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

### **AMAR PUTUSAN PK**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ENGINEERING INDONESIA KARYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hakim Anggota I : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

### **KAIDAH HUKUM**

- Permohonan pembatalan merek terdaftar dari pemilik merek yang belum terdaftar di Indonesia dapat dikabulkan apabila merek yang terdaftar di Indonesia diajukan berdasarkan iktikad tidak baik (Pendaftar adalah Distributor);
- Walaupun Pemilik Merek Terdaftar Indonesia (adalah Pendaftar pertama/first to file) dapat dibatalkan apabila permohonan pendaftaran didasarkan berdasarkan iktikad tidak baik;

### 3. KASUS PROFIL TANK

**NOMOR PERKARA**

7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

**TANGGAL PUTUSAN**

6 Februari 2018

**JENIS PERKARA**

Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

**PARA PIHAK**

**DJUNATAN PRAMBUDI**

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat

Lawan

**PT PROFILIA INDOTECH**

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT MEREK

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat

**OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat



**PROFIL TANK**

Merek Tergugat



### **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 3:

*"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."*

Pasal 4:

*"Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan Pemohon yang beriktikad tidak baik"*

Pasal 5:

*"Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:*

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. tidak memiliki daya pembeda;*
- c. telah menjadi milik umum; atau*
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya."*

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b:

- (1) "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:*

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan /atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Pasal 6 ayat (3):

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Pasal 68 ayat (1) dan (2):

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 69 ayat (1):

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek."

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 6 Februari 2018
- Nomor 284 K/Pdt.Sus-Merek/2015 tanggal 28 Agustus 2015
- Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Desember 2014

## **DUDUK PERKARA**

### **Ringkasan gugatan Penggugat**

- Penggugat adalah pendaftar pertama pemegang (*first to file*) dan pemakai pertama (*first to use*) atas Merek PROFIL TANK dan Merek Logo P di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dengan hasil-hasil pihak lain atas barang-barang berupa tangki-tangki untuk menyimpan air dan tangki-tangki untuk menampung/menyimpan bahan kimia untuk

rumah tangga dan industri.

- Keberadaan Merek PROFIL TANK dan Merek Logo P milik Penggugat adalah merupakan perlambang jaminan mutu dan sebagai sarana promosi atas kualitasnya yang tinggi dari produk-produk tangki air yang diproduksi oleh perusahaan Penggugat.
- Untuk melindungi merek-merek dagangnya, Penggugat telah mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktorat Merek atas merek-merek:
  - Merek Profil Tank Daftar Nomor 321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 496351 tanggal 31 Desember 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong Kelas 21 antara lain tangki-tangki untuk menampung/menyimpan air, tangki-tangki untuk menampung/menyimpan bahan kimia untuk rumah tangga dan industri.
  - Merek Logo P Daftar Nomor 321677 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 496351 tanggal 31 Desember 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong Kelas 21 antara lain tangki-tangki untuk menampung/menyimpan air, tangki-tangki untuk menampung/menyimpan bahan kimia untuk rumah tangga dan industri.
- Penggugat berupaya sekuat tenaga mengangkat "*brand image*" atas Merek PROFIL TANK dengan cara secara berkesinambungan dan terus menerus selama bertahun-tahun lamanya melakukan serangkaian promosi-promosi antara lain di: Yellow Pages Edisi Tahun 1994-1995, 2008 dan 2010, Koran Jawa Post, Koran Den Post, Koran Surabaya Pos, Tabloid Kanitera Petra, Warta Ubaya, Koran Harian Bangsa, Koran Surya, brosur-brosur dan iklan tiap hari di kolom klasifikasi harian Bisnis Indonesia dan Harian Ekonomi.
- Dari hasil *survey* Frontier untuk kategori tangki air yang dilaksanakan di 6 Kota Besar di Indonesia, Merek Dagang PROFIL TANK memperoleh 4,6%. Hasil *survey* tersebut menegaskan bahwa Merek Dagang PROFIL TANK Penggugat semakin populer, semakin dikenal dan banyak diminati konsumen di Indonesia.
- Produk-produk Tangki Air Merek Dagang PROFIL TANK yang telah dikenal dan diminati banyak konsumen di Indonesia banyak ditiru/dijiplak oleh pihak-pihak lain antara lain oleh Teddy Susanto Tjiptodinoto dengan mendaftarkan Merek Dagang PROFIL TANK Kelas 11 Daftar Nomor 493277 tanggal 9 November 2001.

- Pada tanggal 12 April 2010 Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek tersebut melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Reg. No. 01/HaKI-Merek/2010/PN. Niaga Sby yang kemudian telah diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan pendaftaran merek tersebut dengan pertimbangan bahwa Merek Dagang PROFIL TANK Kelas 11 Daftar Nomor 493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Teddy Susanto Tjiptodinoto memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PROFIL TANK Kelas 21 untuk jenis barang yang sejenis yaitu produk tangki air serta dinyatakan telah beriktikad tidak baik dengan berupaya meniru merek Penggugat tersebut dengan cara menggunakan huruf "t" (huruf kecil pada Merek PROFIL sehingga terkesan seperti huruf "L", yang pada akhirnya dapat dibaca sebagai kata PROFIL). Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
- Tergugat telah pula melakukan upaya peniruan/penjiplakan yang sama atas Merek PROFIL TANK Logo P milik Penggugat dengan mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PROFIL TANK milik Penggugat untuk jenis barang tangki air sebagai berikut:
  - Merek PROFIL 88 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008 untuk melindungi jenis barang yang tergolong Kelas 06 yaitu produk *stainless steel containers* berupa *body tee*, *upper* dan *lower* terbuat dari *stainless steel 344 BA* untuk tangki air *stainless steel* horizontal, tangki air *stainless steel* silinder, tangki air *stainless steel* serba guna untuk berbagai keperluan rumah tangga, industri kimia dan transportasi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta bentuk-bentuk khusus dari bahan *stainless steel* serba guna untuk berbagai keperluan rumah tangga, industri kimia dan transportasi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta bentuk-bentuk khusus dari bahan *stainless steel* sesuai pesanan
  - Merek PROFIL 88 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R.002013.003060 tanggal 26 Februari 2013) untuk melindungi jenis barang yang tergolong Kelas 11, yaitu: produk plastik PE (*polyethylene*) *containers* berupa: bak persegi panjang, tangki air horizontal, tangki persegi dan persegi panjang, tangki air silinder, tangki tanam/pendam, bak silinder, tangki curah *mixing*, bak kamar mandi, *traffic corn*/kerucut pembatas jalan, pelampung pipa (*traffic block*), tataan (*pallet polyethylene*), pelampung jaring laut, tangki plastik serba guna untuk berbagai keperluan rumah tangga, industri kimia, pertanian, transportasi, tempat kipas, pigmen, pupuk dan larutan

pewarna, tempat pemeliharaan/penampungan ikan, benur serta udang, pupuk, bentuk-bentuk khusus dari bahan *polyethylene* sesuai pesanan.

- Merek PROFIL 88 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong Kelas 11, yaitu: produk plastik PE (*polyethylene*) *containers* berupa: bak persegi panjang, tangki air horizontal, tangki persegi dan persegi panjang, tangki air silinder, tangki tanam/pendam, bak silinder, tangki curah *mixing*, bak kamar mandi, tataan (*pallet polyethylene*), pelampung jaring laut, tempat pemeliharaan/penampungan ikan, benur serta udang.
- Merek PROFIL 89 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong Kelas 11, yaitu: produk plastik PE (*polyethylene*) *containers* berupa: bak persegi panjang, tangki air horizontal, tangki persegi dan persegi panjang, tangki air silinder, tangki tanam/pendam, bak silinder, tangki curah *mixing*, bak kamar mandi, tataan (*pallet polyethylene*), pelampung jaring laut, tempat pemeliharaan/penampungan ikan, benur serta udang.
- Merek PROFIL 76 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008 untuk melindungi jenis barang yang tergolong Kelas 11, yaitu: produk plastik PE (*polyethylene*) *containers* berupa: bak persegi panjang, tangki air horizontal, tangki persegi dan persegi panjang, tangki air silinder, tangki tanam/pendam, bak silinder, tangki curah *mixing*, bak kamar mandi, tataan (*pallet polyethylene*), pelampung jaring laut, tempat pemeliharaan/ penampungan ikan, benur serta udang, bentuk-bentuk khusus dari bahan *polyethylene* sesuai pesanan.
- Penggugat sangat berkeberatan dengan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat tersebut di atas karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang PROFIL TANK atas nama Penggugat yang telah terdaftar dan dipergunakan terlebih dahulu di Wilayah Indonesia.
- Merek-merek Tergugat tersebut terdiri unsur kata PROFIL dan unsur angka, dengan demikian unsur mereknya adalah kata PROFIL (ic. Kombinasi angka 88, 89 dan 76 pada Merek-merek Tergugat tidak memiliki daya pembeda), karena kata PROFIL merupakan unsur mereknya, sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata PROFIL.
- Persamaan antara merek Penggugat dengan merek Tergugat terlihat dari adanya kemiripan pada segi susunan huruf, bunyi pengucapan dan perlindungan jenis barangnya yaitu sama-sama untuk produk tangki air.
- Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang

menonjol dan dominan antara merek PROFIL TANK milik Penggugat dengan Merek PROFIL 88, 89 dan PROFIL 76 milik Tergugat yaitu dari segi susunan huruf, bunyi pengucapan yakni sama-sama beressensi kata PROFIL (*ic.* Kombinasi angka 88, 89 dan 76 pada Merek-merek Tergugat tidak memiliki daya pembeda) serta memiliki persamaan jenis barangnya yaitu sama-sama untuk produk tangki air (*ic.* meskipun berbeda kelas barang), sehingga praktis dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001).

- Sebagai bahan perbandingan, secara visual dapat kami sampaikan etiket Merek Penggugat dan Merek Tergugat sebagai berikut:
- *Inconcreto*, ide atau inspirasi Tergugat dalam menggunakan kata yang beressensi kata “PROFIL” untuk produk tangki air adalah sudah barang tentu diilhami oleh keberadaan Merek PROFIL TANK milik Penggugat yang telah terdaftar, diproduksi dan diperdagangkan terlebih dahulu di Indonesia, juga dari slogan “PROFILnya tangki air, solusi air bersih, kokoh & indah” yang terdapat dalam brosur Penggugat Daftar Nomor 066491 yang telah terdaftar dalam Daftar Umur Ciptaan serta terinspirasi dari nama Badan Usaha Penggugat yaitu PT PROFILIA INDOTECH. Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat a *quo* jelas didasari oleh iktikad tidak baik (*bad faith*) dengan maksud membonceng popularitas produk-produk tangki air dengan Merek Profil Tank milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan jalan pintas tanpa harus susah payah melakukan promosi dan investasi atas merek-merek Tergugat a *quo*.
- Selain daripada itu, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat yang beressensi kata PROFIL sudah barang tentu pula terinspirasi dari nama Badan Hukum Penggugat yakni PT PROFILIA INDOTECH yang telah berdiri sejak tahun 1990 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa permohonan tersebut seharusnya ditolak oleh Direktorat Jenderal karena merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain (*in casu* perusahaan Penggugat).
- Iktikad tidak baik Tergugat juga terbukti dari foto produk tangki air Merek PROFIL 88 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R.002013.003060 tanggal 26 Februari 2013) milik Tergugat yang menggunakan slogan “PROFILnya tangki air, solusi air bersih, kokoh & indah” “Sudah Waktunya Beli Asli *Stainless Steel*

304 Berkualitas“ dan “1x beli Untuk Selamanya“ yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan.

- Sebagai bahan pembandingan mengenai iktikad tidak baik (*bad faith*), Penggugat sampaikan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3485/K/PDT/1992 tanggal 4 September 1995.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 032/K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 039/K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari 2004.
- Oleh karena itu pendaftaran merek-merek Tergugat terbukti dilandasi oleh iktikad tidak baik dan juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang PROFIL TANK Kelas 21 Daftar Nomor 321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 496351 tanggal 31 Desember 2001 atas nama Penggugat maka secara yuridis sepatutnya pendaftaran Merek-merek Tergugat beresensi kata PROFIL *a quo* patut untuk dibatalkan dan dicoret dalam Daftar Umum Merek karena akan menimbulkan kebingungan masyarakat (*confused of public*) untuk menentukan asal usul produk tangki air tersebut dan akan mengira atas kedua merek tersebut memiliki hubungan satu sama lain – *quod non* –

#### **Petitum Penggugat:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas Merek PROFIL TANK Kelas 21 Daftar Nomor 321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 496351 tanggal 31 Desember 2001 untuk produk-produk tangki air.
3. Menyatakan pendaftaran Merek-merek Tergugat, yaitu: PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R00.2013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28

Maret 2008 untuk produk-produk tangki air memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PROFIL TANK Kelas 21 Daftar Nomor 321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 496351 tanggal 31 Desember 2001 untuk produk-proudkt tangki air atas nama Penggugat.

4. Menyatakan pendaftaran Merek-merek Tergugat yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R002013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008, dilandasi oleh iktikad tidak baik (*bad faith*).
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek-merek Tergugat yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R002013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008, dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Turut Tergugat (*ic. Direktorat Merek cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*) untuk ikut serta mematuhi putusan ini dengan mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek-merek Tergugat yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R002013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008, dalam Daftar Umum Merek Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia *qq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *qq* Direktorat Merek
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

#### **Ringkasan jawaban Tergugat**

● Dalam Eksepsi:

1. Gugatan pembatalan merek oleh Penggugat daluarsa karena telah lebih dari 5 tahun.

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) karena tidak jelas yang disengketakan yaitu hak cipta ataukah merek.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa benar, Tergugat adalah pemilik Merek-merek:
- PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R002013.003060 tanggal 26 Februari 2013),
- PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008,
- PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008,
- PRO FIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 7 Juli 2010,
- PRO FIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 7 Juli 2010
- Tergugat tidak pernah/belum memiliki hak atas Merek PROFIL 89 pada Kelas 11.
- Dalam rangka mendapatkan merek-merek tersebut, Tergugat telah melakukan prosedur pendaftaran merek secara prosedural sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 termasuk juga proses pengumuman. Seharusnya, pada saat tahapan pengumuman Penggugat mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat.
- Demi menunjang dan mempublikasikan merek-merek tersebut, Tergugat melakukan promosi-promosi secara berkala di Panduan Informasi Bisnis – Yellow Pages Kota Surabaya pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Juga mengiklankan di Harian Nasional Jawa Pos. *melaunching website* [www.profil88club.com](http://www.profil88club.com). Serta meletakkan reklame di Jalan Dharmawangsa Nomor 162 Surabaya. Terlebih lagi, pada tanggal 28 September 2012, Tergugat turut membantu bencana kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengirim tangki PROFIL 88 secara cuma-cuma atau gratis.
- Merek-merek Tergugat tidak ada yang didaftarkan dengan kelas dan jenis barang yang sama dengan merek Penggugat, sehingga salah dan tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dengan Penggugat.
- Apabila yang dimaksud jenis barang tangki milik Penggugat adalah jenis barang yang sama dengan tangki yang dimiliki Tergugat sesuai dengan yang selalu disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan, hal

tersebut adalah tidak benar karena sesuai dengan terjemahan NICE Classification Edisi Kesepuluh yang dimaksud dengan barang jenis barang tangki pada Kelas 21 adalah Nomor Seri T 0049, jenis barang: *Tanks (Indoor aquaria)*, terjemahan: tangki (akuarium dalam ruangan), Nomor Seri A 0635, Nomor Dasar: 210336. Sehingga hal tersebut sangat jelas adalah kesalahan dari Penggugat sendiri yang tidak cermat dan teliti pada saat melakukan pendaftaran merek PROFIL TANK untuk Kelas 21. Karena yang dimaksud dengan jenis barang tangki untuk menyimpan air atau sejenisnya terklarifikasi didalam Kelas 6 (*stainless steel*) dan Kelas 11 (*plastik/polyethyne*). Sehingga dapat dipahami, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang berdasarkan iktikad tidak baik karena Penggugat ingin membatalkan merek yang didapatkan dengan usaha yang keras dan waktu yang lama oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan NICE Classification Edisi 10 tidak mungkin terdapat jenis barang yang sama pada kelas barang yang berbeda.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek, sangat tergesa-gesa apabila Penggugat mendalilkan terlebih lagi menyimpulkan hanya dengan adanya sedikit persamaan cara penulisan tersebut dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya.
- Bahwa Penggugat sangat mudah menyimpulkan bahwa kata PROFIL yang digunakan oleh Tergugat karena terinspirasi dari perusahaan Penggugat yang bernama PT PROFILIA INDOTECH, lalu pertanyaannya adalah apakah selalu nama merek yang mengandung unsur kata PROFIL selalu terinspirasi dari nama perusahaan Penggugat?
- Bahwa Yurisprudensi-Yurisprudensi yang Penggugat sebutkan dalam dalil gugatan tersebut, tidak ada satupun Yurisprudensi tersebut yang memiliki muatan perkara yang sama dengan perkara ini. Bahwa Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut mengadili perkara-perkara pembatalan merek yang dengan iktikad buruk melakukan pendaftaran merek dengan persamaan pada pokoknya/persamaan keseluruhan pada kelas barang yang sama. Sangat berbeda dengan perkara ini yang oleh dan diantara merek Penggugat dengan merek Tergugat yang memiliki daya pembeda pada logo, warna, bunyi dan yang terutama adalah berbeda klasifikasi kelas merek sesuai dengan NICE Classification Edisi 10. Lebih lanjut bahwa sistem hukum Indonesia adalah menggunakan system Anglo Saxon sehingga Hakim tidak terikat. Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti.
- Dengan demikian posita gugatan Penggugat pada poin 13, 14, 15, 16, 19, 23, 26 dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

### **Petitum Tergugat:**

- Dalam Eksepsi:
  - Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
  -
- Dalam Konvensi:
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### **Jawaban Turut Tergugat:**

- Dalam Eksepsi:
  - Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa):

Apabila dicermati merek PROFIL 88 atas nama Tergugat yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 yang telah diperpanjang tanggal 26 Februari 2013 telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek lebih dari 5 tahun apabila dibandingkan dengan pendaftaran gugatan pembatalan merek tanggal 1 September 2014 dengan demikian gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa/lewat waktu.
- Dalam Pokok Perkara:
  - Sesuai dengan data yang terdapat di Daftar Umum Merek Direktorat Merek. Mengingat Merek PROFIL 88, Merek PROFIL 88, Merek PROFIL 89, Merek PROFIL 76 atas nama Tergugat dan Merek PROFIL TANK, Merek Logo P atas nama Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 *jo* Pasal 28 Undang Undang Merek, Negara memberikan hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak kepada Penggugat untuk menggunakan Merek PROFIL TANK dan Merek Logo P dalam Kelas 21 kepada Penggugat serta Negara memberikan hak eksklusif kepada Tergugat sebagai satu-satunya pihak untuk dapat menggunakan Merek PROFIL 88, Merek PRO FIL 88, Merek PROFIL 89, Merek PROFIL 76 dalam Kelas 11 dan Kelas 06 dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama jangka waktu tertentu.

- Apabila diperbandingkan antara Merek Penggugat dengan Merek-merek Tergugat tidak memiliki unsur persamaan baik dalam bentuk penulisan, penempatan unsur-unsur merek ataupun adanya persamaan bunyi antara merek-merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat. Dimana Merek Penggugat ditulis dengan warna hitam dengan dasar warna putih sedangkan Merek-merek Tergugat ditulis dengan warna hitam ditambah lukisan bintang. Sedang untuk bunyi pengucapan juga diucapkan secara berbeda, dengan demikian antara merek Penggugat dan Merek-merek Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya sebagaimana dikamsud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek.
- Bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-bagian atau memecah-mecah merek tersebut secara kata demi kata.
- Bahwa setelah memperbandingkan antara Merek Penggugat dan Merek-merek Tergugat tidak memiliki unsur persamaan selanjutnya tidak dipermasalahkan apakah merek tersebut dipergunakan untuk barang sejenis atau tidak.
- Bahwa terdaftarnya merek PROFIL dan kombinasinya mikik Tergugat telah melalui mekanisme hukum dibidang merek yaitu pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman dan sertifikasi dimana dalam pemeriksaan substantif unsur ada atau tidaknya iktidak tidak juga telah dipertimbangkan dengan demikian terdaftarnya Merek-merek Tergugat telah sesuai dengan mekanisme hukum di bidang merek.

· Petitum Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak bisa diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

- Dalam Eksepsi:
- Mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa karena diajukan dalam

waktu melebihi 5 tahun setelah terdaftarnya merek milik Tergugat. Majelis berpendapat bahwa terhadap jangka waktu batasan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek dalam perkara *a quo* mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek, dimana dalam pasal tersebut telah dinyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

- Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, kendatipun dalam eksepsi Tergugat mengacu pada Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun oleh karena gugatan Penggugat didasarkan adanya iktikad tidak baik dimana iktikad tidak baik tersebut termasuk dalam ruang lingkup dalam ketertiban umum, maka Majelis mendasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek yang menyatakan bahwa pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.
- Bahwa terhadap iktikad tidak baik dianggap termasuk bertentangan dengan ketertiban umum tersebut jua dikuatkan oleh keterangan Ahli bernama Sumardi Partoredjo, S.H., M.H. selaku Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan bertindak sebagai Anggota Komisi Banding Merek yang dalam pendapatnya telah mengemukakan dalam persidangan yang menyatakan dibawah sumpah bahwa bertentangan ketertiban umum tersebut termasuk didalamnya adalah iktikad tidak baik. Begitu pula ahli yang diajukan oleh Tergugat yaitu Prof. DR. Rahmi Jened yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum sementara dalam Pasal 4 Undang Undang Merek telah dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- Bahwa adapun sebagai acuan dalam perkara *a quo* yang memperbolehkan bahwa gugatan pembatalan merek dapat dilakukan melebihi 5 tahun adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 01/HAKI-Merek/2010/PN. Niaga Sby jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Pdt/Sus/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dalam gugatan antara PROFIL TANK Kelas 21 melawan PROFIL TANK Kelas

11 yang dalam pertimbangannya telah mengemukakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batasan waktu apabila merek yang dibatalkan berhubungan dengan moralitas agama, kesucilaan dan ketertiban umum.

- Disamping pertimbangan tersebut di atas juga telah dipertimbangkan bahwa merek dagang PROFIL TANK Kelas 11 Daftar Nomor 493277 tanggal 9 November 2011 atas nama Teddy Susanto Tjiptodinoto yang telah diperpanjang Daftar Nomor IDM000242913 tanggal 31 Maret 2010 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PROFIL Tank Kelas 21 untuk jenis barang yang sejenis yaitu produk tangki air serta dinyatakan telah beriktikad tidak baik dengan berupaya meniru Merek Penggugat tersebut dengan cara menggunakan huruf t (huruf kecil pada Merek PROFIL, sehingga terkesan seperti hukuf l yang pada akhirnya dapat dibaca sebagai kata PROFIL).
- Oleh karena gugatan Penggugat mendasarkan pada Pasal 4 Undang Undang Merek yang termasuk bertentangan dengan ketertiban umum, maka terhadap jangka waktu pembatalan atas merek yang telah didaftarkan tersebut mengacu pada Pasal 69 ayat (2) sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat yang mendasarkan pada Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan gugatan Penggugat daluarsa dianggap tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan.
- Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena disatu pihak Penggugat memperlmasalahkan merek-merek Tergugat tetapi disisi lain juga mendalilkan Logo P yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta. Dalam hal ini, untuk menentukan apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut mengacu apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat yaitu Penggugat menuntut pembatalan merek milik Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas. Maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.
- Dalam hal mencampur adukkan beberapa dasar gugatan dalam pembatalan merek sebagaimana diterangkan oleh Ahli Tergugat yaitu Prof. DR. Rahmi Jened, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat adanya larangan secara tegas yang ditentukan oleh Undang Undang Merek untuk melakukan penggabungan dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, sementara dalam Pasal 68 ayat (1) sendiri hanya menentukan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6. Dengan

demikian alasan gugatan kabur karena mencampur adukkan alasan-alasan gugatan dalam pembatalan pendaftaran merek patut untuk dikesampingkan.

### **Tentang Keterkenalan Merek Penggugat**

- Penggugat telah melakukan penjualan berupa tangki air Merek PROFIL TANK sejak tahun 1995
- Tanki Air Merek PROFIL TANK milik Penggugat memiliki kualitas tinggi dan telah memenuhi Standard Nasional Indonesia
- Merek PROFIL TANK milik Penggugat telah memiliki reputasi sebagai merek terkenal yang didasarkan dengan adanya promosi secara besar-besaran melalui iklan baik media cetak maupun radio serta mengikuti berbagai pameran teknologi terbesar di Jakarta dan Surabaya serta telah dilakukan penjualan yang cukup lama dan stabil dipasaran. Tangki air PROFIL TANK milik Penggugat telah digunakan oleh beberapa perusahaan terkenal yaitu PT Malidas Terilindo, Bank Bukopin dan PT Langgeng Sejahtera Konstruksi serta di banyak toko dan konsumen di Indonesia.

### **Cara menentukan apakah merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat**

- Antara Merek PROFIL TANK milik Penggugat dengan Merek PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret, Profil 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM 000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R00.2013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008 milik Tergugat telah terdapat adanya persamaan huruf dan kata yaitu berbunyi PROFIL yang dibaca dieja mempunyai persamaan bunyi dengan Merek Profil milik Penggugat
- Selain itu juga didasarkan adanya kemiripan pada segi susunan huruf, bunyi pengucapan dan perlindungan jenis barangnya yaitu sama-sama untuk produk tangki air sehingga secara jelas telah terdapat adanya persamaan pada pokoknya mengingat adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dan dominan antara merek Profil Tank milik Penggugat dengan Merek-merek PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM 000049876, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 milik Tergugat

yaitu meliputi susunan huruf, bunyi pengucapan dengan kata PROFIL mengingat kata PROFIL adalah unsur mereknya sehingga kendatipun telah dikombinasikan dengan angka 88, 89 dan 76, merek tersebut tetap tidak memiliki daya pembeda

### **Tentang barang yang sejenis**

- Bahwa secara yuridis, walaupun terdapat perbedaan kelas barang antara Merek PROFIL TANK milik Penggugat untuk kelas barang 21 dengan merek PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM 000049876, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 milik Tergugat adalah sama-sama digunakan dipasaran untuk jenis barang tangki air yang keduanya memiliki fungsi dan tujuan kegunaan yang sama yaitu di bidang industri dan perdagangan serta di pangsa pasar yang sama. Sehingga kendatipun produk tangki air milik Tergugat termasuk dalam Kelas 6 dan Kelas 11 sementara tangki air milik Penggugat termasuk dalam Kelas 21 akan tetapi keduanya adalah sama-sama jenis barang berupa tangki air untuk penampungan

### **Tentang telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik**

- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah dapat diperoleh fakta bahwa tangki air dengan Merek PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM 000049876, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 milik Tergugat telah didaftarkan oleh Tergugat setelah Penggugat mendaftarkan mereknya berupa PROFIL TANK
- Bahwa oleh karena merek Penggugat berupa PROFIL TANK telah terdaftar lebih dahulu dari merek-merek Tergugat maka mengacu pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menganut sistem Konstitutif maka Penggugat berhak untuk mendapatkan perlindungan atas merek yang telah didaftarkannya
- Bahwa dengan adanya persamaan pada pokoknya antara kata PROFIL milik Penggugat dengan kata PROFIL milik Tergugat tersebut setidaknya-tidaknya dapat menyesatkan atau mengecohkan serta dapat membingungkan bagi para konsumen disebabkan karena para konsumen akan mengira bahwa produk milik Tergugat berupa Merek PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696, Profil 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM 000049876, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor

IDM000405696, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tersebut adalah sama dengan produk merek PROFIL TANK milik Penggugat, sehingga dari hal tersebut akan menjadikan konsumen mengira bahwa merek milik Tergugat adalah produk dari group merek milik Penggugat

- Bahwa dengan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat tersebut sudah barang tentu dapat menimbulkan kebingungan kepada masyarakat karena akan menimbulkan persangkaan bahwa antara produk Tergugat dengan produk Penggugat adalah produk yang saling berkaitan atau setidaknya masyarakat akan menganggap bahwa terdapat adanya kaitan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan produk-produk tangki air di pasaran
- Bahwa oleh karena merek milik Tergugat sebagaimana disebutkan di atas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan merupakan barang yang sejenis maka penggunaan PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM 000049876, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 oleh Tergugat sudah barang tentu dapat memberikan kesan seolah-olah barang-barang yang diproduksi oleh Tergugat mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat sehingga dapat menyesatkan atau membingungkan konsumen
- Bahwa dengan terkenalnya merek PROFIL TANK milik Penggugat serta telah dimilikinya popularitas tinggi di pasaran umum, secara umum patut diketahui oleh Tergugat bahwa barang milik Tergugat berupa PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM 000049876, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PROFIL TANK milik Penggugat, namun Tergugat tetap mendaftarkan mereknya tersebut, sehingga dengan demikian pendaftaran terhadap merek-merek milik Tergugat dianggap telah terdapat adanya iktikad tidak baik dari Tergugat

## **AMAR PUTUSAN PN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas Merek PROFIL TANK Kelas 21 Daftar Nomor 321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah Nomor 496451 tanggal 31 Desember untuk produk-produk tangki air.

3. Menyatakan pendaftaran Merek Tergugat yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R00.2013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008 untuk produk-produk tangki air memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PROFIL TANK Kelas 21 Daftar Nomor 321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 496351 tanggal 31 Desember 2001 untuk produk-proudtk tangki air atas nama Penggugat.
4. Menyatakan pendaftaran Merek Tergugat yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R002013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008, dilandasi oleh iktikad tidak baik.
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek Tergugat yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R002013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008, dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk ikut mematuhi putusan ini dengan mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek-merek Tergugat yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696 tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000049876 tanggal 26 Februari 2004 (diperpanjang R002013.003060 tanggal 26 Februari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000291729 tanggal 28 Maret 2008, dalam Daftar Umum Merek Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya permohonan pembatalan Merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, dikarenakan pendaftaran tersebut telah memiliki iktikad tidak baik meniru ketenaran merek Penggugat yang telah dikenal
- Bahwa berdasar pembuktian diketahui bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas Merek PROFIL TANK Kelas 2, telah mendaftarkan dengan Nomor 321676 tanggal 4 Mei 1992, sehingga pendaftaran merek Tergugat pada tanggal 28 Maret 2008 setelah jauh hari didaftarkan oleh Penggugat telah dilandasi oleh iktikad tidak baik
- Bahwa dengan demikian pendaftaran merek tersebut dianggap memiliki maksud untuk mendompleng merek Penggugat yang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikualifikasi memiliki iktikad tidak baik

## **AMAR PUTUSAN KASASI**

1. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DJUNATAN PRAMBUDI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK**

- *Novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat karena surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu berupa Surat dari KEMENKUMHAM *cq.* Direktorat Jenderal HAKI Nomor HKI.4-Hi.06.01-562, tanggal 23 Februari 2017, Perihal Penjelasan tentang Kegunaan Klasifikasi Barang dan/atau Jasa dalam Pendaftaran Merek adalah bukti yang dibuat setelah putusan perkara *a quo* diperiksa dan diputus;
- Selain itu merek milik Penggugat PROFIL TANK adalah merupakan barang yang sejenis dengan merek-merek milik Tergugat diantaranya karena baik sifat dan tujuan penggunaannya adalah sama-sama digunakan dipasaran untuk jenis barang Tangki Air yang keduanya memiliki fungsi dan tujuan kegunaan yang sama, dibidang industri yang sama dan dipangsa pasar yang sama pula, walaupun berbeda kelasnya sesuai dengan maksud Yurisprudensi MARI Nomor 781 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 19 Oktober 2010;

- Merek milik Penggugat berupa PROFIL TANK telah terdaftar lebih dahulu (di bawah Nomor 496351, tanggal 31 Desember 2001 untuk produk Tangki Air) dari merek-merek milik Tergugat, yaitu PROFIL 88 Kelas 06 Daftar Nomor IDM000223696, tanggal 28 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM00049876, tanggal 26 Februari 2004, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar Nomor IDM000405696, tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 89 Kelas 11 Daftar Nomor 000415703, tanggal 7 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 daftar Nomor IDM000291729, tanggal 28 Maret 2008, maka secara yuridis sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menganut sistem konstitutif, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan perlindungan atas merek yang telah didaftarkanya;

### **AMAR PUTUSAN PK**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DJUNATAN PRAMBUDI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Hakim Anggota I : Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

### **KAIDAH HUKUM**

- Adanya unsur dominan dari segi susunan huruf (“PROFIL”) dan pengucapan (*sound likely*) yang dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen (iktikad tidak baik), sementara unsur angka 88 dan 89 tidak bersifat menentukan;
- Perlindungan merek ditujukan untuk menjaga sumber keaslian (*source of origin*) dan jaminan kualitas (*quality assurance*) agar tidak menyesatkan konsumen;

## 4. KASUS LEXUS

### **NOMOR PERKARA**

438 K/Pdt.Sus-HKI/2018

### **TANGGAL PUTUSAN**

15 Mei 2018

### **JENIS PERKARA**

Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

### **PARA PIHAK**

MARZUKI TAN

Pemohon Kasasi/Tergugat

Lawan

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION),

Termohon Kasasi/Penggugat

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat:



Merek Tergugat:

**LEXUS**

### **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 1 ayat (5):

*Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*

Pasal 21 ayat (1) huruf a, b dan c:

*Permohonan ditolak jika Merek tersebut memounyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.*

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b:

*Diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa Negara.*

Pasal 21 ayat (3):

*Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik*

Penjelasan Pasal 21 ayat (3):

*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 tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.*

*Contohnya permohonan merek berupa tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.*

Pasal 76 ayat (1):

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

Pasal 77 ayat (1) dan (2):

- 1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.*
- 2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.*

Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek:

Ayat (1) :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

Ayat (2) :

*Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. indikasi geografis*

terdaftar.

Ayat (3) :

Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri 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.

Ayat (4) :

Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek:

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 pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

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

Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

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.

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 15 Mei 2018
- Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2017

## **DUDUK PERKARA**

### **Ringkasan gugatan Penggugat**

#### **A. Tentang Profil Perusahaan dan Merek Milik Penggugat:**

- Penggugat adalah perusahaan terkenal dari Jepang yang sudah berdiri sejak 28 Agustus 1937. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan otomotif terkemuka diseluruh dunia. Pabrik yang dapat memproduksi 1 mobil tiap 50 menit ini menggunakan nama TOYOTA karena penyebutannya lebih terdengar akrab daripada memakai nama keluarga pendirinya, TOYODA. Selain otomotif, perusahaan ini juga bergerak di bidang non-otomotif seperti memberikan pelayanan finansial, perumahan, dan juga berpartisipasi dalam bidang bisnis lainnya;
- Merek LEXUS pertama kali diperkenalkan tahun 1989 di Amerika Serikat, proyek LEXUS dimulai pada tahun 1983 oleh sebuah tim besar yang terdiri dari teknisi terbaik Penggugat yang berusaha membuat sedan mewah yang bisa mengalahkan sedan terbaik dunia;
- Penggugat telah memiliki pendaftaran merek "LEXUS" di kelas 11, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang telah terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000511423;

- Penggugat adalah pihak yang beriktikad baik yang berusaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek “LEXUS” miliknya di Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 4 Februari 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “LEXUS” untuk melindungi jenis barang di kelas 01 sampai dengan kelas 45 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan memperoleh Nomor Agenda: D002015004468;
- Merek Penggugat yang menggunakan kata “LEXUS” dan kombinasi kata lain untuk melindungi jenis barang di kelas lainnya dengan tujuan memberikan daya pembeda terhadap barang-barang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda juga telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, antara lain:

NO	MEREK	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN	KELAS
1	LEXUS	IDM000086872	7 September 2006	03
2	LEXUS	IDM000367360	6 September 2012	09
3	LEXUS RX450H	IDM000205460	29 Mei 2009	12
4	LEXUS RX350	IDM000162201	23 Mei 2008	12
5	LEXUS IS300	IDM000342712	20 Desember 2011	12
6	LEXUS GS300	IDM000342714	20 Desember 2011	12
7	LEXUS SC430	IDM000342709	20 Desember 2011	12
8	LEXUS & Device	IDM000270760	21 September 2010	18
9	LEXUS	IDM000378288	07 Desember 2012	25
10	LEXUS & Device	IDM000182007	20 Oktober 2008	36
11	LEXUS	IDM000204489	18 Mei 2009	37
12	LEXUS	IDM000204490	18 Mei 2009	39

- Terbukti Penggugat adalah pemilik hak eksklusif atas merek “LEXUS” yang telah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;

## B. Tentang Iktikad Tidak Baik Tergugat:

- Kata “LEXUS” sebagai merek merupakan hasil kreatifitas/ ciptaan Penggugat, dimana kata “LEXUS” bukan merupakan kata umum dan tidak ada artinya dalam bahasa apapun. Penggugat menggunakan kata ‘LEXUS’ sebagai mereknya atas dasar bahwa Penggugat ingin memproduksi sebuah kendaraan mewah untuk pasar Amerika. Sejarah kata ‘LEXUS’ berasal dari penggabungan beberapa huruf, yaitu ‘LE’ yang diambil dari *Toyota’s LE (luxury edition cars)*, dan ‘US’ diambil dari *United States* (Amerika Serikat) karena mobil ini untuk pasar Amerika, dan huruf ‘X’ diambil dari kata “*luxury*”. Sehingga apabila digabung secara bersamaan menjadi kalimat “*Luxury Edition for the United States*”, dan disingkat menjadi “LEXUS”;
- Penggunaan merek “LEXUS” milik Penggugat dalam jangka panjang (*sudah lebih dari 28 tahun*) dan juga masuk dalam jajaran *Global 500 the world’s most valuable brands* yang dirilis oleh media internasional Brand Finance, Tergugat pasti mengetahui kualitas, reputasi dan tingkat pengetahuan masyarakat atas kualitas dan reputasi dari merek “LEXUS” Penggugat;
- Tergugat seharusnya sudah mengetahui merek “LEXUS” milik Penggugat saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya. Bila suatu permohonan pendaftaran merek barang atau jasa terinspirasi oleh merek dagang atau jasa yang sebelumnya sudah dikenal luas, dapat dianggap bahwa ada niat untuk menjiplak dan permohonan pendaftaran tersebut diajukan dengan iktikad tidak baik namun justru mengajukan permohonan pendaftaran merek “LEXUS” yang menyerupai dengan merek “LEXUS” milik Penggugat patut diduga kuat bukan merupakan ketidaksengajaan namun menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari pihak Tergugat;

## C. Tentang Persamaan Pada Pokoknya Merek Milik Tergugat:

- Penggugat keberatan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, karena merek yang didaftarkan Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek Tergugat seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek;
- Terbukti ada persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan merek Penggugat sedemikian besarnya, yaitu pada cara penempatan, cara penulisan, maupun persamaan bunyi ucapan, seperti yang terlihat di bawah ini:

## Persamaan Pada Pokoknya Secara Visual

Merek milik Penggugat



Merek milik Tergugat



Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu terdiri dari susunan 5 huruf, dengan huruf L-E-X-U-S, yang jika dilihat keseluruhan akan memiliki persamaan baik secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun pengucapannya. Lebih lanjut desain dan bentuk antara merek Penggugat dengan merek Tergugat juga memiliki persamaan dalam tampilannya, yaitu dari bentuk-bentuk huruf dengan lekukan dan sudut-sudut bentuk huruf yang sedemikian miripnya sehingga akan mengecoh konsumen;

## Persamaan Pada Pokoknya Secara Fonetik

Merek milik Penggugat



Merek milik TERGUGAT



Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu merek milik Penggugat dibaca LEX-US dan merek milik Tergugat dibaca LEX-US, karena adanya kesamaan secara pengucapan atau bunyi sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya (fonetik) antara merek Penggugat dan Tergugat.

- Pendaftaran merek “LEXUS” oleh Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa adanya persamaan antara merek Tergugat dengan merek “LEXUS” Penggugat mengindikasikan bahwa Tergugat mempunyai iktikad tidak baik, Tergugat diduga kuat jelas sekali ingin membonceng keterkenalan dan *good will* yang melekat pada merek-merek Penggugat yang telah terkenal dan dikenal baik di Indonesia maupun diberbagai negara di dunia dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus mengeluarkan biaya promosi. Tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memilih mereknya selain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari keterkenalan merek “LEXUS” milik Penggugat dan ini telah membuktikan adanya iktikad tidak baik;

#### D. Tentang Keterkenalan Merek Penggugat:

- Bahwa merek “LEXUS” milik Penggugat juga telah didaftarkan di berbagai negara di dunia untuk kelas 11, diantaranya:

NO.	NEGARA	MEREK	NOMOR DAN TANGGAL PENDAFTARAN	KELAS
1.	Argentina	LEXUS & Device	2254987 28 Oktober 2008	11
2.	Chili	LEXUS	733452 24 Desember 2014	11
3.	Euro CTM	LEXUS & Device	006412555 19 November 2008	11
4.	Jepang	LEXUS	2723356 31 Oktober 1997	9, 11
5.	Jepang	LEXUS & Device	4592178 02 Agustus 2002	11

6.	Jepang	LEXUS	5525042 28 September 2012	11
7.	Swiss	LEXUS	P-353762 24 November 2014	11

- Penggugat juga memiliki ratusan permohonan maupun pendaftaran merek “LEXUS” untuk kelas lainnya diberbagai Negara di dunia yang akan Penggugat buktikan dalam sidang pembuktian;
- Merek Penggugat terdaftar di banyak negara tersebut, menunjukkan bahwa merek-merek Penggugat telah dikenal luas oleh khalayak ramai, dimana hal ini merupakan salah satu unsur yang menjadikan merek-merek Penggugat sebagai merek terkenal. Selain itu Penggugat secara terus menerus melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran diberbagai Negara, juga menginvestasikan asset dan modal diberbagai Negara untuk membuat pabrik di 3 negara. Hal ini senada dengan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Penggugat juga diulas dalam Wikipedia, yang dapat diakses di <https://id.wikipedia.org/wiki/Lexus> sehingga telah menjadikan merek-merek Penggugat sebagai merek-merek yang dikenal luas dan diakui, baik di negara asalnya, maupun diberbagai negara di dunia. Hal ini jelas telah menunjukkan peredaran yang sangat luas dari produk Penggugat;

#### E. Tentang Jangka Waktu Pengajuan Gugatan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik;
- Bahwa lebih lanjut merek “LEXUS” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 dikabulkan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada 18 Maret 2015, maka gugatan Penggugat ini diajukan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

#### Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas

merek-merek “LEXUS” dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;

3. Menyatakan merek “LEXUS” dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek “LEXUS” milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek “LEXUS” ke Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 dengan iktikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal “LEXUS” milik Penggugat demi kepentingan usahanya;
5. Menyatakan bahwa merek-merek “LEXUS” milik Penggugat adalah merek terkenal;
6. Menyatakan batal merek “LEXUS” dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

#### **Ringkasan jawaban Tergugat:**

##### **Eksepsi:**

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, keliru dan membingungkan karena:
  - a. Gugatan tidak menjelaskan alasan yang dapat menyebabkan merek milik Tergugat secara hukum dibatalkan;
  - b. Gugatan Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu dasar hukum yang dapat menyebabkan merek milik Tergugat dapat dibatalkan secara hukum, sehingga terkesan sangat membingungkan, Penggugat hanya menyebutkan dan mengklaim mereknya sebagai merek terkenal, namun tidak dijelaskan terkenal untuk masyarakat umum yang mana, untuk kelas berapa dan jenis barang apa. Hal ini sangat membingungkan dan hanya merupakan klaim sepihak saja. Sedangkan secara nyata profil perusahaan Pemohon merupakan produk otomotif yang lebih dikenal luas oleh masyarakat;
2. Gugatan Penggugat keliru dan tidak lengkap karena tidak memasukkan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang merupakan pihak yang memutuskan suatu merek tersebut dapat didaftarkan atau ditolak dalam suatu permohonan merek berdasarkan Pasal 20 huruf a, b, c, dan f dan Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Seharusnya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat dalam kasus ini;

#### Jawaban Pokok Perkara:

- Penggugat mendaftarkan merek LEXUS dan logo dengan daftar Nomor IDM 000511423 di kelas 11, untuk jenis barang:” *instalasi penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan, alat pendingin hawa, penghangat tempat tidur, botol air panas, panci pemanas, listrik dan non listrik, bantal dan selimut yang dipanasi dengan listrik tidak untuk tujuan kesehatan, ketel listrik, peralatan memasak listrik*” sangat jelas berbeda dengan jenis barang pada merek LEXUS milik Tergugat, pada tanggal 4 Desember 2015 Penggugat baru memohonkan pendaftaran merek LEXUS + Logo, dengan Nomor Agenda D002012024263, tertanggal 4 Desember 2015 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan Penggugat telah memohonkan pendaftarannya sejak 2 Desember 2002 dan sudah terdaftar dengan Daftar Nomor 556304 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dengan jenis barang yaitu “*barang-barang sanitary seperti wastafel, closet, bathtub, bak cuci piring, watertub*” atas nama Tergugat kemudian diperpanjang pada tanggal 21 September 2012 dan mendapatkan Nomor IDM 000468830 dan pada tanggal 31 Desember 2013, Tergugat dengan hanya merubah huruf dan warna merek LEXUS, Tergugat memohonkan pendaftaran mereknya pada Direktorat Merek, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Agenda D002013062872, tertanggal 31 Desember 2013 untuk jenis barang “*kloset, urinal, basin (wastafel); kran wastafel, alur/sifon wastafel, jel washer* dan telah melalui proses pendaftaran merek sesuai dengan Undang Undang Merek Nomor 15 tahun 2001, yaitu melalui proses pemeriksaan merek yang dilakukan oleh Pemeriksa Merek di bidang keahlian terhadap merek (tahap pemeriksaan substantif), telah melalui proses pengumuman merek (diumumkan kepada masyarakat atau pihak ketiga apabila ada yang keberatan) dan telah diputuskan didaftar oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan

Daftar Nomor IDM 000497591. Oleh karena itu dalil Penggugat yang mengindikasikan persamaan dengan barang sejenis tidak terbukti;

— perbedaan mendasar dalam kasus *a quo*:

MEREK TERGUGAT	MEREK PENGGUGAT
<p data-bbox="154 474 520 572"><b>LEXUS</b></p> <p data-bbox="151 606 347 631">Atas nama Tergugat</p> <p data-bbox="151 652 509 678">Dimohonkan pada 2 Desember 2002</p> <p data-bbox="151 700 274 725">Jenis barang:</p> <p data-bbox="151 748 532 836">“barang-barang sanitary seperti wastafel, closet, bathtub, bak cuci piring, watertub”</p> <p data-bbox="151 859 532 965">Terdaftar dengan Daftar No.556304, telah diperpanjang dan mendapatkan Daftar No. IDM 000468830</p> 	<p data-bbox="554 474 912 572"></p> <p data-bbox="554 606 761 631">Atas nama Penggugat</p> <p data-bbox="554 652 907 678">Dimohonkan pada 4 Desember 2015</p> <p data-bbox="554 700 677 725">Jenis barang:</p> <p data-bbox="554 748 935 1067">“instalasi penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan, alat pendingin hawa, penghangat tempat tidur, botol air panas, panci pemanas, listrik dan non listrik, bantal dan selimut yang dipanasi dengan listrik tidak untuk tujuan kesehatan, ketel listrik, peralatan memasak listrik”</p>
<p data-bbox="151 1144 364 1169">Atas nama TERGUGAT</p> <p data-bbox="151 1190 532 1216">Dimohonkan pada : 31 Desember 2013</p> <p data-bbox="151 1238 274 1263">Jenis barang:</p> <p data-bbox="151 1286 532 1340">“kloset, urinal, basin (wastafel); kran wastafel, alur/sifon wastafel, jel washer”</p> <p data-bbox="151 1362 532 1417">Terdaftar dengan Daftar No IDM 000497591</p>	<p data-bbox="554 1144 935 1199">Terdaftar dengan Daftar Nomor IDM 000511423</p>

- produk yang dijual oleh Penggugat berbeda dengan merek LEXUS milik Tergugat, baik jenis barang dan produknya sehingga tidak menyinggung satu sama lainnya dan dengan perusahaan yang juga berbeda pula, maka Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI memutuskan merek LEXUS atas nama Tergugat menjadi merek terdaftar setelah melalui proses pendaftaran sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga apa yang menjadi dalil Penggugat menyebutkan “iktikad tidak baik” tidak terbukti;
- Mengenai persamaan pada pokoknya yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan Penggugat hanya mengklaim secara sepihak berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016;
- Penggugat dengan menggunakan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai dasar hukum adalah penerapan hukum yang salah dan rancu, bagaimana mungkin Undang Undang ini diterapkan dalam perkara *a quo* sedangkan merek LEXUS sendiri oleh Tergugat sudah dimasukkan permohonannya pada tanggal 2 Desember 2002 dengan Nomor Agenda D00200202822 jauh sebelum Undang Undang tersebut diterbitkan;

#### **Gugatan Rekonvensi:**

- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang warga negara Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang sanitary antara lain kloset; urinal; basin (wastafel); Kran wastafel; alur/sifon wastafel; jel washer; bathtub; bak cuci piring sejak tahun 2002 yang telah memiliki reputasi baik dibidangnya. Oleh karena reputasinya tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mendaftarkan mereknya yaitu LEXUS pada tanggal 02 Desember 2002 dengan Nomor Agenda D00200202822 yang melindungi jenis “barang-barang sanitary seperti wastafel, closet, bathtub, bak cuci piring, watertub” yang tergolong kelas 11. Setelah melalui proses pendaftaran merek dan telah memenuhi kriteria merek terdaftar maka merek LEXUS milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terdaftar dengan Daftar Nomor 556304 dan kemudian diperpanjang pada tanggal 21 September 2012 dengan mendapatkan Nomor IDM 000468830. Pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nomor agenda D002013062872 untuk perlindungan jenis barang kloset; urinal; basin (wastafel); kran wastafel; alur/sifon wastafel; jel washer” yang tergolong kelas 11, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mendaftarkan merek LEXUS dengan menggunakan karakter huruf yang berbeda dan telah melalui

proses pendaftaran merek dan memenuhi sebagai kriteria sebagai merek terdaftar sesuai Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sehingga mendapatkan Nomor IDM 000497591. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mendaftarkan merek dengan iktikad baik dan untuk melindungi produknya dalam pemasarannya;

- Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai produsen automotif juga telah mendaftarkan merek LEXUS yang secara umum untuk kelas 12 dalam produk automotif. Pada tanggal 4 Februari 2015 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baru memasukkan kelas lainnya dengan jenis barang kelas 01 sampai dengan kelas 45 pada kementrian hukum dan hak asasi manusia RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan Nomor Agenda D0020154468;
- Adanya pendaftaran tersebut mengakibatkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi akan terhalang dalam proses pendaftaran mereknya karena adanya merek LEXUS milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang terlebih dahulu terdaftar sehingga mengajukan gugatan pembatalan merek milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dengan tujuan agar prosesnya tidak terhalangi. Bahwa cara seperti ini adalah merupakan cara yang tidak beriktikad baik walaupun masyarakat Indonesia dan mungkin masyarakat umum juga mengetahui bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi adalah produsen automotif dan tidak dikenal untuk produk lainnya. Bahwa dengan cara sedemikian sangat tidak baik untuk memajukan iklim perekonomian dan memajukan produk lokal di Indonesia dengan cara-cara yang tidak sehat;

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

### **Pertimbangan Eksepsi:**

- Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat isi suatu gugatan adalah: 1). Identitas para pihak, 2). Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan dan 3). Tuntutan atau petitum;
- Majelis Hakim berpendapat semua syarat yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah terpenuhi, sementara antara posita dan petitum saling mendukung dan sinkron karena gugatan telah menguraikan Penggugat adalah pemilik hak eksklusif atas merek "LEXUS" yang telah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

- Adanya pendaftaran merek “LEXUS” oleh Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini sangat merugikan Penggugat. Selain itu dalam petitum gugatan Penggugat juga telah diuraikan secara sistematis dan lengkap;
- Ekspansi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat keliru dan tidak lengkap karena tidak diikuti sertakannya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, menurut Majelis Hakim tidaklah berakibat gugatan keliru dan tidak lengkap subyek hukumnya sebab pihak Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kewenangannya hanyalah bersifat administratif;

#### **Pertimbangan Pokok Perkara:**

- Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon pembatalan pendaftaran merek LEXUS milik Tergugat yang terdaftar di Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 atas nama Marzuki Tan dengan alasan karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang merupakan merek terkenal di dunia Internasional;
- Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jenis barang merek Lexus milik Penggugat tidak sejenis barang merek milik Tergugat karena produk merek “LEXUS LS” milik Penggugat merupakan produk otomotif (mobil sedan) berbeda dengan jenis barang atau produk yang diproduksi oleh Tergugat dengan merek LEXUS yang berupa barang-barang *sanitary*;
- Tergugat menyatakan Merek Lexus miliknya yang terdaftar dengan Nomor IDM000468830 didaftarkan dengan iktikad baik yaitu mengikuti seluruh alur dan proses yang dipersyaratkan oleh undang-undang;

#### **Pembahasan Dalam Pertimbangan Majelis Hakim:**

1. Apakah benar ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat;
- Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, 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:

- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan Merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan:
  1. Sama bentuk (*similarity of form*);
  2. sama komposisi (*similarity of composition*);
  3. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
  4. Sama unsur elemen (*similarity of elements*);
  5. Persamaan bunyi (*sound similirity*);
  6. Persamaan ucapan (*phonetic similirity*) atau;
  7. Persamaan penampilan (*similirity in appreance*);
- Berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain atau tidak adalah dengan cara memperbandingkan 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;
- Setelah memperbandingkan antara merek-merek milik Penggugat (bukti P-1 sampai dengan P-8h) dengan merek-merek milik Tergugat (bukti T-1 sampai dengan Bukti T-1 1) dapat disimpulkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Tergugat yakni merek LEXUS dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. sama-sama memiliki unsur utama berupa kata LEXUS;
  - b. memiliki tampilan yang sama;
  - c. memiliki persamaan bunyi dan ucapan yakni terdapat bunyi dan ucapan LEXUS dengan LEXUS;
- Merek milik Penggugat LEXUS dengan merek milik Tergugat LEXUS jelas mempunyai persamaan pada pokoknya karena ucapannya dan hurufnya sama yaitu huruf LEXUS, sehingga jelas persamaan bunyi yang sama secara keseluruhannya;
- 2. Apakah merek milik Penggugat adalah merek terkenal di dunia Internasional?

- Untuk mengetahui apakah suatu merek dikategorikan terkenal berpedoman kepada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- Selain itu suatu merek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan karena reputasi merek tersebut yang dapat diketahui dari adanya promosi yang gencar dan besar-besaran melalui iklan modern, investasi di beberapa Negara di dunia lewat TV kabel, majalah-majalah internasional maupun lewat internet;
  - b. Luasnya penggunaan merek berupa volume penjualan di berbagai Negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil;
  - c. Luasnya pendaftaran merek berupa pendaftaran di berbagai Negara serta lamanya merek yang bersangkutan telah digunakan;
  - d. Pemilik merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;
- Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8h, terbukti Penggugat mendaftarkan merek LEXUS miliknya di berbagai Negara dan di Indonesia untuk melindungi jenis barang dan jasa kelas 06, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 36, 37, 39;
- Berdasarkan bukti-bukti P-16 sampai dengan bukti P-28 b berupa brosur/iklan, katalog-katalog, koran dan majalah Penggugat yang diterbitkan secara terus menerus menyebabkan merek Penggugat LEXUS menjadi dikenal dan terkenal;
- Berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8h terbukti Penggugat mendaftarkan merek-merek miliknya di Negara Amerika, Rusia, Italia, Norwegia, Uruguay, Ekuador, Peru, Australia, Taiwan, Uni Emirat Arab, China, Prancis, Spanyol, Jerman, Austria (Pendaftaran Internasional);
- Berdasarkan bukti P-10 sampai dengan P-28 b, brosur-brosur, katalog, Koran dan majalah produk merek LEXUS, terbukti merek milik Penggugat *a quo* telah dipromosikan secara besar-besaran baik di Indonesia maupun di Negara lain;
- Berdasarkan bukti-bukti Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat seluruh merek milik Penggugat tersebut di atas masuk kriteria sebagai merek terkenal, dengan demikian Penggugat juga harus menikmati reputasi dan mendapat perlindungan khusus sebagai merek terkenal;

- Dalil Tergugat yang membantah merek milik Penggugat *a quo* sebagai merek terkenal dan Tergugat juga mendalilkan pihak Tergugat telah lebih dulu menggunakan merek LEXUS untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 20 dan 24 dibandingkan dengan Pengugat, karena Tergugat lebih dahulu mendaftarkan dan menggunakan merek LEXUS untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 11, 19 yaitu sejak Tahun 2002, sedangkan penggunaan merek "LEXUS" milik Penggugat dalam jangka panjang (*sudah lebih dari 28 tahun*) dan juga masuk dalam jajaran *Global 500 the world's most valuable brands* yang dirilis oleh media internasional Brand Finance, Tergugat pasti mengetahui kualitas, reputasi dan tingkat pengetahuan masyarakat atas kualitas dan reputasi dari merek "LEXUS" Penggugat untuk berbagai jenis barang;
- Tergugat mendalilkan dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220/Panitia Kreditur/Perd/1986 (Perkara Nike), bahwa Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing.
- Pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beriktikad buruk dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;
- Atas dalil Tergugat di atas, Majelis Hakim menyatakan hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini pengadilan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994;
- Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut;

- Menurut Majelis Hakim, meskipun Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek LEXUS tidak serta merta mengakibatkan merek LEXUS milik Penggugat menjadi tidak terkenal dan menghilangkan status Penggugat sebagai pemilik satu-satunya serta pemakai pertama yang sah atas merek LEXUS karena tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak-pihak tersebut telah mendaftarkan merek LEXUS dengan iktikad tidak baik;
3. Apakah benar merek milik Tergugat yakni merek LEXUS dengan No IDM000468830 yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI telah didaftarkan Tergugat dengan iktikad tidak baik?
- Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Pemohon dikategorikan beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak “ketenaran” merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;
  - Dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka ada 2 (dua) hal pokok untuk menentukan adanya iktikad tidak baik tersebut, yaitu:
    1. Adanya niat untuk kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
    2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek yang lain;
  - Meskipun Tergugat menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa merek milik Tergugat telah terdaftar lebih dahulu dalam kelas 11 dan 19 daripada Penggugat dan proses pendaftarannya telah melalui tahap pemeriksaan formalitas, substantive dan pengumuman, dengan demikian merek *a quo* telah didaftarkan oleh Tergugat dengan dilandasi iktikad baik, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 hal itu tidak dapat dibenarkan sebagaimana pertimbangan Majelis dalam menentukan keterkenalan merek milik Penggugat;
  - Untuk membuktikan adanya unsur “iktikad tidak baik” Majelis Hakim akan merujuk pada pertimbangan hukum unsur-unsur tersebut dalam Nomor 1, 2, dan 3 di atas, sehingga sesuai asas hukumnya, pendaftar yang beriktikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum sedangkan bila terbukti pendaftarannya didasarkan atas iktikad tidak baik, maka wajib secara hukum pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan;

- Bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-4 ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek LEXUS, sehingga perlu dipertimbangkan, apakah pendaftaran tersebut dikmaksudkan agar usaha Tergugat dapat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain;
- Perlindungan hukum yang diberikaan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image* eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung;
- Teori tentang pencemaran merek terkenal (*dilation theory*) tidak mengharuskan adanya bukti tentang telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek tersebut dengan cara melarang pemalsuan yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai merek terkenal tersebut;
- Untuk mengetahui apakah pendaftaran merek LEXUS oleh Tergugat dapat menguntungkan Tergugat serta merugikan Penggugat sebagai pemilik merek maupun merugikan konsumen sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen akan disesatkan atau terkecoh oleh produk merek LEXUS milik Tergugat tersebut;
- Penyesatan konsumen dapat terjadi dalam beberapa hal yaitu:
  1. Penyesatan tentang asal suatu produk;  
Hal ini biasa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khas khusus tersebut;
  2. Penyesatan karena produsen;  
Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk, lalu kemudian dipasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang sudah ia kenal sebelumnya;
  3. Penyesatan melalui penglihatan;  
Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan;
  4. Penyesatan melalui pendengaran;  
Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain;

- Menurut Majelis Hakim, dengan adanya persamaan kata, bunyi, ucapan, tampilan, jenis/kelas barang, bentuk dan elemen antara merek yang telah didaftarkan oleh Tergugat dengan merek LEXUS milik Penggugat, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan Nomor 2 di atas, dapat dipastikan bahwa hal yang demikian jelas dapat menyesatkan konsumen, karena konsumen akan mengira bahwa produk-produk dengan merek-merek milik Tergugat *a quo* adalah produk-produk merek milik Penggugat apalagi, untuk produk-produk yang sejenis, paling tidak masyarakat konsumen akan mengira bahwa merek LEXUS adalah produk dari group merek LEXUS milik Penggugat, karenanya pendaftaran merek LEXUS oleh Tergugat tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan dilandasi iktikad tidak baik;
- Majelis Hakim juga berpendapat, bahwa proses pendaftaran suatu merek yang telah melalui pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan pendaftaran suatu merek dilakukan dengan iktikad baik sebagaimana dinyatakan di dalam sanggahan atau jawaban Tergugat;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang paling berhak atas merek LEXUS dan pendaftaran merek Bloomingdale dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 oleh Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik Tergugat *a quo* dapat laku di pasaran, hal mana jelas dapat merugikan pemilik merek LEXUS yang sebenarnya yakni Penggugat serta masyarakat umum, dengan demikian seharusnya sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek Tergugat tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek karena pendaftarannya dilandasi oleh adanya iktikad tidak baik, oleh karenanya secara hukum merek LEXUS milik Tergugat harus dibatalkan;
- Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa demi hukum Direktorat Jenderal bertugas melaksanakan pembatalan merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya Direktorat HKI haruslah diperintahkan untuk tunduk dan taat pada putusan ini dengan melaksanakan pembatalan merek bloomingdale milik Tergugat, mencoret dari Daftar Umum Merek serta mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- Pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan antara Merek LEXUS milik

Penggugat dengan merek LEXUS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk jasa-jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan merek LEXUS milik Penggugat, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur unsur ataupun adanya persamaan bunyi ucapannya;

#### **Pertimbangan Dalam Rekonvensi:**

- Penggugat Rekonvensi pada pokok gugatannya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum akibat tuduhan pihak Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi terhadap pihak Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan nama baik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi menjadi tercemar, maka tentu saja hal itu menimbulkan kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi, oleh karena itu menuntut ganti rugi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
- Setelah Majelis Hakim membaca uraian gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, maka perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana dalil Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam perkara *a quo* seharusnya masuk dalam kategori perkara perdata umum dan bukan perdata khusus (perkara niaga) sehingga Hakim pada peradilan niaga tidak berwenang mengadili gugatan rekonvensi tersebut, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **AMAR PUTUSAN PN**

##### **Dalam Konvensi:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek "LEXUS" dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan merek "LEXUS" dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "LEXUS" milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek “LEXUS” ke Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 dengan iktikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal “LEXUS” milik Penggugat demi kepentingan usahanya;
6. Menyatakan bahwa merek-merek “LEXUS” milik Penggugat adalah merek terkenal;
7. Menyatakan batal merek “LEXUS” dengan Nomor Pendaftaran IDM000468830 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek LEXUS terdaftar Nomor IDM000468830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

#### **Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dan kontra memori tanggal 18 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;
- Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana “LEXUS” merek Penggugat merupakan merek terkenal dan kata-kata “LEXUS” tidak mengandung arti bahasa yang berasal dari suatu Negara akan tetapi merupakan suatu rangkaian singkatan kata yang mengandung arti dimana merek “LEXUS” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “LEXUS” milik Penggugat sehingga pendaftaran merek “LEXUS” milik Tergugat dilakukan dengan

iktikad tidak baik;

- Merek “LEXUS” milik Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara dan juga di Indonesia untuk melindungi jenis barang dan jasa kelas 06, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34, 36, 37, 39 dan telah melakukan promosi besar-besaran melalui brosur/iklan, katalog-katalog, Koran, Majalah Penggugat yang diterbitkan secara terus menerus. Sehingga *Judex Facti* telah tepat bahwa merek “LEXUS” milik Penggugat merupakan merek terkenal’
- Meskipun merek “LEXUS” milik Tergugat telah didaftarkan lebih dahulu di Indonesia untuk kelas 20, 24 dan telah mendaftarkan merek “LEXUS” milik Penggugat telah ada jauh sebelumnya dan termasuk dalam jajaran Global 500 *The World’s Valuable Brand* yang telah dirilis pada media Internasional Brand Finance. Sehingga telah tepat *Judex Facti* bahwa Tergugat dapat diduga dan pasti tahu reputasi, kualitas dari merek “LEXUS” milik Penggugat dalam berbagai jenis barang.
- Adanya persamaan pada pokoknya antara merek “LEXUS” milik Penggugat dan merek “LEXUS” milik Tergugat mengenai persamaan pada kata, bunyi, ucapan, tampilan atas barang yang tidak sejenis, diduga ada niat Tergugat untuk meniru, membonceng keterkenalan merek “LEXUS” milik Penggugat hal tersebut dapat menyesatkan konsumen, karena konsumen mengira produk merek “LEXUS” milik Tergugat tersebut adalah sama dengan merek “LEXUS” milik Penggugat;

### **AMAR PUTUSAN KASASI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARZUKI TAN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### **MAJELIS HAKIM KASASI**

Hakim Ketua : H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I : H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

## **KAIDAH HUKUM**

- Merek yang terdaftar di Indonesia tidak dapat dilindungi jika terbukti merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.
- Kriteria merek Penggugat sebagai merek terkenal karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai negara, dalam kasus *a quo* 7 (tujuh) negara dan telah dilakukan promosi melalui beberapa media (lihat Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek).

## 5. KASUS HUGO BOSS

### **NOMOR PERKARA**

217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

### **TANGGAL PUTUSAN**

tanggal 13 November 2018.

### **JENIS PERKARA**

Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

### **PARA PIHAK**

**TEDDY TAN**

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I

Lawan

**HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG.**

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK**

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat

**HUGO BOSS**

**BOSS HUGO BOSS**

**HUGO**

• \*\* « © tail

Merek Tergugat

**HUGO**

**HUGO**

H U G O S P O R T

**HUGO**

### **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 4:

*“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”*

Penjelasan Pasal 4

“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”

Pasal 6

- (1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
  - a. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*

- b. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*

#### Penjelasan Pasal 6

- a. yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
- b. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

#### Pasal 68

- (1) *Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.*

#### Penjelasan Pasal 68

- (1) *Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.*

#### **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 13 November 2018
- Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017
- Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2016

## **DUDUK PERKARA**

### **Ringkasan gugatan Penggugat**

- o Objek gugatan yang terdaftar atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal milik Penggugat oleh karenanya harus dibatalkan dengan alasan:
  - Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas merek dagang “HUGO BOSS” serta merek-merek yang mengandung unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” (beserta variasinya) yang merupakan merek terdaftar di Indonesia serta telah menjadi merek terkenal di berbagai negara dan sudah sangat dikenal luas di pasaran serta digunakan di berbagai negara dalam produksi, pemasaran dan/atau penjualan atas produk-produk berupa:pakaian-pakaian termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal, segala macam pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, kaos kaki dan kaos panjang, penutup kepala, pakaian dalam, pakaian malam, baju renang, mantel mandi, ikat pinggang, scarves dan syal, assesoris, scarves penutup kepala, scarves untuk di leher, scarves berbentuk segitiga untuk di bahu, dasi, sarung tangan, produk tas, koper, dompet, kulit dan kulit imitasi, kulit-kulit halus, payung-payung hujan, payung-payung matahari, ban dari kulit, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pakaian kuda dan pelana, dompet untuk kartu nama, dompet untuk passport, dompet untuk tempat kunci, tas-tas kecantikan, tas-tas tangan, tas-tas berbentuk map, tas-tas untuk olah raga, tas-tas untuk alat-alat main, barang-barang tenunan, tekstil, handuk, selimut, kain seprei, sapu tangan dan selendang, minyak wangi, minyak rambut, bedak wangi, krem muka, krim kulit, shampoo, tapal gigi, sabun cuci, sabun wangi dan obat keriting rambut, perlengkapan untuk mata dan bagian-bagiannya, asbak, mainan-mainan, alat-alat senam dan olahraga khususnya ski, peralatan golf dan raket tenis, bola-bola, perlengkapan senam dan olahraga (dikecualikan pada pakaiannya), perhiasan-perhiasan dan dekorasi untuk pohon natal di berbagai negara;
  - Selaku pemilik yang sesungguhnya Penggugat pertama kali menggunakan merek yang mengandung unsur kata “HUGO” yaitu merek HUGO BOSS di dunia perdagangan pada tahun 1924 dan untuk pertama kali mendaftarkan merek HUGO BOSS di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan Nomor Pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25. Dengan demikian Penggugat adalah merupakan pemilik yang sesungguhnya sekaligus pengguna pertama merek HUGO BOSS di dunia;
  - Penggugat juga telah mendaftarkan merek-merek dagangnya tersebut

di berbagai negara di dunia, baik melalui kantor kekayaan intelektual negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual, antara lain di Jerman, Taiwan, Hongkong, Singapura, Australia, Republik Rakyat China, Selandia Baru, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, dengan terdaftarnya merek-merek atas nama Penggugat yang mengandung unsur kata "HUGO" dan/atau "BOSS" (beserta variasinya) di beberapa negara di dunia menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal yang notabene telah terdaftar pula di negara-negara tersebut di dunia. Hal mana tentunya telah diketahui secara luas oleh masyarakat di dunia karena memiliki reputasi yang baik dan ditunjang dengan investasi Penggugat yang besar-besaran yang telah menembus batas nasional dan regional. Oleh karena itu merek-merek Penggugat tersebut di atas sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagai merek terkenal sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") yang diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang pada pokoknya memberikan kategori merek terkenal sebagai berikut:

- Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek yang bersangkutan dalam bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai negara di seluruh dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut;
- Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara;
- Dalam doktrin hukum merek di Indonesia disebutkan bahwa suatu merek dapat dianggap terkenal adalah apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa, memiliki reputasi tinggi (*high reputation*) dan tidak mengenal batas dunia (*borderless world*). Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*in just enrichment*);
- Diakuinya merek HUGO BOSS sebagai sebuah merek yang terkenal juga sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1222 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 335/PDT/G/1994/PN JKT.PST yang mana pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum: "Menimbang, bahwa merek 'HUGO

*BOSS' dengan penonjolan pada perkataan 'BOSS' adalah merek yang sudah terkenal...*" dan "merek dagang HUGO BOSS yang terkenal dengan bagian esensialnya, BOSS..., telah terkenal di dunia termasuk Indonesia dan telah didaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 maka pemakaian merek BOSS oleh pihak lain meskipun barangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan kepada para konsumen seolah-olah barang yang diproduksi oleh pihak lain dengan memakai merek BOSS tadi adalah juga hasil produksi Penggugat";

- Di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek "HUGO BOSS" kepada Turut Tergugat untuk pertama kali di kelas 3, 18, 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 dengan Nomor Pendaftaran 245294 yang kemudian masing-masing diperpanjang dengan nomor perpanjangan pendaftaran 427225, 427216, 427217 dan 427218. Sertifikat-sertifikat tersebut kembali diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 April 2009;
- Untuk memperluas dan mengembangkan perlindungan hukum terhadap merek-merek miliknya, Penggugat kemudian mendaftarkan kepada Turut Tergugat merek-merek "HUGO BOSS" serta yang mengandung unsur kata "HUGO" dan/atau "BOSS" (beserta variasinya) miliknya pada beragam kelas yaitu kelas 25, kelas 34, kelas 35, kelas 18, kelas 9, kelas 3, kelas 28, kelas 16, kelas 14, kelas 42;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terlihat dan nyata adanya merek-merek dagang "HUGO BOSS", "BOSS HUGO BOSS", "HUGO HUGO BOSS", "HUGO HUGO BOSS energise", "HUGO XX", "HUGO XY", "HUGOCREATE" dan beserta variasi dari merek-merek milik Penggugat tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek HUGO BOSS (beserta variasinya)") adalah merupakan merek terkenal yang pertama kali dimiliki oleh Penggugat dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak tahun 1985 di berbagai negara di dunia dan telah terdaftar di Turut Tergugat pertama kali sejak tahun 1993, yang mana pendaftaran merek oleh Penggugat tersebut jelas-jelas dilakukan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek-mereknya di Indonesia dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Merek, merek-merek milik Penggugat sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum;
- Untuk lebih memperjelas dan memperkuat melekatnya kata dan/atau merek "HUGO BOSS" dengan kata esensial "HUGO" dan/atau "BOSS" dengan Penggugat, jika digunakannya kata "HUGO" dan/atau "BOSS" oleh Penggugat tidak dapat dilepaskan dari sejarah dalam Penggugat karena kata tersebut merupakan kata yang berasal dari nama pendiri

Penggugat yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss yang lahir di Metzingen, Jerman tahun 1885. Di samping itu, kata “HUGO BOSS” sendiri merupakan bagian dari nama grup Penggugat, yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. Oleh karena itu, kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dan/atau gabungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari nama Penggugat sehingga kata-kata tersebut adalah identik dengan Penggugat, menjadi unsur yang esensial dan menonjol dari merek-merek dagang milik Penggugat yang dapat dipakai dengan lebih menonjol satu dari yang lainnya atau dipakai secara berulang pada salah satu unsur katanya, seperti dalam merek “HUGO HUGO BOSS” ataupun “HUGO BOSS HUGO”;

- Esensi dari kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dalam merek-merek dagang milik Penggugat juga dapat dilihat dari pemakaian unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dalam produk-produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh Penggugat di berbagai negara di dunia, sebagaimana dapat dilihat dalam etiket-etiket merek yang disematkan pada produk-produk Penggugat sebagai berikut:

HUGO BOSS

**HUGO BOSS**  
**HUGO BOSSBOSS**

**BOSS HUGO BOSS**

**BOSS HUGO**

*h u c. a U V h. & ,*

**HUGO**

**HUGO**

- Merek-merek termasuk etiket-etiket merek tersebut di atas telah ditempelkan pada produk-produk premium milik Penggugat yang dijual secara khusus di berbagai counter, outlet, pusat perbelanjaan (department store/mall) terkemuka, baik di luar negeri maupun di Indonesia;

- Kemudian pada tahun 1994 Penggugat bersama dengan Kwang Sia Pte. Ltd. (licensee-nya) secara khusus mendirikan butik bernama “HUGO BOUTIQUE”, berlokasi di Singapura dan menjual produk-produk merek milik Penggugat. Hal mana terbukti dari Perjanjian Tenan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisma Development Pte. Ltd. dengan Kwang Sia Pte. Ltd. tertanggal 19 Mei 1994;
  - Hal ini membuktikan kepemilikan yang sebenarnya dengan konsistensi Penggugat untuk memasarkan produknya dengan merek yang mengandung unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dalam kurun waktu yang sangat lama dengan kualitas yang baik di berbagai negara tersebut telah membuat merek milik Penggugat menjadi sangat dikenal oleh masyarakat konsumen produk Penggugat, termasuk konsumen Penggugat di Indonesia dan di negara-negara lain. Dalam hal ini, produk-produk dengan merek milik Penggugat merupakan merek yang telah dikenal sebagai merek yang memiliki kualitas dan kualifikasi premium bagi kalangan masyarakat kelas menengah. Khusus di Indonesia, masyarakat konsumen khususnya dari kalangan konsumen produk-produk fashion golongan ekonomi menengah ke atas, merek-merek milik Penggugat tersebut sudah sangat terkenal dan menjadi jaminan sebagai suatu merek yang produk-produknya berdesain bagus dan berkualitas tinggi.
2. Objek gugatan yang terdaftar atas nama Tergugat (merek-merek “HUGO” yang disengketakan) adalah sertifikat merek yang berasal dari permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan yang diajukan Tergugat atas dasar iktikad tidak baik, oleh karenanya harus dibatalkan;
- Tergugat telah mendaftarkan merek-merek “HUGO” yang disengketakan kepada Turut Tergugat dan bahkan dengan sengaja telah memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk-produknya dengan menggunakan merek-merek yang mengandung kata “HUGO” yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat sebagaimana dapat dilihat dalam gambar etiket merek sebagai berikut:

## HUGO HUGO

- Penggunaan kata “HUGO” oleh Tergugat dalam etiket merek tersebut di atas jelas dimaksudkan untuk mendompleng ketenaran merek HUGO BOSS (beserta variasinya) khususnya memiliki persamaan pada kata “HUGO” dengan kata “HUGO” pada merek HUGO BOSS (beserta

variasinya) milik Penggugat yang sudah lebih dulu dipakai, terdaftar dan terkenal sebagai merek yang premium dan berkualitas tinggi. Lebih lanjut, penggunaan kata HUGO dalam merek-merek HUGO yang disengketakan jelas-jelas bukan berasal dari orisinalitas ide atau intelektual Tergugat sendiri karena kata HUGO tersebut tidak dikenal dan/atau tidak ada padanan katanya, dan/atau tidak memiliki arti gramatikal di dalam tata bahasa Indonesia, bahkan sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa kata-kata HUGO dan/atau BOSS merupakan sebuah kata yang berkaitan erat dengan nama pendiri, nama perusahaan Penggugat serta sejarah berdiri dan berkembangnya bisnis/usaha Penggugat selama ini;

- Lebih lanjut penghargaan dan penghormatan terhadap suatu merek terkenal juga secara tegas dianut dalam konsepsi hukum merek di Indonesia. Sudah sepantasnya Tergugat, sebagai Warga Negara Indonesia, yang merupakan negara peserta Konvensi Paris (Paris Convention) yang mana sudah sepantasnyalah sebagai warga negara Indonesia tersebut Tergugat menghormati keberadaan merek-merek terkenal bukannya meniru atau mendompleng merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat seperti yang dilakukannya saat ini, karena pendaftaran atas suatu merek harus didasarkan kepada ide orisinalitasnya sendiri ataupun yang dapat menunjukkan keberadaan dari merek itu sendiri, bukannya menjiplak suatu merek asing yang sudah terdaftar dan/atau terkenal lebih dahulu. Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing. Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing”;
- Sudah selayaknya dan patut diduga Tergugat, selaku pengusaha bisnis pakaian secara sadar telah mengetahui adanya merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat yang sudah dikenal luas. Ironisnya Tergugat tidak hanya memproduksi dan memperjualbelikan atau memasarkannya, akan tetapi Tergugat juga telah mengajukan pendaftaran atas merek-merek “HUGO” yang disengketakan yang jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan esensi kata “HUGO” yang terdapat dalam merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat;

- Merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat telah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi sebagai merek terdaftar yang notabene merek terkenal yang sudah jelas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Merek. Oleh karena itu seharusnya merek-merek yang seperti itu tidak dapat didaftarkan karena telah diajukan oleh pemohon yang tidak beriktikad baik dan apabila ada pihak lain yang terlanjur mengajukan pendaftaran atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya) tersebut maka permohonan atas merek-merek tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Merek;
- Perbuatan Tergugat yang mengandung iktikad tidak baik dapat diketahui dari fakta hukum bahwa Tergugat telah mendaftarkan dan juga memperpanjang merek-merek "HUGO" yang disengketakan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat. Iktikad tidak baik Tergugat juga dapat dilihat dari perbuatan Tergugat yang mendompleng bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung sangat lama yaitu sejak tahun 1924;
- Yang dimaksud dengan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar/terkenal lainnya adalah merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki kesamaan (menimbulkan kesan adanya persamaan)/kemiripan dari unsur-unsur yang menonjol dengan merek terdaftar/terkenal lainnya, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang diperkuat dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tersebut dapat dilihat pada persamaan-persamaan dalam hal persamaan mengenai:
  - Bentuk (*similarity of form*);
  - Cara penempatan/komposisi (*similarity of composition*);
  - Cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*);
  - Unsur elemen (*similarity of elements*);
  - Bunyi (*sound similarity*);
  - Ucapan (*phonetic similarity*) atau
  - Penampilan (*similarity in appearance*);
- Dari pengertian diatas merek-merek "HUGO" yang disengketakan jelas-

jenis memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya). Hal ini dapat dilihat di dalam ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan persamaan antara beberapa merek-merek “HUGO” yang disengketakan dengan Merek HUGO BOSS (beserta variasinya), sebagai berikut:



- Dari beberapa contoh di atas terlihat adanya persamaan dari merek-merek tersebut, yaitu khususnya:
  - Jenis huruf (font);
  - Persamaan bentuk (similarity of appearance);
  - Persamaan kata dan tanda gambar (word and picture marks);
  - Cara penulisan/kombinasi (similarity of combination),
  - Persamaan bunyi (similarity of sound); dan
  - Sama-sama menggunakan kata “HUGO” dan “BOSS” sebagai bagian esensial dari merek, dengan dan memiliki urutan huruf yang sama persis.
- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas-jelas secara gamblang terlihat jika merek-merek “HUGO” yang disengketakan telah didaftarkan oleh Tergugat atas dasar iktikad tidak baik dan pendaftaran yang dilakukan Tergugat atas merek-merek yang mempunyai persamaan

dengan merek-merek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan/atau lebih dulu digunakan, adalah tidak dapat dibenarkan;

- Tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan/atau memperpanjang merek-merek milik Tergugat dengan iktikad tidak baik dan tidak jujur, bahkan mendompleng dengan cara menggunakan/menonjolkan/mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan kata esensial “HUGO” dari merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat, jelas merupakan suatu tindakan persaingan curang (*dishonest practises in industrial commercial matters*) atau konkurensi curang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek juga bertentangan secara diametral dengan asas hukum atau prinsip hukum yang menjadi jiwa (*spirit*) dari Undang Undang Merek yaitu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat;
- Selain daripada itu, pendaftaran yang dilakukan dengan adanya iktikad tidak baik (*ic. pendaftaran yang dilakukan dengan meniru merek terdaftar dan terkenal milik pihak lain*) sudah sepatutnya tidak diperkenankan karena dapat mengakibatkan kekeliruan atau penyesatan dalam masyarakat atas merek tersebut dan tentunya menimbulkan kerugian bagi merek yang didompleng atau dijiplak;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas didaftarkan dan digunakannya merek-merek “HUGO” yang disengketakan yang mengandung kata HUGO oleh Tergugat yang merupakan kata esensial dan menonjol dari merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat telah dilakukan Tergugat secara tanpa izin dari Penggugat atau tanpa melalui cara-cara yang dibenarkan menurut hukum. Bahkan tindakan Tergugat tersebut juga telah merusak reputasi Indonesia dimata masyarakat Internasional khususnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Perbuatan tersebut telah mencemarkan reputasi Indonesia sebagai salah satu peserta Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (“Konvensi Paris”) dan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk hukum atas kekayaan intelektual;
- Oleh karena itu pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat yang telah mendompleng atau meniru keterkenalan merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat dengan mengidentikannya dengan unsur esensial kata “HUGO” sebagaimana dimaksud dalam gugatan aquo haruslah dinyatakan telah diajukan dengan dilandasi iktikad tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek-merek terkenal dan/atau merek terdaftar milik Penggugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut

hukum merek-merek “HUGO” yang disengketakan dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

- Turut Tergugat berkewajiban untuk mencabut dan mencoret merek-merek “HUGO” yang disengketakan yang terdaftar atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek karena merek-merek milik Tergugat dimaksud telah didaftarkan dan/atau diperpanjang Tergugat atas dasar iktikad tidak baik;
- Turut Tergugat dalam hal ini sudah selayaknya dapat memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat selaku pemohon pendaftaran merek dari upaya-upaya persaingan curang yang dilandasi oleh iktikad tidak baik dan upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan persaingan curang dengan cara mendaftarkan suatu merek yang mengindikasikan pihak yang memiliki pendaftaran suatu merek tersebut seolah-olah merupakan bagian dari merek “HUGO BOSS”, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Merek dan Pasal 10 bis ayat (1) dan ayat (3) butir 1 sampai dengan 3 Konvensi Paris 1883, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Paris;
- Rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat di dalam mendaftarkan maupun memperpanjang merek-Merek “HUGO” yang disengketakan telah menyebabkan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat merek yang tidak seharusnya diterbitkan, oleh karena itu sudah sepatasnya menurut hukum apabila Turut Tergugat diperintahkan untuk segera mencabut dan mencoret dari Daftar Umum Merek pendaftaran atas merek-merek dari Merek “HUGO” yang disengketakan yang terdaftar pada Turut Tergugat atas nama Tergugat;

#### **Petitum:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan merek-merek Merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal Merek HUGO BOSS (beserta variasinya);
- Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “HUGO” yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar iktikad tidak baik, sebagai tersebut di bawah ini:

- Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
- Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
- Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
- Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
- Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.
- Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "HUGO" yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat, sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
  - Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
  - Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.

- Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “HUGO” yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
- Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
- Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
- Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
- Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek “HUGO” yang disengketakan dari Daftar Umum Merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
- Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
- Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
- Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan

- Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh padaputusan ini; dan
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### Ringkasan jawaban Tergugat

Dalam Eksepsi:

- Merek-merek terdaftar atas nama Tergugat yang disengketakan oleh Penggugat adalah:
- HUGO HUGO SPORT, untuk pertama kali di kelas 25 terdaftar pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Nomor Pendaftaran 467312, dan telah diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000191519, kelas 25, tanggal pendaftaran 28 Januari 2009;
- HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000156404, kelas 25, tanggal pendaftaran 3 Maret 2008;
- HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran IDM000349958, kelas 25, tanggal pendaftaran 19 Januari 2012;
- HUGO SPORT + Lukisan, Nomor Pendaftaran IDM000248526, kelas 25, tanggal pendaftaran 24 Mei 2010;
- HUGO SELECT LINE, Nomor Pendaftaran IDM000250836, Kelas 35 tanggal pendaftaran 4 Juni 2010;
- HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000250934 kelas 35, tanggal pendaftaran 7 Juni 2010;
- Merek-merek atas nama Tergugat tersebut diatas telah terdaftar lebih dari lima (5) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran merek, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek, maka seharusnya gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu), karena diajukan telah melampaui batas waktu yang telah dipersyaratkan oleh Undang Undang Merek;

Dalam Pokok Perkara:

- Merek-merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat, oleh karenanya merek-merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah telah didaftarkan permohonannya oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan dasar iktikad baik tanpa melanggar ketentuan hukum;
- Tergugat dalam mendaftarkan merek-merek dagang miliknya adalah telah didasarkan pada iktikad baik, dimana Tergugat telah melakukan permohonan pendaftaran merek melalui prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang Merek, sehingga merek milik Tergugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
- Dengan telah terdaftarnya merek-merek atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek berdasarkan tahapan pendaftaran merek tersebut di atas, maka menurut hukum merek-merek atas nama Tergugat adalah merek-merek yang telah didaftarkan dengan dasar iktikad baik;
- Seandainya Tergugat mendaftarkan merek-merek tersebut di atas didasarkan pada iktikad tidak baik, maka sudah barang tentu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual *in cassu* Turut Tergugat menolak pendaftaran merek-merek milik Tergugat;
- Pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat adalah pendaftaran merek yang didasarkan atas iktikad baik dan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna mendapatkan perlindungan hukum;
- Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan merek dagang “HUGO BOSS” atas nama Penggugat adalah merek terkenal, sehingga apabila ada merek lain yang memakai kata HUGO atau BOSS maka harus dibatalkan dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya;
- Merek-merek dagang/jasa yang terdaftar atas nama Tergugat sama sekali tidak menggunakan kata-kata “BOSS” di dalamnya, sebagaimana yang menjadi objek gugatan dari Penggugat dalam perkara a quo dapat dilihat sebagai berikut:
- HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran IDM000191519, kelas 25;
- HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000156404, kelas 25;
- HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran IDM000349958, kelas 25;
- HUGOSPORT + LUKISAN, Nomor Pendaftaran IDM000248526, kelas 25;

- HUGO SELECT LINE, Nomor PendaftaranIDM000250836, kelas 35;
- HUGO, Nomor PendaftaranIDM000250934, kelas 35;
- Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka jelas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222/K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 335/PDT/G/1994/PN.JKT.PST yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar dalil untukmenyatakan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek dagang milik Penggugat dengan merek dagang milik Tergugat adalah tidak relevan;
- Kata “HUGO” sesungguhnya memiliki arti, yang bermakna bentuk latin dari kata “HUGH”,yang secara bebas di artikan sebagai budi, jiwa, hati, cerdas, pikiran, semangat, kreatif dalam bisnis, menarik, awet muda, ilmiah dan filosofis, memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh,yang dapat disimpulkan bahwa HUGO memiliki arti sifat-sifat dan pemikiran yang baik dan positif, berikut Tergugat jelaskan pengertian tentang arti HUGO dalam beberapa bahasa di dunia:

1	Hugo	Jerman	Hati, pikiran, semangat
2	Hugo	Skandinavia	pikiran, hati, jiwa
3	Hugo	Portugis	hati, pikiran, jiwa
4	Hugo	Jerman	Varian dari Hugh "Hugo adalah nama keluarga dan nama yang diberikan laki-laki asal Jerman Hugo , yang berarti" terang Pikiran dan Roh" atau " intelijen
5	Hugo	Spanyol	Cerdas
6	Hugo	Inggris-amerika	Pemikiran yang hebat
7	Huey	American-english	(Bentuk lain dari Hugo) Pemikiran yang hebat
8	Hugh	Jerman	(Bentuk lain dari Hugo) Hati, pikiran, semangat
9	Hugh	American-english	(Bentuk lain dari Hugo) Pemikiran yang hebat
10	Hugo	Perancis	(Bentuk lain dari Hugh) Budi, Jiwa, Hati

11	Hugo	Karakteristik	Kreatif dalam bisnis. Menarik, awet muda. Ilmiah dan pilosofis. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh.
12	Hugo	Sejarah	Bentuk Latin dari Hugh, dipakai seluruhnya pada Abad Pertengahan dalam dokumen resmi.
13	Hugh	Sejarah	Dari nama Perancis kuno, Hugues,Hugo,berasal dari hug 'hati, pikiran, semangat'. Nama ini lahir oleh aristokrat dari Prancis pertengahan, diadopsi oleh Normandia dan diperkenalkan oleh mereka ke Britania.

Pengertian tersebut membuktikan sesungguhnya kata HUGO adalah kata yang sering dijadikan nama seseorang/laki-laki yang telah dipakai di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, hal tersebut menunjukkan kata HUGO bukanlah kata yang diciptakan atau hasil kreasi Penggugat, melainkan kata yang telah ada dan telah dipakai sehari-hari oleh masyarakat jauh sebelum Penggugat mendaftarkan merek a quo;

	Trade Merek	No. Reg	Right Holder/Applicant	Status
	Hugo Tonne	DE2015750	Der Grune Pukt Duales System Deutschland GmbH	Active/ Live
	Hugo	DE3020110252 07	Heisse Kursawe Eversheds Rechtsanwalte Patentanwalte Partnerschaft	Active/ Live
	HUGO MUSIKALISC HE FRUHFORD ERUNG	DE302011025 208	Schwarz, Erwin	Active/ Live

u.s	HUGO HIRSCH	79080802	Sandra Hirsch	Active/ Live
	HUGO VITELLI	78935948	Island Footwear, Inc	Active/ Live
	VICTOR HUGO	76034928	Wilde Corp. Belize LTD	Active/ Live
EUROPEAN UNION	Victor Hugo	014644439	Melissa Alter	Active/ Live
	HUGO SAMUEL	012699732	S. Bhagvanji, SL	Active/ Live
	HUGO CONTE	00833569	Jose Regojo Velasco	Active/ Live
	Hugo Schwarz	004072393	X-Technology Swiss GmbH	Active/ Live
SWISS	Hugo Starck	683937	X-Technology Swiss GmbH	Active/ Live
	HUGO REITZEL	585371	Reitzel (Suisse) S.A	Active/ Live
SINGAPURA	Victor hugo	T1012144A	WILDE CORPORATION S/A	Active/ Live
PRANCIS	HUGO LLORIS	1077535	H2L DEVELOPPEMENT	Active/ Live

Merek-Merek HUGO untuk Kelas Barang Bukan 25

INDONESIA	HUGO	IDM00029868 8	DEBBY MURYATI	Active/ Live
	HUGO	IDM00038992 4	YEANNET	Active/ Live
	HUGO	IDM00032630 2	EDDY TUKIMIN	Active/ Live

Berdasarkan hasil penelusuran Tergugat ternyata telah banyak ditemukan merek dengan menggunakan kata “HUGO” yang telah dipergunakan dan terdaftar baik di Indonesia maupun di berbagai negara (Jerman, Amerika, European Union, Swiss, Prancis, Singapura dan lain-lain) dengan nama pemilik yang berbeda-beda yaitu:

Merek-Merek HUGO untuk	Kelas Barang 25			
Negara	Merek	No. Registrasi	Pemilik	Status
INDONESIA	HUGO	IDM00009071 1	LI EM SIN MIN	Active/ Live
	MASTER	IDM00039439 2	NINA RICCI, GUNTUR TJAHJADI, PITER RICCI MULIA dan ELIZABET RICCI MULIA	Active/ Live
	HUGO CROSSING	IDM00047168 4	LIM TAU YONG	Active/ Live
	HUGO SLIM	IDM00040369 4	RUDI	Active/ Live
	HUGO STREET	IDM00024863 2	PATTY LEGANA	Active/ Live
	HUGO ACTIVE	IDM00035266 5	PATTY LEGANA	Active/ Live
	CO.HUGO SLIM	IDM00046487 3	RUDI	Active/ Live

JERMAN	HUGO	DE2015751	Der Grune Pukt Duales System Deutschland GmbH	Active/Live
	Hugo Hirsch	DE08.01.2008, 30733589.5/25	Sandra Hirsch	Active/Live
	HUGO BAR	DE30776231	Jost, Torsten	Active/Live
	HUGO COCON	DE30620883	Ahmed	Active/Live
	Huhner Hugo	DE30608122	Wagener, Gerald	Active/Live
	Hugo Schwarz	DE39856006	X-Technology swiss GmbH	Active/Live
	HUGO	IDM00029868 7	DEBBY MURYATI	Active/Live
	HUGO	IDM00018011 7	WONG HENDRA WIJAYA	Active/Live
	Hugo	302014059801 9	Behre, Tim	Active/Live
	Hugo	DE302011040 913	Schloss Wachenhein AG	Active/Live
	Hugo	DE302010027 202	Medienhaus Regensburg Verlags GmbH & Co.KG	Active/Live
	Hugo	302010021722	Raatz, Mirko	Active/Live
	Hugo	DE302014044 814	HKL Hamburger Kaselager GmbH	Active/Live
	Hugo Strate's Hugo	DE302014020 992	Privat Brauerei Strate Detmold GmbH & Co.KG	Active/Live
	Winter-Hugo	DE302013029 430	Franz Stettner & Sohn GmbH	Active/Live
Hugo Notte	DE302013026 0001	Ddirker, Ami-Josef	Active/Live	

U.S.	HUGO	79173124	Hugo Games Development ApS	Active/ Live
	Hugo's	7666619	SJL Management Holdings, LLC	Active/ Live
	HUGO HUGO CASSAR	75081422	KRETEK INTERNATIONAL	Active/ Live
	HUGO KAMISHI	79132738	Alf (aquatic distributors) Ltd	Active/ Live
EUROPEAN UNION	hugo!	1203974	Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG	Active/ Live
	DON HUGO	013596424	Bodegas Victorianas, S.A	Active/ Live
	HUGO DESNOTER	1242694	HUGO DESNOYER SPS	Active/ Live
	Suri Hugo	00914491	Zimmermann-Graeff & Muller GmbH	Active/ Live
FILIPHINA	Don Hugo And Device	42010014090	Don Hugo Company. Ltd	Active/ Live
AUSTRIA	Hugo Kiss	1238056	Schloss Raggendorf Sekt-und Weinhandel GmbH	Active/ Live

MEXICO	DON HUGO	1615513	COMERCIALIZADO RA MEXICANA DE LEGUMBRES, S.A. DE C.V.	Active/ Live
	HUGO'S DISTRIBUCI ON	1425976	HUGO BELTRAN JIMENEZ	Active/ Live
	MERCERIA HUGO	1346087	ARTURO GUZMAN ALBERTO	Active/ Live
	HUGO ALEJANDRO	1251333	HUGO ALEJANDRO GUTIRRREZ MEDINA	Active/ Live
	HUGO MARTINES	1160436	PABLO HUGO MARTINEZ TRUJILLO	Active/ Live
	HUGO CONTE	1121865	HUGO ANTONIO RAMIREZ DURAN	Active/ Live
	HUGO KERCKHOF FS	1096556	HUGO KERCKHOFFS DOM IN GUEZ	Active/ Live
SPANYOL	Don hugo	508223	BODEGAS VICTORIANAS, S.A	Active/ Live
	HUGO	545968	BODEGAS VICTORIANAS, S.A	Active/ Live
	HUGO MAX	590546	CHALLENGER ESTABLISHMENT	Active/ Live

KANADA	HUGO	TMA806682	AMG Medical Inc	Active/ Live
	HUGO CASSAR	TMA632622	Kretek International Incorporated	Active/ Live
	HUGO DIEGO	TMA847688	Hugo Rodriguez	Active/ Live
	HUGO MAX	TMA501002	M.Z. BERGER & CO., INC. (A NEW YORK CORPORATION)	Active/ Live
	HUGO REITZEL	TMA393122	Reitzel (Suisse) S.A	Active/ Live
SWISS	Hugo	644475	Louis Bisang	Active/ Live
	HUGO DUBNO	P-505576	Hugo Dubno AG	Active/ Live
NEW ZELAND	HUGO	1017761	ESCAPE RENTALS LIMITED	Active/ Live
	HUGO	997601	Dorf Clark Industries Limited, an Australian company, ACN 004 394 923	Active/ Live
INGGRIS	Hugo Kamishi	1166982	Alf(aquatic distributors) Ltd	Active/ Live
SINGAPURA	hugo & victor	T1113834H	Hugo & Victor International SAS	Active/ Live

PRANCIS	HUGO & VICTOR	1089658	SATO ET TAO	Active/ Live
	VICTOR HUGO	493791	MEILLAND & CIE	Active/ Live

- Merek-merek yang tersebut diatas adalah semuanya menggunakan kata “HUGO”, sehingga jelas kata “HUGO” tidaklah merupakan hak tunggal Penggugat;
- Penggugat dalam mendaftarkan Mereknya tidak hanya menggunakan kata “HUGO” akan tetapi selalu diikuti dengan variasi-variasi lainnya, hal ini menunjukkan sesungguhnya Penggugat sangat memahami kata “HUGO” adalah tidak dapat dimonopoli Penggugat dan kata “HUGO” sendiri adalah generic name yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga Penggugat membutuhkan sure name (variasi/kata tambahan) agar menjadi suatu merek yang memiliki daya pembeda, seperti merek terdaftar milik Penggugat yaitu :

**HUGOCREATE**

**HUGO ENERGISE**

**HUGO XX**

**HUGO BOSS**

**HUGO XY**

- Dengan telah terdaftarnya merek-merek dagang yang menggunakan kata “HUGO” dengan pemilik yang berbeda-beda untuk barang yang sejenis maupun berbeda baik di Indonesia maupun di berbagai negara (dunia) menjadikan kata “HUGO” menjadi nama yang generic (generic name), maka hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam ketentuan WIPO Intellectual Property Handbook ;Policy, Law & Use;
- Berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, menjadi jelas dan terang kata “HUGO” adalah kata yang mengandung generic name dan telah terdapat merek-merek terdaftar yang menggunakan kata “HUGO” dengan pemilik yang berbeda baik di Indonesia maupun di berbagai negara (dunia) untuk jenis barang yang sama dan/atau jenis barang yang berbeda, untuk itu jelas penggunaan kata “HUGO” tidak dapat dijadikan sebagai daya pembeda suatu merek;

- Dengan demikian semakin jelaslah merek dagang dengan kata “HUGO” milik Penggugat bukanlah merek yang esensial sebagai merek terkenal, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan merek-merek dagang milik Penggugat yang menggunakan kata “HUGO” adalah milik Penggugat;
- Seandainya benar (quod non) merek dagang kata “HUGO” hanya dapat dimiliki oleh Penggugat, maka pendaftaran merek yang terdaftar di Indonesia dan di berbagai negara (Jerman, Amerika, European Union, Swiss, Prancis, Singapura dll) juga harus ditolak, namun faktanya merek-merek dagang yang menggunakan kata HUGO juga terdaftar oleh nama pihak lain selain nama Penggugat baik di Indonesia maupun di berbagai negara sebagaimana dijelaskan di atas dalam jawaban a quo;
- Dengan terdaptarnya merek-merek dagang milik Tergugat yaitu:
  - HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran : IDM000191519, kelas 25;
  - HUGO, Nomor Pendaftaran: IDM000156404, kelas 25;
  - HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, kelas 25;
  - HUGO SPORT + LUKISAN, Nomor Pendaftaran. IDM000248526, kelas 25;
  - HUGO SELECT LINE, Nomor Pendaftaran: IDM000250836, kelas 35;
  - HUGO, Nomor Pendaftaran: IDM000250934, kelas 35;

Telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan ketentuan WIPO dan telah pula sesuai dengan pendapat para ahli;

- Berdasarkan hal tersebut diatas, HUGO adalah merupakan generic name atau tidak memiliki daya pembeda dan/atau merupakan milik umum, oleh karenanya adalah pasti secara hukum merek dagang atas nama Tergugat yang menggunakan kata-kata HUGO beserta variasinya tidaklah memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat;
- Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan “ilustrasi pada gambar tersebut adalah sama antara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat dan menyatakan Tergugat telah mendaftarkan merek-merek yang disengketakan dengan dasar iktikad tidak baik;
- Ilustrasi yang digambarkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan merek dagang milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat yang dikarenakan adanya persamaan

jenis huruf, persamaan bentuk, persamaan kata dan tanda gambar, cara penulisan/kombinasi, persamaan bunyi yang menggunakan kata HUGO dan BOSS sebagai bagian esensial dari merek dengan dan memiliki huruf yang sama persis;

- Dalil Penggugat tersebut menyesatkan dan tidak dapat digunakan sebagai suatu alasan untuk menyatakan merek-merek atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- Jenis huruf (font), yang dimaksudkan oleh Penggugat sama sekali tidak dapat dijadikan persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat, sebab huruf dalam ilustrasi gambar dimaksud adalah jenis huruf yang umum yang terdapat pada jenis huruf dalam Microsoft Office, sehingga jenis huruf tidak dapat dijadikan dasar persamaan antara suatu merek dengan merek lain;
- Persamaan bentuk (*similarity of appearance*), persamaan bentuk yang dimaksudkan oleh Penggugat juga tidak dapat dijadikan dasar persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat, sebab merek dagang milik Tergugat dengan kata HUGO BOSS sama sekali tidak memiliki ciri khas dan hanya merupakan bentuk tulisan standar yang ada pada jenis huruf dalam Microsoft Office;
- Persamaan kata dan tanda gambar (*word and picture marks*), tidak ada persamaan kata antara merek dagang milik Penggugat dengan merek dagang milik Tergugat, dalam merek dagang milik Penggugat sangat berbeda dengan gambar milik Tergugat, dimana gambar merek milik Tergugat terdapat gambar kantong celana jeans, sedangkan merek dagang milik Penggugat tidak ada gambar kantong celana jeans;
- Cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*), penggunaan kata pada merek Penggugat adalah HUGO BOSS sedangkan kata merek Tergugat adalah HUGO dengan variasinya tidak ada kata BOSS, jadi tidak mungkin ada persamaan penulisan/kombinasi antara merek dagang Penggugat dan merek dagang Tergugat, kata-kata tambahan setelah kata HUGO dalam merek milik Tergugat justru memberikan daya pembeda dengan merek dagang milik Penggugat;
- Persamaan bunyi (*similarity of sound*) hal ini juga tidak dimungkinkan dikarenakan etiket merek Penggugat dan Tergugat sangat berbeda dari segi kata, penulisan/kombinasi maupun persamaan bentuk, sehingga tidak mungkin memiliki persamaan bunyi yang sama;
- Persamaan menggunakan kata HUGO dan BOSS sebagai bagian esensial dari merek, dengan dan memiliki urutan huruf yang sama

persis,hal ini sangat jelas berbeda, sebab merek dagang milik Tergugat tidak ada satu pun yang memakai kata “BOSS” dan kata HUGO yang terdapat pada merek dagang milik Tergugat dan merek dagang milik Penggugat adalah kata-kata yang tidak memiliki daya pembeda karena telah banyak mengandung pengertian dan telah banyak pula terdaftar sebagai merek dagang baik di Indonesia maupun di berbagai negara (Jerman, Amerika, European Union, Swiss, Prancis, Singapura dan lain-lain), sehingga kata-kata HUGO adalah generic name, sedangkan kata BOSS yang didalilkan Penggugat sebagai kata yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Tergugat adalah sangat keliru karena dalam merek dagang Tergugat tidak ada satu pun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo yang menggunakan kata BOSS;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara kasat mata jelaslah antara merek milik Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kualifikasi persamaan pada pokoknya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Merek;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas adalah sah secara hukum merek atas nama Tergugat yaitu:
- HUGO HUGO SPORT Nomor Pendaftaran IDM000191519, kelas 25;
- HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000156404, kelas 25;
- HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran IDM000349958, kelas 25;
- HUGO SPORT + LUKISAN, Nomor Pendaftaran IDM000248526, kelas 25;
- HUGO SELECT LINE, Nomor Pendaftaran IDM000250836, kelas 35;
- HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000250934, kelas 35;
- Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka gugatan Penggugat yang bertujuan untuk membatalkan merek-merek atas nama Tergugat adalah tidak memiliki dasar hukum;

### **Ringkasan Jawaban Turut Tergugat**

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);

- Sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan waktu yang ditentukan oleh undang-

undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek-merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;

- Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek HUGO HUGO SPORT atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM 000191519 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 467312 yang telah terdaftar tanggal 2 Juni 1999 kelas 25, merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM000156404 terdaftar tanggal 13 Maret 2008 kelas 25, merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 kelas 25, merek HUGO SELECT LINE atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM 000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 kelas 35, merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM 000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010 kelas 35;
- Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 9 Mei 2016;
- Dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan Penggugat adalah daluwarsa/lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar HUGO HUGO SPORT atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM 000191519 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 467312 yang telah terdaftar tanggal 2 Juni 1999 kelas 25, untuk jenis barang: pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, ban pinggang, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, kebaya, baju hangat (mantel), syal, pakaian anak-anak dan bayi, popok-popok bayi, pakaian jeans, celana jeans, pakaian olah raga dan renang;
- Dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM000156404 terdaftar tanggal 13 Maret 2008 kelas 25, untuk jenis barang: pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, baju kaos (T-shirt), kaos kaki, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, kebaya, baju hangat (sweater), pakaian anak-anak dan bayi, pakaian olah raga dan renang;

- Dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO SPORT atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012 kelas 25, untuk jenis barang: pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, kebaya, baju hangat (mantel), syal, pakaian anak-anak dan bayi, popok-popok bayi, pakaian jeans, celana jeans, pakaian olah raga dan renang;
- Dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 kelas 25, untuk jenis barang: segala macam garment, pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria, wanita, anak-anak dan bayi, pakaian seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket T-shirt, kaos oblong, kaos singlet;
- Dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO SELECT LINE atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM 000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 kelas 35, untuk jenis barang: toko pakaian, toko swalayan, toko serba ada;
- Dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan Nomor IDM 000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010 kelas 35, untuk jenis barang: toko pakaian, toko swalayan, toko serba ada;
- Untuk selanjutnya merek-merek tersebut diatas disebut merek-merek milik Tergugat;
- Sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
- Sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Merek disebutkan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;
- Sesuai dengan Pasal 3 juncto Pasal 28 Undang Undang Merek maka Negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

Tentang Persamaan Pada Pokoknya:

- Penggugat mendalilkan merek-merek milik Tergugat mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek HUGO BOSS milik Penggugat;

- Sehingga dalil Penggugat tentang persamaan pada pokoknya tidaklah terpenuhi dan jika merek-merek Tergugat dan merek-merek HUGO BOSS Penggugat di jual secara berdampingan tidak akan menimbulkan kesan merek-merek Tergugat mempunyai hubungan erat dengan merek-merek dari Penggugat;

Tentang Merek Terkenal:

- Penggugat mendalilkan merek-merek HUGO BOSS milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Tentang niat untuk membonceng/iktikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek-merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif, dan Pengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek-merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek-merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek;

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

Pertimbangan Eksepsi:

Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
  - Masalah daluwarsa di dalam Undang Undang Merek diatur dalam Pasal 69:
1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan, atau ketertiban umum;
- Apabila diperhatikan dengan saksama, merek-merek yang digugat oleh Penggugat adalah :

1. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal pendaftaran 28 Januari 2009;
  2. Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  3. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  4. Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  5. Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
  6. Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
- Objek gugatan tersebut, bila diperhatikan tanggal terdaftarnya merek tersebut pada Ditjen HAKI dihitung dengan tanggal diajukan gugatan Penggugat tanggal 9 Mei 2016 maka telah jelas tertera bahwa objek sengketa Nomor 1,2,4,5,6 pendaftaran mereknya telah melebihi lima tahun, namun hanya satu objek gugatan nomor 3 yang kurang dari 5 tahun yaitu untuk Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka majelis haruslah menguji apakah pendaftaran merek milik Tergugat bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan atau ketertiban umum;
  - Oleh karena eksepsi ini membutuhkan pembuktian dan pertimbangan tersendiri, maka haruslah dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan oleh karena itu maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Pertimbangan Pokok Perkara:

- Pada pokoknya Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan merek-merek Hugo yang didaftarkan Tergugat adalah merek terkenal milik

Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat;

- Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mendaftarkan mereknya melalui prosedur dan syarat yang ditentukan dalam Undang Undang Merek yaitu melalui Direktorat Jenderal HAKI, selanjutnya di dalam pendaftaran telah melalui proses, meliputi kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan substantif dan pengumuman selama 3 bulan, karena tidak ada yang keberatan selanjutnya merek Tergugat didaftar dan diterbitkan ijinnya;
- Dengan telah terdaftarnya merek Tergugat dengan proses pendaftaran yang sesuai undang-undang maka merek Tergugat telah didaftar dengan iktikad baik;
- Turut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa proses pendaftaran merek milik Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sehingga telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Merek disebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;
- Oleh karena gugatan dibantah Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil sanggahannya;
- Dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-63 dan seorang ahli, demikian pula Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-10 dan seorang ahli;

#### **Pembahasan Dalam Pertimbangan Majelis Hakim:**

Apakah benar merek milik Tergugat telah didaftarkan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

- Dari bukti P-1 sampai dengan P-14 membuktikan Merek HUGO BOSS telah didaftarkan di banyak negara antara lain di Hongkong, Jerman, Taiwan, Republik Rakyat China, Uni Eropa, Singapura, Selandia Baru dan Australia;
- Dari bukti P-15 sampai dengan bukti P-18 terbukti bahwa Merek HUGO BOSS milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sejak 24 Januari tahun 1989 untuk melindungi kelas barang 25;

- Selanjutnya dari bukti T-1 sampai dengan T-6 membuktikan merek milik Tergugat yaitu Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal pendaftaran 28 Januari 2009, Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008, Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012, Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010, Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 telah terdaftar pada Direktorat Merek, Ditjen HKI;
- Dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan, merek milik Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu pada Direktorat HKI yaitu tanggal 24 Januari 1989 dan merek milik Tergugat yaitu Merek HUGO baru pada tanggal 3 Maret 2008 didaftarkan mereknya dan diikuti Merek HUGO HUGO SPORT, HUGO SPORT + LUKISAN, HUGO SELECT LINE;
- Proses pendaftaran merek pada Direktorat Merek adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  1. Mengisi formulir pendaftaran dengan disertai persyaratan dan menyebutkan daftar barangnya secara benar, bila merupakan badan hukum maka disertai salinan pendirian perusahaan dan membayar biayanya;
  2. Kemudian diperiksa administrasinya, bila lengkap dalam tempo 30 hari akan diperiksa oleh Pejabat Fungsional pemeriksaan substantifnya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 4,5,6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 bila lolos maka diumumkan dalam jangka waktu 3 bulan, bila tidak ada keberatan maka ijin dikabulkan;
- Oleh karena merek milik Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu yaitu tahun 1989, maka pada saat Tergugat mendaftarkan merek mereknya dimulai tahun 2008, tentu petugas Direktorat Merek/Pemeriksa telah meneliti secara substantif terhadap merek Tergugat yang didaftarkan tersebut dan karena merek-merek milik Tergugat telah dikeluarkan ijinnya dari Ditjen HKI, maka terhadap merek milik Tergugat tersebut telah dipenuhi persyaratannya serta telah diperiksa substantifnya sesuai dengan persyaratan Pasal 4,5,6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan telah diumumkan, sehingga dengan demikian persyaratan Pasal 4 yaitu adanya iktikad baik, Pasal 5 berkaitan dengan kesesuaian moralitas

agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan 6 adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah terpenuhi;

- Selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-7 sampai dengan T-21 terbukti terdapat banyak merek terdaftar di Indonesia yang terdiri dari dua kata dimana salah satu elemennya adalah HUGO antara lain MASTER HUGO, HUGO CROSSING, HUGO SLIM, HUGO CLASS, HUGOBILL, HUGO DESIGN, HUGOGOLD, HUGO ACTIVE, HUGO, sedangkan bukti T-22 sampai dengan T-39 adalah merek dengan salah satu elemennya HUGO yaitu HUGO RABBIT, HUGO COCON, HUHNER HUGO, HUGO SCHWARZ, HUGO TONNE, HUGO, VICTOR HUGO, HUGO HIRSCH, HUGO BAR, HUGO DAS KROKODIL, HUGO MUSIKALISCH, HUGO HOLUNDER di Negara Jerman dan demikian pula dalam bukti T-40 sampai dengan T-45 adalah merek dengan elemen HUGO di Amerika Serikat sedangkan bukti P-46 sampai dengan P-55 adalah di Negara Uni Eropa demikian pula dalam bukti yang lain T-56 sampai dengan T-83 terdapat merek dengan salah satu elemennya HUGO di Negara Perancis, Singapura, New Zealand, Swiss, Canada, Meksiko, Filipina, Inggris, Spanyol sehingga terbukti elemen kata HUGO banyak dipakai oleh merek-merek lain yang telah terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara di dunia;
- Demikian pula merek HUGO BOSS milik Penggugat dibandingkan dengan merek Tergugat yang sudah terdaftar yaitu HUGO HUGO SPORT, HUGO, HUGO SPORT + LUKISAN, HUGO SELECT LINE masing-masing terdapat elemen kata HUGO;
- Walaupun sama-sama terdapat kata HUGO namun elemen berikutnya terdapat perbedaan yaitu untuk merek Penggugat diikuti BOSS sedangkan yang lain HUGO SPORT, HUGO SELECT LINE dan merek-merek lain selain milik Tergugat sebagaimana tersebut diatas (merek HUGO dinegara lain dan Negara Indonesia), maka menurut majelis masih nampak adanya daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan Tergugat dimana untuk merek Penggugat menekankan elemen BOSS dan merek Tergugat menekankan elemen HUGO sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa merek-merek milik Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga gugatan Penggugat terhadap merek-merek milik Tergugat dianggap tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

## **AMAR PUTUSAN PN**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata objek sengketa yang terdaftar atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari bunyi maupun tulisan dengan merek terdaftar dan/atau merek milik Penggugat yang merupakan merek terkenal yaitu Merek Hugo Boss (berserta variasinya);
- Penggugat/Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Merek “Hugo Boss” dan juga merek variasi antara Hugo dan atau Boss dengan berbagai variasinya adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai negara dan telah pula terdaftar terlebih dahulu di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989, sedangkan merek-merek Hugo milik Tergugat/Termohon Kasasi baru terdaftar pada tanggal 3 Maret 2008;
- Pendaftaran merek “Hugo” milik Tergugat telah beriktikad tidak baik/*bad faith* dan dapat menyesatkan masyarakat/*misleading and confusing* karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan berbagai variasinya;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PNNiaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016;

## **AMAR PUTUSAN KASASI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar iktikad tidak baik, sebagai tersebut di bawah ini:
  - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
  - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010;
  - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
2. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
3. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
4. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
5. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010;
6. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
  - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010;
  - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek "Hugo" yang disengketakan dari daftar umum merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan

- pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
- b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010;
  - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  9. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK**

Setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 Maret 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Merek HUGO BOSS adalah merek terkenal yang telah didaftarkan di berbagai negara termasuk di Indonesia;
- Merek HUGO milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek HUGO BOSS milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga pendaftaran merek Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik sehingga beralasan untuk dibatalkan;
- Pembatalan tersebut tidak hanya untuk melindungi pemilik merek terkenal tetapi juga untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan jaminan kualitas;

### **AMAR PUTUSAN PK**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: TEDDY TAN tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Hakim Anggota I : Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., MH.

Hakim Anggota II : Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

### **KAJIDAH HUKUM**

- b. Merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dari segi bentuk tulisan, ucapan untuk kata "HUGO", dengan merek terkenal (HUGO BOSS) yang dilandasi dengan iktikad tidak baik (meniru dengan maksud untuk menyesatkan konsumen/*cause of confusing and misleading*) dapat dibatalkan;

## 6. KASUS SKYWORTH

### **NOMOR PERKARA**

32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

### **TANGGAL PUTUSAN**

28 Maret 2018

### **JENIS PERKARA**

Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

### **PARA PIHAK**

**SKYWORTH GROUP, Co., Ltd.**

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat

Lawan

**LINAWATY HARDJONO**

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I

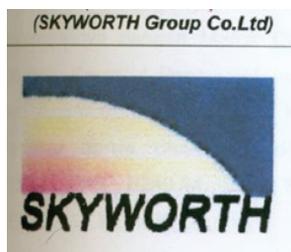
Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK**

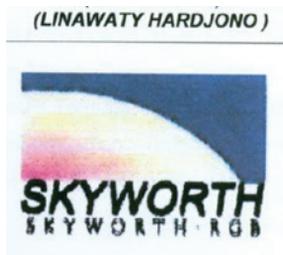
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat



Merek Tergugat



### **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 3:

*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*

Pasal 4

(1) *Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*

Pasal 5

*Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

- a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *tidak memiliki daya pembeda;*
- c. *telah menjadi milik umum; atau*
- d. *merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.*

Pasal 6

- (1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:*
  - a. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang*

dan/atau jasa yang sejenis;

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa atau sejenisnya;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenakan.

#### Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang

#### Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

#### Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi, dan/atau

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 28 Maret 2018
- Nomor 165 K/Pdt.Sus-Merek/2016, tanggal 18 Juli 2016
- Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2015

## **DUDUK PERKARA**

### **Ringkasan Gugatan Penggugat**

- Penggugat adalah Perusahaan terkenal dari China yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah China dan sudah lama dikenal di berbagai Negara di dunia, terdaftar untuk jenis barang elektronik berupa Handphone, Televisi, Digital Video, DVD Record, Video Disc Portable, CD PLAYER, Radio, Tape Recorder, Microphone, Video Camera dan semua yang terdapat di dalam kelas 07, 09, 11 Kekayaan Intelektual (Merek), dengan Merek dagang dan Logo SKYWORTH.
- SKYWORTH yang didirikan di Shenzhen China pada Tahun 1988, dikenal sebagai “inovatif Silikon Lembah” Menghadapi dunia, SKYWORTH adalah perusahaan teknologi tinggi terutama terlibat dalam pengembangan dan pembuatan elektronik konsumsi, perangkat layar, kotak set-up digital, monitor keamanan, jaringan komunikasi, semi-konduktor, kulkas, mesin cuci, kabel 2C perangkat digital dan produk pencahayaan LED;
- Pada tanggal 13 Desember 2004 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dan Logo SKYWORTH Nomor Pendaftaran Merek DOO-2004-36414-36777 kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut di atas, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merk menerbitkan Sertifikat Merek, memberikan Hak Merek kepada Penggugat sebagai berikut :  
Tanggal pendaftaran Merk: 31 Agustus 2006

Kelas Barang / Jasa : 16,

Merek Indonesia : IDM000085906

tanggal 31 Agustus 2004.

Uraian warna : hitam, putih.

Arti bahasa/huruf/angka

asing dalam contoh

merek : SKYWORTH = Merupakan bagian nama Pemohon.

Uraian Barang/jasa : Kertas, karton, barang-barang, majalah-majalah, buku-buku, alat menjilid buku, gambar-gambar, potret-potret, alat tulis-menulis ialah pensil-pensil, pena-pena, ballpoint-ballpoint, bahan-bahan perekat (untuk tulis-menulis), alat untuk kesenian, mesin-mesin tulis, alat-alat pendidikan dan pengajaran kecuali perkakas perkakasnya), huruf-huruf cetak, klise-klise, surat-surat kabar dan penerbitan-penerbitan berkala, buku-buku.

- Merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat sudah sangat dikenal di dunia internasional karena telah terdaftar di 197 Negara. Berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/1991 tanggal 25 November 1995 dan Nomor 922 K/N/HAKI/2002 tanggal 20 Desember 2002, maka merek dagang dan logo SKYWORTH merek Penggugat termasuk merek dan logo terkenal;
- Penggugat mendaftarkan merek dagang dan logo SKYWORTH di China pada Tahun 1992 sebagai merek utama dengan 264 merek lain yang berkaitan dengan merek dagang dan logo SKYWORTH milik Penggugat. Sekarang merek dagang dan logo SKYWORTH dan kombinasinya telah mencakup semua kategori 1-45 dan komoditasnya.
- Tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I telah mendaftarkan merek dagang logo SKYWORTH ke Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dibawah Nomor IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I cq Linawaty Hardjono
- Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek SKYWORTH yang dilakukan Tergugat I karena sangat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk jasa-jasa yang sejenis maupun tidak sejenis dengan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun adanya persamaan bunyi ucapannya:
- Adanya fakta tersebut di atas jelas telah membuktikan adanya iktidak tidak baik dari pihak Tergugat I untuk mengambil alih merek dan

logo SKYWORTH milik Penggugat tersebut dan atau Tergugat I telah meniru serta menjiplak ketenaran merek SKYWORTH milik Penggugat yang sudah dikenal di berbagai Negara sehingga pendaftaran merek SKYWORTH yang dilakukan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang beriktikad tidak baik dan oleh karenanya tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b *junctis* Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- Merek SKYWORTH milik Tergugat I mempunyai persamaan yang sangat mirip dengan merek dagang dan logo SKYWORTH milik Penggugat maka apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia usaha atau bisnis, sudah pasti akan menimbulkan persaingan yang menyesatkan masyarakat luas yang membeli barang-barang tersebut seolah-olah barang yang dibeli konsumen tersebut adalah barang/jasa yang berasal dari produksi Penggugat sehingga berdampak merugikan Penggugat.
- Tergugat I mendaftarkan merek dagang/logo SKYWORTH yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek SKYWORTH milik Penggugat dengan niat membonceng, meniru, menjiplak dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek SKYWORTH milik Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagang dan logo SKYWORTH di berbagai Negara dan biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produk dan jasa-jasanya ke seluruh penjuru dunia;
- Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemakai pertama atas merek dagang dan logo SKYWORTH yang terkenal di dunia internasional, untuk Kelas Barang/Jasa: 16 terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual ub Direktur Merek pada tanggal 31 Agustus 2006 maka Penggugat sangat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I cq Linawaty Hardjono;
- Ketenaran merek dagang dan logo SKYWORTH milik Penggugat dan merek SKYWORTH milik Tergugat I mempunyai persamaan yang sangat mirip dengan merek SKYWORTH milik Penggugat maka patut diyakini apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia usaha atau bisnis, akan menimbulkan kondisi persaingan curang,

mengecoh atau menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen yang menganggap jasa-jasa yang berasal dari Tergugat I dengan menggunakan merek dagang SKYWORTH adalah jasa-jasa yang berasal dari Penggugat, oleh karena itu beralasan Penggugat untuk menuntut pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek dagang SKYWORTH di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I.

- Penggugat telah mengajukan surat permohonan Pendaftaran merek kepada Tergugat II pada tanggal 3 September 2014, nama merek SKYWORTH untuk jenis klasifikasi Kelas 07, 09 dan 11. Namun permohonan Penggugat tersebut ditolak dengan alasan Tergugat I telah terlebih dahulu mendaftarkan merek barang dan jasa SKYWORTH.
- Apabila dicermati secara saksama merek dagang/logo SKYWORTH milik Penggugat dibandingkan dengan merek dagang SKYWORTH yang telah didaftarkan di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I benar-benar identik atau sangat mirip dengan merek dagang/logo SKYWORTH milik Penggugat dengan kata lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang merupakan merek terkenal.

Merek dagang SKYWORTH yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I identik atau mirip dengan merek dagang/logo SKYWORTH milik Penggugat, maka berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sub huruf a dan b *juncto* Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka beralasan hukum Tergugat II untuk:

- Membatalkan pendaftaran merek dagang dan logo SKYWORTH Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I dan mencoret dari Daftar Umum Merek selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek serta menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Penggugat.
- Dampak dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek dagang dan logo SKYWORTH yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 Desember 2004 dengan Kelas Barang dan Jasa 7, 9 dan 11 maka sejak tahun 2004 Penggugat tidak dapat mengeksport barang dan jasa ke Indonesia dengan merek dagang dan logo SKYWORTH klasifikasi 7, 9 dan 11 sehingga Penggugat menderita kerugian berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001.

### **Petitum Penggugat:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor SKYWORTH-RGB Nomor Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan Pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di dunia internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor SKYWORTH-RGB, Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa: SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran: IDM000104338, IDM00104340 SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I ex; Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran: SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran merek : Tanggal 03 September 2014  
ID HAKI : HK4539/2-23819  
Nama merek : SKYWORTH  
Warna huruf : Hitam dan putih  
Nama Konsultan HAKI : YENNY HALIM, SE., SH.  
Nomor Konsultan HAKI : 452/210  
Alamat : ACE MARK, Jalan Cikini raya No.  
58 6- H Jakarta - 10330 Indonesia  
Etiket merek : SKYWORTH  
Jenis Klasifikasi : Kelas 07, 09 dan 11.

9. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil kepada Penggugat, setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terhitung sejak Tahun 2004 sampai dengan Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibayar secara tunai dan sekaligus, selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Biaya perkara berdasarkan hukum.

Atau

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya.

## Ringkasan jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi:

Gugatan kadaluarsa:

- Tergugat I tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beriktikad tidak baik karena pendaftaran merek SKYWORTH oleh Tergugat I: IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, telah sesuai dengan proses dan prosedur pendaftaran merek yang berlaku dan Negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek telah memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat I selaku pemilik merek (*vide* Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001). Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu (kadaluarsa);
- Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran. Mengingat merek SKYWORTH + logo telah terdaftar lebih dari 10 tahun bahkan merek SKYWORTH + logo telah melakukan perpanjangan perlindungan mereknya sehingga secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 5 tahun dan gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa.

Dalam Pokok Perkara:

1. Penggugat telah bertindak seolah-olah merupakan pihak yang paling benar dan berhak atas merek “SKYWORTH” yang di Klaim merek terkenal, padahal menurut asas hukum didalam beracara “suatu pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan atau berdiri sendiri-sendiri (*onsplitsbaar aveu*) melainkan harus didukung oleh bukti-bukti
2. Penggugat mengemukakan telah terdaftar di 197 Negara serta memberikan rujukan salah satunya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 922 K/N/HAKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang kaidah hukumnya “Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman selain didasarkan pada (i) Pengetahuan umum masyarakat, (ii) penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh Pemiliknya disertai dengan, (iii) bukti pendaftaran merek tersebut diberbagai Negara, jika hal itu ada, maka hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”
3. Rujukan yang disampaikan oleh Penggugat dimaksud maka jelas dapat

dibuktikan oleh Tergugat I, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan merek SKYWORTH sebagai merek terkenal tidak terbukti kebenarannya karena :

- a. Sama sekali tidak mengemukakan secara jelas dan pasti apa yang dimaksud dengan merek terkenal;
  - b. Kriteria merek terkenal atau variable apa yang menentukan suatu merek adalah merek terkenal
4. Penggugat harus mengetahui pengertian dan kriteria/*variable* keterkenalan suatu merek barang atau jasa tidaklah semata-mata ditentukan oleh adanya pendaftaran di beberapa Negara saja atau karena merek asing seperti yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi juga harus dilihat dalam praktik sehari-hari dimana keterkenalan suatu merek barang atau jasa ditentukan oleh produk dan kebutuhan konsumen
5. Ukuran/kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek, selain berdasarkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris juga berdasarkan pada Undang Undang Merek yang berlaku (Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001) dan juga berdasarkan praktik yang berlaku dalam Masyarakat. Dengan demikian, adalah sangat sulit menentukan pada tingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal. Dalam praktiknya, suatu merek terkenal sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen atau produk dengan merek tertentu yang dekat kehidupan sehari-hari konsumen, untuk itu perlu dibuktikan lebih lanjut apakah merek SKYWORTH merupakan merek terkenal?
6. Merek terkenal menurut James E.Inman yang dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan dalam bukunya. *Perlindungan Merek*, halaman 22, Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Pasca Sarjana 2003, menyebutkan merek terkenal (*Well Known Trademarks*) adalah "Merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut".

Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang kaidah hukumnya menentukan merek terkenal harus didasarkan *pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan*;

7. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka beralasan hukum dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak;

8. Menurut hukum adanya pendaftaran di beberapa Negara bukanlah unsur utama untuk menentukan merek sebagai merek terkenal tetapi harus pula memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. Adanya Publikasi dan/atau Promosi dan investasi yang dilakukan suatu merek terkenal;
  - b. Memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
  - c. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
  - d. Reputasi Merek Terkenal harus ;
    - i. Diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
    - ii. Diperoleh karena investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
9. Oleh karena itu, dalil yang disampaikan Penggugat tidak tepat diterapkan sebagai alasan pembenar bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I.
10. Tergugat I telah melalui proses dan prosedur pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan selama proses dimaksud tidak pernah ada pihak yang menyangkal atau keberatan dengan permohonan merek SKYWORTH yang diajukan oleh Tergugat I, dengan demikian Negara mengabulkan permohonan merek SKYWORTH yang dimohonkan oleh Tergugat I, sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sejak saat itu Tergugat I mempergunakan merek SKYWORTH secara terus menerus dan berkelanjutan hingga saat ini;
11. Logo dengan Merek adalah berbeda dan diatur oleh peraturan Perundang-Undangan yang berbeda pula sehingga tidak ada hubungan antara Logo dengan Merek;
12. Dengan demikian keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **Ringkasan jawaban Tergugat II**

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa:
  - Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (tahun) sejak tanggal pendaftaran, mengingat merek

SKYWORTH + Logo yang merupakan salah satu objek sengketa telah terdaftar lebih dari 10 tahun bahkan merek SKYWORTH + Logo telah melakukan perpanjangan perlindungan mereknya sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 (lima tahun) dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa.

## 2. Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat

- Penggugat tidak mempunyai merek SKYWORTH terdaftar atau tidak mempunyai permohonan pendaftaran merek sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.

## 3. Gugatan Penggugat Kabur

- Gugatan Penggugat kabur karena di satu sisi Penggugat meminta pembatalan terhadap merek terdaftar milik Tergugat I yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara di sisi lain Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas penggunaan merek terdaftar milik Tergugat I. Hal ini menunjukkan kekurangpahaman Penggugat atas sistem hukum di bidang merek.

## 4. Tentang Merek Terkenal

- Dalil Penggugat sangat berlebihan tanpa disertai dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana kriteria yang dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kriteria merek terkenal yang diatur di dalam TRIPs, sebab merek terkenal tidak hanya dilihat dari bukti pendaftaran di beberapa negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain.
- Sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris, apabila sengketa merek yang menyangkut perbedaan interpretasi keterkenalan suatu merek, harus dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara tempat diajukan gugatan pembatalan.
- Indikator keterkenalan suatu merek di Indonesia berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah: sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia yang mempunyai keterkaitannya antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya.

- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan unsur-unsur di atas secara menyeluruh tidak cukup hanya dengan bukti pendaftaran di beberapa negara saja.

Dalam Eksepsi

- Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada adanya unsur iktikad tidak baik dari Tergugat, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001) sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merupakan kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek di dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
2. Mengingat merek SKYWORTH + Logo atas nama Tergugat I telah terdaftar di Direktorat Merek dengan daftar Nomor IDM 000104338, IDM 000104340, IDM 000104342, maka secara hukum terhadap merek-merek SKYWORTH + Logo atas nama Tergugat I tersebut negara telah memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum untuk mempergunakan merek tersebut dalam kegiatan produksi untuk jangka waktu 10 tahun.
3. Permintaan pendaftaran merek SKYWORTH + Logo yang diajukan oleh Tergugat I sudah melalui tahap-tahap prosedural/mekanisme hukum yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

- I. **Tentang terbukti tidaknya Pasal 6 ayat (1) b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek**
  - Berdasarkan bukti P-50 sampai dengan bukti P-61, barang yang ditempelkan dengan merek Skyworth + Logo milik Penggugat telah beredar/diekspor ke berbagai Negara.
  - Berdasarkan bukti P-63 sampai dengan P-70 berupa iklan produk jenis barang dagang merek Skyworth + Logo berupa TV, AC, Kamera, handphone, lampu elektrik dan ipad/tablet yang menjadikan pengetahuan masyarakat suatu produk dengan merek dagang milik

Penggugat yang secara otomatis menjadi suatu pengetahuan masyarakat umum tentang merek dagang Penggugat.

- Berdasarkan bukti P-63 sampai dengan bukti P-73a-d berupa gambar promosi, video promosi serta foto-foto dari hasil produksi Penggugat sudah merupakan bukti-bukti yang menyatakan bahwa merek dagang milik Penggugat telah mempunyai reputasi terkenal karena promosinya yang gencar dan besar-besaran
- Berdasarkan bukti P-62, P-70, P-73a-d, Penggugat telah membuka kantor perwakilan di berbagai Negara serta menyebarkan foto merek dagang dan Logo Skyworth ke berbagai Negara, Majelis berkesimpulan Penggugat telah melakukan investasi yang sangat besar di dunia internasional atas produk-produknya.
- Berdasarkan bukti P-10, barang dagang merek Skyworth + Logo milik Penggugat telah terdaftar di WIPO pada tanggal 7 April 2005, yang masa berlakunya sejak tanggal 7 April 2005 sampai dengan 7 April 2015 dan diperpanjang dari tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2025. Berdasarkan bukti P-14 sampai dengan bukti P-49, barang dagang merek Skyworth + Logo milik Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara. Hal tersebut membuktikan merek Penggugat termasuk kategori merek terkenal secara internasional.
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) b telah terbukti maka menurut Majelis dalil Penggugat yang menyatakan merek Penggugat termasuk kategori merek terkenal secara internasional telah terpenuhi;

## **II. Tentang ada tidaknya persamaan pada pokoknya**

- Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur yang menonjol antara merek Penggugat dengan merek Tergugat adalah kata "SKYWORTH"
- Mengenai unsur-unsur yang menonjol yaitu keduanya sama-sama menggunakan kata "SKYWORTH" dengan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun adanya persamaan bunyi ucapannya secara keseluruhan:

## **III. Tentang ada tidaknya iktikad tidak baik**

- Meskipun kedua merek (milik Penggugat dan Tergugat I) tersebut terdaftar dalam kategori kelas yang berbeda yaitu merek Penggugat kategori kelas 16, merek Tergugat I kategori kelas 7, 9 dan 11, oleh karena penggunaan merek dagang Tergugat I mengandung unsur-

unsur yang sama dengan merek dagang milik Penggugat maka apabila dibiarkan akan merugikan konsumen karena mereka akan menganggap bahwa produk merek Penggugat dengan produk Tergugat I tersebut berasal dari China;

- Berdasarkan bukti P-3, P-10, P-12, P-13 diketahui Penggugat telah menggunakan merek dengan kata SKYWORTH + logo sejak tahun 1992, di Republik Rakyat Tiongkok, tahun 2005 terdaftar di WIPO (World Intellectual Property Organization) dan di Indonesia sejak tahun 2006 untuk kelas barang 16 dan untuk kelas barang 7,9,11 tahun 2014 dengan merek yang sama ditolak oleh Dirjen Haki;
- Berdasarkan TI-1, TI-2, TI-3 Tergugat telah mendaftarkan merek SKYWORTH+logo yang merupakan produk dari perusahaan Tegugat I yang didirikan di Indonesia atas nama Linawaty Hardjono (WNI);
- Dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 No.220/Panitia Kreditur/Perd/1986 (Perkara Nike), Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing. Pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dulu, jelas merupakan perbuatan yang beriktikad buruk dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;
- Hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini Pengadilan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs;
- Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut;
- Oleh sebab merek SKYWORTH milik Penggugat adalah sebagai

merek yang terkenal sedangkan merek SKYWORTH milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya untuk barang sejenis maupun tidak sejenis, maka penggunaan merek SKYWORTH milik Tergugat I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek kata SKYWORTH;

- Atas dasar uraian-uraian tersebut diatas. Pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek-merek SKYWORTH oleh Tergugat I dilakukan dengan iktikad tidak baik oleh karena itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek SKYWORTH milik Tergugat I tersebut;

### **AMAR PUTUSAN PN**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek ;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama badan hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa: SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB:IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran :

#### SKYWORTH-RGB

Pendaftaran merek ID HAKI Nama merek Warna huruf Nama Konsultan HAKI Nomor Konsultan HAKI Alamat

Etiket merek Jenis Klasifikasi

IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek ;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk - produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Memerintahkan Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran Merek	: tanggal 03 September 2014
ID HAKI	: HK4539/2-23819
Nama Merek	: SKYWORTH
Warna Huruf	: Hitam dan putih

Nama Konsultan HAKI : Yenny Halim, SE., SH.

Nomor Konsultan HAKI : 452/210

Alamat : ACE MARK, Jalan Cikini Raya No.  
58 6-H Jakarta - 10330 Indonesia

Etiket Merek : SKYWORTH

Jenis Klasifikasi : Kelas 07, 09 dan 11.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
10. Menolak tuntutan selain dan selebihnya

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Bahwa dengan belum adanya aturan pelaksanaan dari barang yang bukan sejenis maka ketentuan tersebut belum dapat dinyatakan berlaku.
- Bahwa merek tersebut dinyatakan batal demi hukum karena hingga sekarang belum ada aturan pelarangan dari barang yang bukan sejenis, maka hal tersebut belum dapat diterapkan dalam perkara *a quo*

### **AMAR PUTUSAN KASASI**

1. Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK**

- Belum adanya Peraturan Pemerintah terkait dengan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai perlindungan merek terkenal yang tidak sejenis tersebut, sesuai dengan Hasil Rumusan Kamar Perdata yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya Putusan *Judex Juris* menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak.
- Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan *judicial activism*, memberi perlindungan bagi merek terkenal tidak sejenis, walau belum ada peraturan pelaksanaannya karena Indonesia adalah *participant*/penanda tangan World Trade

Organization Agreements dengan TRIP's sebagai lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk yang tidak sejenis

### **AMAR PUTUSAN PK**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SKYWORTH GROUP, Co., Ltd., tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016

### **MENGADILI KEMBALI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH

#### **SKYWORTH-RGB**

dengan Merek Nomor Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek ;

3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama badan hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor SKYWORTH-RGB

Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik

Penggugat;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa: SKYWORTH dibawah Nomor PendaftaranIDM000104338

SKYWORTH-RGB

IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor

SKYWORTH-RGB

Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek ;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk - produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Memerintahkan Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran Merek : tanggal 03 September 2014

ID HAKI : HK4539/2-23819

Nama Merek : SKYWORTH

Warna Huruf : Hitam dan putih

Nama Konsultan HAKI : Yenny Halim, SE., SH.  
Nomor Konsultan HAKI : 452/210  
Alamat : ACE MARK, Jalan Cikini Raya No.  
58 6-H Jakarta - 10330 Indonesia  
Etiket Merek : SKYWORTH  
Jenis Klasifikasi : Kelas 07, 09 dan 11.

9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hakim Anggota I : Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Hakim Anggota II : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

### **KAJIDAH HUKUM**

- Putusan Pengadilan Niaga mengandung *judicial activism* guna mengisi kekosongan hukum.
- Bahwa belum adanya peraturan nasional tidak mengakibatkan negara menyimpangi kewajiban internasionalnya sehingga perlindungan terhadap merek tidak sejenis pada daranya tunduk pada ketentuan TRIPS Agreement dan Paris Convention.

## 7. KASUS GUDANG GARAM

### **NOMOR PERKARA**

119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

### **TANGGAL PUTUSAN**

28 Agustus 2017

### **JENIS PERKARA**

Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

### **PARA PIHAK**

PT GUDANG GARAM, TBK

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /Termohon Kasasi

Lawan

H. ALI KHOSIN, S.E. selaku PR JAYA MAKMUR

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi)

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat



## Merek Tergugat



### DASAR HUKUM

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 4 :

*"Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan Pemohon yang beriktikad tidak baik";*

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b :

(2) *"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:*

- c. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan /atau jasa yang sejenis;*
- d. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*

Pasal 6 ayat (2) :

*"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";*

Pasal 68 ayat (1) :

*"Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, 5 atau Pasal 6";*

### RIWAYAT PERKARA

- Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 28 Agustus 2017

- Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014
- Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby tanggal 12 September 2013

## **DUDUK PERKARA**

### **Ringkasan gugatan Penggugat**

- Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas logo merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia dengan sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama di kelas 34, melindungi jenis-jenis barang sigaret kretek;
- Merek Gudang Garam dan variannya telah didaftarkan di Indonesia sejak:
  - 2) Tahun 1979 logo dan merek Tjap Gudang Garam (14 sigaret kretek) terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980 untuk barang kelas 34 (sigaret kretek). Diperpanjang dengan nomor pendaftaran Nomor IDM000344489 tanggal 6 Januari 2012;
  - 3) Tahun 1979 logo dan merek Tjap Gudang Garam (10 sigaret kretek) terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta tanggal 22 Juli 1980 untuk barang kelas 34 (sigaret kretek). Diperpanjang dengan nomor pendaftaran Nomor IDM000384516;
  - 4) Tahun 1979 logo dan merek Tjap Gudang Garam (20 sigaret kretek) terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta tanggal 26 Juli 1980 untuk barang kelas 34 (sigaret kretek). Diperpanjang dengan nomor pendaftaran Nomor IDM000344493 tanggal 6 Januari 2012;
  - 5) Tahun 1979 logo dan merek Gudang Garam King Size terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta tanggal 1 Maret 1996 untuk barang kelas 34 (sigaret kretek). Pembaharuan pendaftaran didaftarkan dalam daftar umum dengan Nomor IDM000014007 tanggal 9 Agustus 2004;
- Logo dan merek Gudang Garam dan seluruh variannya utamanya pada kelas 34 telah didaftar Penggugat di negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darusalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989;
- Merek Gudang Garam milik Penggugat diciptakan secara khusus oleh Penggugat sebagai merek dagang untuk membedakan barang-barang hasil produksi Penggugat dengan barang hasil produksi pihak lain;
- Selain sebagai merek dagang, merek Gudang Garam juga sekaligus merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam TBK

yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958 dengan pendirian badan hukum dilakukan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 30 Juni 1971;

- Merek Gudang Garam telah menjadi merek terkenal;
- Diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI telah terdaftar Merek GUDANG BARU + Lukisan atas nama TERGUGAT dengan Nomor registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk barang kelas 34 (sigaret kretek);
- Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya Merek Tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat;
- Persamaan pada pokoknya antara Merek GUDANG GARAM milik Penggugat dengan Merek GUDANG BARU + Lukisan milik Tergugat sangat jelas terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan;
- Selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek GUDANG GARAM milik Penggugat (dalam hal bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan, jenis barang Merek GUDANG BARU + Lukisan atas nama Tergugat tersebut juga sama /sejenis dan termasuk di dalam satu kelas yang sama dengan jenis barang yang dimiliki oleh Merek GUDANG GARAM milik PENGGUGAT, sehingga Merek GUDANG BARU + Lukisan atas nama TERGUGAT tersebut tentunya akan memperdaya konsumen dan memberi kesan kepada konsumen seakan-akan produk dengan Merek GUDANG BARU + Lukisan milik Tergugat berasal dari Penggugat atau setidaknya mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat
- Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya Merek Tergugat, karena pendaftaran Merek Tergugat tersebut diajukan dengan itikad tidak baik. ide dalam menciptakan Merek GUDANG BARU + Lukisan atas nama Tergugat diilhami oleh Merek GUDANG GARAM milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia yaitu sejak tahun 1969 dibawah nomor pendaftaran 93232;
- Dengan itikad tidak baiknya tersebut, Merek GUDANG BARU + Lukisan didaftarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk membonceng keterkenalan Merek GUDANG GARAM milik Penggugat yang telah

dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia;

- Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Pendaftaran Merek GUDANG BARU + Lukisan atas nama TERGUGAT tersebut jelas diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengecoh dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan Merek serta hasil-hasil produk GUDANG BARU + Lukisan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat. Sulit dapat dibayangkan pula darimana kata GUDANG BARU + Lukisan diperoleh, kecuali telah diilhami oleh Merek GUDANG GARAM milik Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 68 Undang Undang No. 15 Tahun 2001, merek GUDANG BARU + Lukisan atas nama Tergugat harus dibatalkan;
- Itikad tidak baik dari Tergugat juga terkait dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal di seluruh dunia sehingga dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Merek GUDANG GARAM milik Penggugat sudah menjadi merek terkenal karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diuraikan syarat-syaratnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, antara lain:
  - a. Telah diketahui oleh masyarakat umum secara luas.
  - b. Telah mempunyai reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
  - c. Telah memiliki bukti investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
  - d. telah memiliki bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
- selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- Merek GUDANG GARAM adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat. Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek GUDANG GARAM yang telah identik

dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi sehingga menjadi Merek GUDANG BARU + Lukisan milik Tergugat;

- perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata di samping bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;

**Petitum:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan merek Gudang Baru dan lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru dan lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru milik Tergugat Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru dan lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Ringkasan jawaban Tergugat**

**Eksepsi**

- Seharusnya yang diajukan sebagai Tergugat adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur Merek karena Tergugat telah

mendapatkan keputusan yang bersifat final dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum & Ham Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dalam lingkup administratif bukan Tergugat (H. Ali Khosim);

- Surat Kuasa Khusus yang diajukan dan atau digunakan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Eksepsi mengenai gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat telah Kadaluarasa;
- Eksepsi tentang kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau kepentingan hukum dalam perkara aquo;

### **Pokok Perkara**

- Pendaftaran pertama kali merek Gudang Baru dan lukisan yang diajukan Tergugat untuk jenis permintaan: merek dagang, warna etiket: merah, biru, hitam dan putih, kelas barang dan jasa 34, jenis sigaret kretek telah memperoleh legitimasi dan pengakuan dari Turut Tergugat (Dirjen HKI);
- Merek Tergugat secara jelas telah memiliki daya pembeda dengan Merek milik Penggugat dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.
- Fakta para pelanggan dapat membedakan baik dari sisi rasa, selera maupun oplahnya (etiket) atau kemasan serta harganya dari Merek Tergugat dengan Merek milik Penggugat aquo.
- Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk menyatakan keberatan dan sanggahan saat diterbitkannya sertifikat Merek Tergugat, sehingga gugatan harus dinyatakan gugur;
- tidak benar bilamana Penggugat menyatakan Merek Tergugat akan memperdaya konsumen dan memberi kesan pada konsumen seakan-akan produk Tergugat berasal dari Penggugat. Fakta yang demikian ini menunjukkan bukti nyata adanya sikap dan tindakan Penggugat terbukti untuk memonopoli dunia perdagangan atas barang / jasa kelas 34 padahal diketahui disekitar di daerah perusahaan Penggugat banyak tumbuh usaha kecil rokok yang roda perputarannya cukup lebih maju namun hal itu oleh Penggugat dilakukan pembiaran begitu saja, semakin lama konsumen atau para pelanggan yang membeli produk milik Tergugat, tidak dapat dibohongi sebab berkaitan dengan rasa

menikmati dan rasa aman untuk dikonsumsi. Reputasi dari Merek Tergugat tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan produk Penggugat, sebab selama ini Tergugat tidak pernah menerima komplain dari para pelanggannya.

- Tergugat membantah bahwa Merek Penggugat sudah terkenal, sebab Penggugat tidak menyertakan hasil survey guna memperoleh suatu kesimpulan bahwa merek Penggugat dinyatakan terkenal.
- Tergugat dengan tegas menolak mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik, karena ketika mengajukan pendaftaran Mereknya dilakukan dengan secara sungguh-sungguh dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta dilakukan dengan niatan baik. Disadarinya merek yang didaftarkannya tersebut bukanlah merek milik orang lain atau serupa dengan merek milik orang lain.

#### **Ringkasan jawaban Turut Tergugat**

- Merek Tergugat yang terdaftar untuk kelas 34 jenis barang sigaret kretek tidak menyalahi ketentuan Pasal 4,5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- Bahwa dalam pemeriksaan administrasi hingga substantive tidak dapat dibuktikan adanya niat membonceng/iktikad tidak baik dari Pemohon (Tergugat);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

- Yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan ini adalah apakah benar Merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat;
- Iktikad tidak baik menurut Pasal 69 ayat (2) menentukan:  
(3) *“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”*

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) menentukan:

*“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”*

- Bukti P-3.1 s/d bukti P-3.79, bukti P-4.1 s/d P-4.4 berupa sertifikat merek Gudang Garam milik Penggugat untuk berbagai jenis kelas

barang telah didaftarkan kepada Turut Tergugat, serta bukti P-5.1 s/d P-5.14 berupa sertifikat merek Gudang Garam yang telah didaftarkan di beberapa negara.

- Merek rokok Gudang Garam untuk berbagai jenis kelas barang terinspirasi dari nama badan usaha Penggugat yaitu PT. GUDANG GARAM, Tbk., sehingga keberadaan merek tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nama badan usaha tersebut, yang berdiri tahun 1979 untuk di Indonesia dan sejak tahun 1989 untuk negara-negara lain.
- Dengan demikian terbukti secara yuridis bahwa Penggugat sebagai pendaftar pertama (firs to file) sebagai pemegang hak satu-satunya merek dagang rokok Gudang Garam dan variannya untuk berbagai jenis kelas barang milik Penggugat di Indonesia dan di luar negeri;
- Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, terdapat beberapa unsur yang menonjol antara merek rokok Gudang Garam bukti P-4.1 s/d P-4.4, P-7, P-8.1s/d P-8.4 dengan merek rokok Gudang Baru bukti T-1, T-2, dan bukti TT-1, TT-2 diantaranya:
- Mengenai bentuknya sama, komposisi tulisan Garam dan Gudang ada kemiripan, gaya penulisan dan bunyi ucapan mempunyai intonasi penyebutan yang sama, komposisi warna merah dan biru yang sangat menonjol. Atas persamaan tersebut serta cara peletakan gambar di dua merek rokok tersebut sama dengan gambar logo gudang dan rel kereta. Jadi bila dilihat secara keseluruhan antara rokok Gudang Garam dengan rokok Gudang Baru didapat kemiripan yang didasarkan pada warna merek, gambar gudang dan rel kereta, susunan kata dan bunyi kata. Bila disejajarkan maka dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan pada konsumen atau masyarakat yang menggunakannya, seolah-olah merek tersebut dari produsen yang sama. Majelis Hakim berpendapat merek rokok Gudang Garam dengan daftar nomor: IDM000384516; IDM00034489; IDM000344493 dan nomor IDM000014007 untuk kelas barang dan jasa 34, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik PR. Gudang Baru Nomor Daftar IDM000032226 dan Nomor Daftar IDM000042757 untuk kelas dan jasa 34. Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa 34 Sigaret Keretek yang sejenis. Dengan demikian pihak Tergugat terbukti memenuhi unsur iktikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek rokok milik Penggugat tersebut;
- Bukti T-9, T-10 Certificate Merks Singapura dan Merks Malaysia sehingga mendapat pengakuan dari 2 (dua) Negara dimaksud, namun

ketenaran di 2 (dua) Negara tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya;

- Dari pertimbangan tersebut di atas, secara yuridis merek rokok Gudang Baru + variannya milik Tergugat, majelis berpendapat produk Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan masyarakat dengan merugikan merek rokok Gudang Garam merupakan produk Gudang Garam milik Penggugat dan secara yuridis hak atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik sesuai ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
- bahwa selain itu pendaftaran merek rokok Gudang Baru + lukisan milik Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan merek Gudang Baru terilhami dengan membonceng merek rokok Gudang Garam yang telah lama berdiri, sehingga berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa permohonan harus ditolak oleh Turut Tergugat karena menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh Penggugat, oleh sebab itu secara yuridis hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik (good faith);
- Oleh karena itu pendaftar merek rokok Gudang Baru+lukisan milik Tergugat daftar Nomor IDM000032226 dan daftar Nomor IDM000042757 sudah sepatutnya dibatalkan, karena akan menimbulkan kebingungan masyarakat untuk menentukan produk rokok tersebut yang akan mengira atas kedua merek rokok Gudang Garam dan Gudang Baru tersebut memiliki hubungan produk yang sama satu dengan lainnya;
- Dari uraian dan pertimbangan hukum di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diterima dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

## **AMAR PUTUSAN PN**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa merek GUDANG GARAM milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Menyatakan merek GUDANG BARU + LUKISAN atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Nomor IDM000032226 dengan tanggal

pendaftaran 21 Maret 2005 dan Daftar Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GUDANG GARAM milik Penggugat Daftar Nomor IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007;

- Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek GUDANG BARU + LUKISAN dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek GUDANG GARAM milik Penggugat yang sudah terkenal;
- Membatalkan pendaftaran merek GUDANG BARU + LUKISAN milik Tergugat Daftar Nomor IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Daftar Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek GUDANG BARU + LUKISAN atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Daftar Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp.416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah );

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum;
- Judex Facti tidak cermat dalam menyatakan tentang adanya itikad baik sebagaimana dikemukakan oleh Turut Tergugat, bahwa itikad baik sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administrasi, pemeriksaan substantif/sesuai kewenangan Dirjen HKI sebagaimana Pasal 3. Lagipula Penggugat tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik;
- Merek Tergugat/Pemohon Kasasi dengan merek Gudang Baru sudah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek dan Berita Resmi Merek;
- Pertimbangan Judex Facti tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat karena apabila dicermati merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (similarity in sound)

yang dapat menimbulkan adanya kerancuan;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. ALI KHOSIN, SE., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013,

### **AMAR PUTUSAN KASASI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. ALI KHOSIN, SE., tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK**

- Alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Juris* mengandung kekhilafan Hakim;
- Merek Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar terlebih dahulu dengan Nomor IDM000384516, IDM00034489, IDM00034493, dan IDM000014007 dalam kelas barang dan jasa 34.
- Merek Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terdaftar tersebut sejenis dengan merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali “Gudang Baru” yang terdaftar dengan Nomor IDM000032226 dan Nomor 000042757 yang didaftar oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali belakangan (setelah merek Penggugat terdaftar).
- Merek Termohon Peninjauan Kembali tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali baik dari bunyi Gudang, komposisi huruf dan warna serta logo, sehingga keadaan

tersebut dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kesan kuat bahwa kedua produk berasal dari pabrik/perusahaan yang sama.

- Telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa merek “Gudang Baru” beserta variannya didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena membonceng/*free riding* untuk meniru merek Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia, hal ini merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Alasan terhadap adanya bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan pidana atas nama Ali Khosin (Tergugat) beserta perintah pelaksanaan dan berita acara pelaksanaan putusan (PK-1, PK-2 dan PK-3) Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut bersifat menentukan dan bersesuaian dengan pendapat *Judex Facti* bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali “Gudang Baru” dan variannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Gudang Garam” yang telah terdaftar, dan terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Gudang Garam, Tbk., tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014

### **AMAR PUTUSAN PK**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Gudang Garam, Tbk tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014;

Mengadili kembali

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan merek Gudang Baru dan lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk

jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru dan lukisan dengan iktikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru milik Tergugat Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru dan lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Hakim Anggota I : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

### **KAJIDAH HUKUM**

- Majelis Peninjauan Kembali merumuskan persamaan pada pokoknya dalam arti terdapat persamaan bunyi Gudang, komposisi huruf dan warna serta logo, sehingga keadaan tersebut dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kesan kuat bahwa kedua produk berasal dari pabrik/perusahaan yang sama.
- Alasan majelis PK perdata bahwa antara kedua merek, merek PK terdapat persamaan pada pokoknya didasarkan oleh putusan perkara pidana Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.
- Tergugat mendaftarkan mereknya dinilai mempunyai iktikad tidak baik.

## 8. KASUS PUREBABY

### **NOMOR PERKARA**

126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

### **TANGGAL PUTUSAN**

11 Januari 2017

### **JENIS PERKARA**

Keberatan atas Keputusan Komisi Banding

### **PARA PIHAK**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* KOMISI BANDING MEREK

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi

Lawan

PT. ANTARMITRA SEMBADA

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat:

# PUREBABY

Merek Pembanding:



## **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 1 angka 1:

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*

Pasal 4:

*“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”*

Pasal 5:

*Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;*
- b. tidak memiliki daya pembeda;*
- c. telah menjadi milik umum; atau*
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya*

Pasal 6:

*(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.*
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
- a. Merupakan atau menyerupai 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 negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  - 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.

Pasal 29:

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 31:

- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 173/KBM/HKI/2012 tanggal 1 Agustus 2012
- Nomor 85/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 April 2013
- Nomor 308 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 18 Maret 2015
- Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 11 Januari 2017

## **KEPUTUSAN DIREKTORAT MEREK**

Menolak permohonan pendaftaran Merek Dagang PUREBABY Nomor Agenda D00 2010 025939 tanggal 16 Juli 2010

## **KEPUTUSAN KOMISI BANDING**

Menguatkan Keputusan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum & HAM yang menolak pendaftaran merek Pemohon

## **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING**

Menolak permintaan banding dari Pemohon Banding

## **DUDUK PERKARA**

### **NOMOR 126 PK/PDT.SUS-HKI/2016**

#### **Posita Penggugat**

Alasan-alasan hukum gugatan atas putusan penolakan permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

- A. Pertimbangan Hukum Tergugat Mengenai Adanya Persamaan Antara Merek PUREBABY Yang Diajukan Permohonannya Oleh Penggugat Dengan Merek MY BABY + Lukisan Daftar Nomor IDM0000045069 Adalah Tidak Tepat Dan Tidak Benar:
  1. Pada tanggal 16 Juli Maret 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek PUREBABY kepada Direktorat Merek (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) di bawah Agenda Nomor D00 2010 025939 untuk jenis-jenis barang sediaan-sediaan untuk membersihkan, sabun-sabun, wangi-wangian, kosmetika, lotion, *baby oil* (minyak bayi), *milk body*, bedak-bedak, *shampo*, *conditioner*, minyak rambut dalam Kelas 03.
  2. Permohonan pendaftaran merek PUREBABY atas nama Penggugat ditolak oleh Direktorat Merek melalui Surat Nomor HKI.4-HI.06.02-T.0278/12 tanggal 7 Februari 2012 dengan alasan Merek PUREBABY tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek MY BABY + LUKISAN Daftar Nomor IDM0000045069 untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Merek.
  3. Terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek PUREBABY tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Tergugat pada tanggal 24 April 2012. Permohonan banding ini kemudian ditolak oleh Tergugat dengan Putusan Komisi Banding Merek

Nomor 173/KBM/HKI/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

4. Penggugat tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Tergugat yang menyimpulkan bahwa merek PUREBABY mempunyai persamaan pada pokoknya karena memiliki persamaan secara konseptual, unsur kata maupun persamaan bunyi ucapan dengan Merek MY BABY + LUKISAN Daftar Nomor IDM000045069.
- B. Secara Konseptual Merek PUREBABY Berbeda Atau Tidak Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek MY BABY + LUKISAN
  1. Secara konseptual merek MY BABY + LUKISAN dibentuk dari dua kata yaitu kata "MY" dan kata "BABY" yang merupakan Bahasa Inggris dimana MY berarti "Punya saya" dan kata "BABY" yang berarti "Bayi" sehingga penggabungan dua kata dalam merek tersebut akan berarti "Bayi punya saya".
  2. Secara konseptual Merek "PUREBABY" milik Penggugat juga dibentuk dari dua kata yaitu kata "PURE" dan kata "BABY" yang juga merupakan kata dalam Bahasa Inggris dimana kata "PURE" berarti "Murni" dan kata "BABY" berarti "Bayi" sehingga penggabungan kedua kata tersebut akan berarti "Bayi yang murni". Berdasarkan hal tersebut jelas tidak ada persamaan secara konseptual antara kedua merek dimana kalimat "Bayi punya saya" bukan merupakan sinonim atau persamaan dari kalimat "Bayi yang murni".
  3. Tergugat hanya mempertimbangkan persamaan pada unsur kata "BABY" pada kedua merek tersebut dan telah mengesampingkan unsur dominan lainnya dari Merek MY BABY + LUKISAN Daftar Nomor IDM000045069 yaitu kata "MY" dan Lukisan gambar "Bayi" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Merek MY BABY + LUKISAN sehingga ketika memperbandingkan kedua merek seharusnya Tergugat tidak memisahkan kata "MY" dan lukisan "Bayi" tersebut dari Merek MY BABY + LUKISAN.
  4. Dengan memisahkan unsur-unsur merek tersebut maka sebenarnya Tergugat sendiri telah mengabaikan pertimbangannya yang mengatakan bahwa untuk menilai persamaan antara merek-merek haruslah kedua merek tersebut dinilai secara keseluruhan dan tidak bagian demi bagian.
  5. Jika Tergugat menilai bahwa unsur dominan dari Merek Daftar Nomor IDM000045069 adalah kata "BABY", maka seharusnya merek tersebut tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang

Undang Merek, yaitu merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. Hal mana terbukti dari jenis barang yang dilindungi oleh Merek Daftar Nomor IDM000045069 diantaranya terdapat jenis barang “sabun bayi, sabun mandi busa untuk bayi (*baby bubble bath*), shampo untuk bayi, bedak bayi, minyak untuk bayi, pengharum/pewangi untuk bayi, *lotion* untuk bayi”.

Dengan demikian pertimbangan hukum Tergugat yang memisahkan unsur kata “BABY” dari unsur kata “MY” dan lukisan bayi dalam merek MY BABY + LUKISAN adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku yaitu Undang Undang Merek, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan.

6. Tergugat telah tidak mempertimbangkan bahwa di dalam pemakaian sebenarnya Merek Daftar No. IDM000045069 haruslah dipakai secara keseluruhan sesuai dengan pendaftarannya, yaitu “MY BABY + LUKISAN” dan tidak sebagian-sebagian. Dengan demikian hal yang paling penting adalah bahwa tidak ada kemungkinan bahwa konsumen akan keliru dalam memilih produk-produk dengan merek PUREBABY dari Penggugat dan Merek MY BABY + LUKISAN milik PT. Bogamulia Nagadi.
- C. Perbedaan Unsur Kata Antara Merek Purebaby dengan Merek MY BABY + LUKISAN
  1. Sangat jelas bahwa baik Merek PUREBABY yang diajukan permohonannya oleh Penggugat maupun merek-merek MY BABY + LUKISAN adalah merek yang masing-masing mempunyai cukup daya pembeda. Karena merek PUREBABY milik Penggugat hanya merupakan merek kata saja, sedangkan Merek MY BABY + Lukisan merupakan merek label yang terdiri dari kombinasi antara unsur-unsur kata dan lukisan. Adapun masing-masing unsur-unsur kata pada kedua merek tersebut di atas ditulis dengan pilihan-pilihan bentuk/tipe huruf (*font*), gaya penulisan dan penempatan tertentu, bahkan dengan disertai susunan dan tata warna yang sangat jelas dapat dibedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain.

Berikut adalah tampilan masing-masing etiket merek:

<p>Merek PUREBABY atas nama Penggugat (Nomor Agenda D00 2010 025939)</p>	<p>Merek MY BABY + Lukisan Daftar Nomor IDM000045069</p>
	
<p>Warna pada etiket merek: Hitam.</p>	<p>Warna-warna pada etiket merek: Merah Muda, Biru, Merah dan Putih.</p>

2. Pada merek terdaftar MY BABY + LUKISAN, unsur kata “MY BABY” adalah bagian dari merek label MY BABY + LUKISAN, yang tersusun dari dua kata dalam Bahasa Inggris, yaitu: “MY” dan “BABY”. Kedua kata ditempatkan secara atas bawah dan diletakkan secara horizontal tepat di atas lukisan bayi. Masing-masing huruf pada kedua kata, dituliskan dengan bentuk dan gaya penulisan tertentu pilihan bentuk/tipe huruf (*font*) yang khas dan diberi warna biru muda.
  3. Pada Merek PUREBABY hanya merupakan merek kata yang terdiri dari unsur kata PURE dan kata BABY yang ditulis secara berurutan. Merek PUREBABY juga tidak menggunakan gaya penulisan dan bentuk/tipe huruf (*font*) yang khas. Jika diperbandingkan sebagaimana tabel di atas sangat jelas terlihat banyaknya unsur-unsur pembeda di antara merek PUREBABY dan MY BABY + LUKISAN.
- D. Secara Bunyi Ucapan Merek PUREBABY Berbeda Dengan Merek MY BABY + LUKISAN Terdaftar Nomor IDM000045069
1. Bunyi ucapan merek Penggugat PUREBABY adalah sebagai berikut: **[Piurbeibi]** sedangkan bunyi ucapan merek MY BABY + Lukisan Daftar Nomor IDM000045069 adalah **[Maibeibi]**. Bunyi ucapan kedua merek tersebut jelas tidak sama.
  2. Perbedaan bunyi ucapan kedua merek tersebut menambah daya beda antara keduanya sehingga tidak akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat tentang produk-produk yang menggunakan

kedua merek tersebut.

3. Dengan mengacu kepada pengertian merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451/K/Pdt/1987 maka untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, harus dibandingkan kedua merek yang bersangkutan di dalam suatu kesatuan dengan tidak memisahkan dan memecah unsur-unsurnya satu per satu.
4. Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim meninjau kembali putusan Tergugat terhadap penolakan banding yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak adapersamaan pada pokoknya antara merek PUREBABY atas nama Penggugat dengan merek MY BABY + LUKISAN, karena terdapat unsur-unsur pembeda antara kedua merek tersebut baik secara konseptual, unsur kata maupun bunyi pengucapannya.
5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1631 K/Sip/1978, 2483 K/Sip/1982, 2570 K/Sip/1982 dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Merek beserta penjelasannya sungguh tidak beralasan jika Komisi Banding Merek sebagai badan khusus yang independen berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Merek dan sebagai filter terakhir dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual dalam menentukan apakah alasan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek oleh Direktorat Merek berdasarkan hukum atau tidak, sudah tepat dan benar atau belum, tidak menerapkan cara penilaian yang lebih luas dari pada cara yang diterapkan oleh Direktorat Merek hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Merek yang menyebutkan tugas pokok Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Merek. Sehingga, seharusnya Majelis Komisi Banding Merek juga menerapkan cara penilaian yang lebih luas dari pada cara yang diterapkan oleh Direktorat Merek. Terkait dengan pasal-pasal ini adalah pengaturan mengenai kriteria hukum suatu merek yang dapat didaftarkan dan dilindungi.
- E. Terdapat Merek-Merek Lain Yang Telah Terdaftar Secara Berdampingan Dengan Merek MY BABY + LUKISAN Terdaftar Dalam Kelas 03 Untuk Barang-Barang Sejenis Dan Memiliki Lebih Sedikit Daya Pembeda Dari Pada Merek MY BABY + LUKISAN

1. Pada faktanya merek-merek di bawah ini telah terdaftar secara berdampingan dalam Kelas 03 dengan merek MY BABY + Lukisan pada Daftar Umum Merek di mana hal ini dapat membuktikan bahwa Direktorat Merek tidak menganggap merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya antara satu dengan yang lainnya walaupun terdaftar untuk barang sejenis.

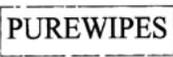
No.	Merek	Daftar No./Tanggal pengajuan	Pemilik
1.		IDM 000005855/21-Oct-2002	Hermanto Tjandra
2.		IDM 000006592/07-Jun-2004	Johnson & Johnson
3.		IDM 000009967/28-Feb-2003	Euthymius Litanto
4.		IDM 000011573/25-Jun-2003	Rasid Harsono
5.	BABY-DEE	IDM000034089/26-Sep-2003	PT Joenoes Ikamulya
6.	AKASEN BABY	IDM000036735/08-Mar-2005	Soo Chew Trading SDN. BHD.
7.	BABYBLUE	IDM000042262/13-May-2003	Hendy Wiyoto
8.	NIVEA BABY	IDM000034999/20-Mar-2005	Beiersdorf AG
9.	AMANBABY	IDM000047121/16-Jan-2004	PT Abacus Jaya
10.	BABYTALK	IDM000047637/28-Jan-2004	DB. Mirchandani
11.	BABYLISS	488249/20 Maret 2001	Hengky Soedjono
12.	BABY DEE dan Lukisan	507805/2 Juli 2001	PT Joenoes Ikamulya

No.	Merek	Daftar No./Tanggal pengajuan	Pemilik
13.	<b>SOFT BABY</b>	545679/1 agustus 2002	PT Softex Indonesia
14.	<b>SOFTLOVE BABY WIPES</b>	547634/14 Agustus 2002	PT Softex Indonesia
15.	<b>BABYLIKE</b>	556618/28 November 2002	IR. Oto Gunasis
16.	<b>BABY</b>	IDM000012996/22 Mei 2001	PT Megasurya Mas
17.	<b>ZWITSAL BABY SKIN PROTECTOR</b>	IDM000127345/30 Januari 2004	Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V.
18.	<b>ZWITSAL BABY SKIN GUARD</b>	IDM000127346/30 Januari 2004	Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V.

2. Berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah seharusnya Komisi Banding Merek dapat meluruskan semua keputusan-keputusan Direktorat Merek yang tidak konsisten dalam memberikan penilaian ada atau tidaknya persamaan merek. Sehingga, sudah seharusnya pula Merek PUREBABY Nomor Agenda DOO 2010 025939, tanggal 16 Juli 2010 atas nama Penggugat terdaftar berdampingan di Daftar Umum Merek.
3. Bertitik tolak pada fakta-fakta adanya perbedaan-perbedaan dari segi bentuk, cara penulisan maupun pengucapan antara Merek PUREBABY yang diajukan oleh Penggugat dengan Merek MY BABY + LUKISAN sebagaimana telah diuraikan di atas, pertimbangan Komisi Banding Merek mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek adalah tidak beralasan.
- E. Kata "BABY" Pada Merek MY BABY + Lukisan Bukanlah Suatu Merek Melainkan Merupakan Suatu Keterangan Jenis Barang Sehingga Seharusnya Tidak Dijadikan Acuan Dalam Penilaian Ada Atau Tidaknya Persamaan Pada Pokoknya
1. Penggugat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Tergugat dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara Merek PUREBABY dengan Merek terdaftar MY BABY + LUKISAN adalah dengan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Merek yang dilakukan dengan mengenyampingkan Pasal 5 huruf d Undang Undang Merek dan tidak didasarkan pada kriteria hukum yang dimaksud oleh Pembentuk

Undang Undang Merek maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

2. Penggugat menolak pertimbangan hukum Komisi Banding Merek yang menentukan adanya persamaan pada pokoknya dengan cara hanya membandingkan unsur kata "BABY" dari kedua Merek PUREBABY dan Merek MY BABY + LUKISAN yang dilakukan tanpa mempertanyakan atau memeriksa lebih lanjut apakah kata "BABY" yang dijadikan dasar penolakan tersebut adalah memenuhi kriteria merek yang dapat didaftarkan atau dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang Undang Merek.
3. Dalam konteks membandingkan unsur menonjol dan dominan dari masing-masing merek, kiranya Komisi Banding Merek tidak membandingkan kata "PURE" dan kata "MY" didalam penggunaan unsur kata "BABY" karena kata "BABY" secara berdiri sendiri bukanlah suatu merek namun merupakan keterangan jenis barang dari merek itu sendiri yaitu barang-barang untuk keperluan bayi yang tidak bisa dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak.
4. Tidak adanya satu unsur dominan atau unsur yang menonjol dari merek terdaftar yang dapat digunakan sebagai pembanding, kiranya Komisi Banding Merek dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya dapat membandingkan merek-merek secara keseluruhan atau satu kesatuan utuh untuk semua kombinasi unsur-unsur pada merek yang ada dan tidak melihat unsur-unsur dalam merek secara terpisah-pisah atau dengan menitikberatkan kepada hanya satu unsur kata merek saja.
5. Pada faktanya Merek PUREBABY atas nama Penggugat adalah merupakan variasi dari merek-merek berbasis kata PURE dimana Penggugat telah mendaftarkan beberapa merek dengan menggunakan kata PURE dan variasinya dalam Kelas 03, 05 dan 10 di Indonesia. Pendaftaran dan permohonan merek-merek tersebut antara lain:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran/ Permohonan	Tanggal Pengajuan	Kelas
1.		IDM000329809	16-Juli-2010	03
2.	<b>PUREKIDS</b>	IDM000338679	22-September-2010	05

No.	Merek	Nomor Pendaftaran/ Permohonan	Tanggal Pengajuan	Kelas
3.	<b>PUREKIDS</b>	D002010033946	22-September-2010	10
4.	<b>PUREKIDS</b>	D002010033941	22-September-2010	03
5.	PURE	D002012009556	01-Maret-2012	05
6.	PURECARE	D002012009557	01-Maret-2012	05
7.	PUREMOM	D002012014055	28-Maret-2012	03
8.	PUREMOM	D002012014059	28-Maret-2012	05

6. Pada faktanya produk-produk bayi yang dihasilkan oleh Penggugat dengan Merek PUREBABY dan PUREKIDS telah diperkenalkan dan dipasarkan kepada konsumen di Indonesia sejak tahun 2010 untuk produk PUREBABY dan pada tahun 2011 untuk produk PUREKIDS. Segala jenis produk-produk PUREBABY dan PUREKIDS adalah produk-produk yang telah terdaftar di Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan dan di Departemen Kesehatan R.I. Dimana untuk Merek PUREBABY sebagian terdaftar atas nama PT Etercon Pharma dan untuk produk PUREKIDS terdaftar atas nama PT Novell Pharmaceutical Laboratories dan PT Etercon Pharma yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Penggugat dimana Direktur perusahaan Penggugat juga adalah Direktur Utama di PT Novell Pharmaceutical Laboratories dan Direktur di PT Etercon Pharma.
7. Pada faktanya baik produk-produk bayi dengan Merek PUREBABY maupun produk bayi dengan Merek MY BABY + LUKISAN telah diperjualbelikan dan digunakan secara berdampingan dalam pasar dan/ atau masyarakat/khalayak ramai dimana masyarakat dapat memilih dan membedakan antara produk-produk PUREBABY milik Penggugat dengan produk MY BABY + LUKISAN tanpa tersesat atau terkecoh oleh karena adanya penggunaan unsur dominan "BABY" pada masing-masing merek.
8. Dengan demikian jelas Putusan Komisi Banding Merek tidak sesuai dan/ atau tidak tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Merek, khususnya dalam memberikan pertimbangan mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara Merek PUREBABY dan PUREBABY

+ Lukisan, kiranya keputusan Tergugat beralasan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tergugat juga mengambil keputusan untuk menolak permohonan Merek PUREBABY atas nama Penggugat tanpa mengetahui bahwa ternyata pihak yang mengajukan keberatan, yaitu PT Bogamulia Nagadi telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek PURE BABY pada pada suatu saat pada tahun 2012 sebagai berikut:

1. Agenda Nomor D002012 002153 (kelas 03);
2. Agenda Nomor D002012 003412 (kelas 03);
3. Agenda Nomor D002012 002154 (kelas 05);
4. Agenda Nomor D002012 003411 (kelas 05);

Sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan oleh PT Bogamulia Nagadi terhadap permohonan pendaftaran Merek PUREBABY atas nama Penggugat telah diajukan dengan iktikad tidak baik. Bahwa PT Bogamulia Nagadi mengajukan keberatan dengan niat buruk yaitu untuk menguasai bagi dirinya sendiri Merek PURE BABY. Hal ini kemudian membuat keputusan Tergugat yang menolak permohonan Merek PUREBABY atas nama Penggugat tersebut menguntungkan pihak PT Bogamulia Nagadi yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek PUREBABY dengan cara yang tidak jujur.

9. Direktorat Merek dan Tergugat tidak menyadari niat buruk (*malicious intent*) dari PT Bogamulia Nagadi. Bahwa dengan adanya niat buruk (*malicious intent*) dari PT Bogamulia Nagadi tersebut sesuai dengan asas hukum *malitiis hominum est obviandum* (orang yang berniat buruk harus dicegah), maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

Petitum Penggugat:

1. Menyatakan Putusan Tergugat/Komisi Banding Merek Nomor 173/KBM/HKI/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 tidak beralasan menurut hukum;
2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 173/KBM/HKI/2012;
3. Menyatakan Merek PUREBABY milik Penggugat tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek MY BABY + LUKISAN Daftar Nomor IDM000045069;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar Tergugat memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk mendaftarkan Merek PUREBABY atas nama Penggugat sesuai

permohonan pendaftaran merek Agenda Nomor D00 2010 025939 tanggal 16 Juli 2010 dan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek yang bersangkutan;

5. Biaya perkara, menurut hukum;

Jawaban Tergugat:

1. Dasar keberatan Penggugat adalah perihal keberatan terhadap unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek yang diperbandingkan, maka Direktorat Merek akan menolak permintaan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menilai ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah mengacu pada merek-merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan merek-merek yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
2. Setelah Tergugat mempelajari dan mencermati permohonan banding Merek "PUREBABY" Nomor Agenda: D002010025939, sebagaimana permohonan pendaftarannya telah ditolak oleh Direktorat Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya (Pasal 6 ayat (1) huruf a) dengan Merek "MY BABY + LUKISAN" Nomor Daftar: IDM000045069 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, menilai bahwa Merek "PUREBABY" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "MY BABY + LUKISAN" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor Daftar: IDM000045069 yaitu mempunyai persamaan pada konseptual, unsur merek kata maupun persamaan bunyi ucapan.
3. Persamaan konseptual Merek "PUREBABY" dengan Merek "MY BABY + LUKISAN" milik pihak lain yang menjadi dasar penolakan terletak pada suatu konsep penamaan merek yang digunakan terhadap produk-produknya, dimana jenis barang dari produk Merek "PUREBABY" dengan Merek "MY BABY + LUKISAN" adalah sejenis dan memiliki unsur kata "BABY" yang sama-sama tidak terpisahkan antara Merek "PUREBABY" dengan Merek "MY BABY + LUKISAN", sehingga unsur yang menonjol dan memiliki kesan yang sama terpenuhi sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Sebagaimana Tergugat telusuri pada *website*: [www.purebaby.co.id](http://www.purebaby.co.id) milik PT Antarmitra Sembada dan temuan di lapangan atas produk

Merek “PUREBABY” milik PT Antarmitra Sembada diketahui terdapat perbedaan tampilan atau ketidaksesuaian penamaan merek antara etiket merek yang diajukan dalam permohonan pendaftaran Merek “PUREBABY” dengan tampilan penamaan Merek “PUREBABY” yang beredar dipasaran, sehingga Merek “PUREBABY” dengan konsep yang berbeda tersebut apabila digunakan jelas akan bertentangan dengan prinsip hukum merek sebagaimana diatur dengan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang pada pokoknya melarang pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dimana ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf, atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warnayang berbeda. Adapun ketidaksesuaian antara permintaan pendaftaran Merek “PUREBABY” dengan penggunaan dalam pemasaran produk-produknya dapat dirinci sebagai berikut:

a.	Dalam Permintaan Pendaftaran Merek “PUREBABY” Nomor Agenda: D002010025939  <b>PUREBABY</b>	Dalam Penggunaan di Pasaran luas:  <b>PuRE baby</b>
b.	Warna yang dimohonkan perlindungannya: Hitam putih	Warna yang tertera pada produk: Biru Tua, Biru Muda, dan Merah Muda
c.	Menggunakan font huruf besar	Menggunakan font huruf besar dan kecil
d.	Tanpa logo	Terdapat logo

5. Tergugat dengan tegas membantah argumen gugatan Penggugat halaman 6 poin 10 yang pada pokoknya menilai Tergugat mengabaikan pertimbangan hukum sendiri. Dengan ini Tergugat tegaskan bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang menonjol (unsur-unsur yang menonjol adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) atau essential maka unsur merek yang menonjol atau essential itulah yang menjadi dasar untuk dipertimbangkan. Dengan demikian alasan hukum Tergugat sudah tepat dan berdasarkan hukum dalam memeriksa dan memutus suatu permohonan banding merek

6. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 30 adalah kembali dari pertimbangan hukum Tergugat dalam memeriksa permohonan banding dimana bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang menonjol (unsur-unsur yang menonjol adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) atau essensial maka unsur merek yang menonjol atau essensial itulah yang menjadi dasar untuk dipertimbangkan. Kata PURE pada Merek "PUREBABY" dan kata MY pada Merek "MY BABY + LUKISAN" dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh pada suatu merek. Namun demikian unsur-unsur yang menonjol dan dominan dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut yaitu unsur merek secara konseptual, persamaan bunyi ucapan dan termasuk dalam kategori barang sejenis. Dan dalil Penggugat tersebut seolah berbeda dengan dalil yang Penggugat kemukakan sendiri dalam argumen gugatan Penggugat halaman 6 poin 10
7. Unsur persamaan pada pokoknya juga dinilai dari adanya kemiripan bunyi ucapan antara Merek "PUREBABY" dengan Merek "MY BABY + LUKISAN" dimana Merek "PUREBABY" yang bila disebutkan akan terucapdan berbunyi "piurbeibi", sehingga merek kata tersebut secara fonetik menjadi sebuah unsur yang menonjol, yang memiliki persamaan bunyi ucapan dengan unsur merek kata "MY BABY" yang bila diucapkan akan berbunyi "maibeibi", sehingga meskipun kata "BABY" pada kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah bukan sebagai kata yang dapat dimonopoli untuk dijadikan merek satu pihak saja, akan tetapi bunyi ucapan kata BABY apabila diucapkan akan berbunyi sama yang bila dikaitkan dengan persamaan jenis barang akan melekat bunyi ucapan kata BABY, sehingga dalam sengketa ini antara Merek "PUREBABY" dengan Merek "MY BABY + LUKISAN" terdapat unsur-unsur yang secara konseptual, persamaan bunyi ucapan/fonetik, maupun barang yang dikategorikan sejenis dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan publik atau konsumen.
8. Selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan apakah barang yang dimintakan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan merek yang telah terdaftar dalam

Daftar Umum Merek, yang dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apakah suatu barang dianggap sejenis dapat dilihat dari unsur asal barang, cara pembuatan, sifat dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut, dalam hal ini antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat dalam Merek "PUREBABY" Nomor Agenda: D002010025939 adalah jenis barang yang termasuk dalam Kelas 03 yaitu: "Sediaan-sediaan untuk membersihkan, sabun-sabun, wangi-wangian, kosmetika, *lotion*, *baby oil* (minyak bayi), *milk body*, bedak-bedak, shampo, *conditioner*, minyak rambut", dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek "MY BABY + LUKISAN" Nomor Daftar: IDMO00045069 milik pihak lain yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yaitu jenis barang yang termasuk dalam Kelas 03 berupa : "*hand & body lotion* (cairan/krem untuk tangan dan tubuh), *lotion* pelembab badan, penyegar badan, *gel* penyegar badan, sabun-sabun, sabun untuk mencerahkan kulit, sabun untuk kulit, sabun pemutih, pembersih wajah dan penyegar, sabun wajah, sabun yang mengandung obat, sabun wangi, sabun bayi, sabun mandi, sabun mandi cair, sabun cuci, sabun karbol, sabun cair, sabun batangan, sabun *cream*, sabun anti keringat, sabun badan, sabun cukur, sabun *deodorant*, sabun penghilang bau badan, cairan pembersih bagian khusus kewanitaan, sabun untuk perawatan kulit, perawatan kulit, perawatan kulit wajah, busa pembersih wajah, pembersih *make up*, pelembab untuk wajah, alas bedak cair, bedak wajah, bedak padat, susu pembersih untuk keperluan kecantikan, susu pembersih untuk keperluan merias diri, penyegar, peringkas pori, pemulas bibir, hasil-hasil kosmetika, segala macam kosmetika dan bahan-bahan kecantikan, sediaan pemutih, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan zat-zat lainnya untuk mencuci, belau cuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, membuang lemak, sediaan-sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok, polutir, kertas amplas, pembersih badan, pembersih untuk wanita, alkali (*detergent*), amonia (*detergent*), detergen, detergen bubuk, detergen cair, detergen *cream*, karbol, cairan pembersih untuk kendaraan, malam pemoles (*wax*), *amber* untuk tujuan industri, wangi-wangian, minyak sari, minyak rambut, pewarna rambut ; bahan pemeliharaan gigi, alas *make up*, *astrigent*, minyak untuk bayi (*baby oil*); *lotion* rambut untuk bayi (*baby hair lotion*), krem untuk bayi (*baby cream*), pengharum/pewangi untuk bayi (*baby cologne*), *lotion* untuk bayi (*baby lotion*) sabun mandi berbusa untuk bayi (*baby bubble bath*), shampo untuk pemelihara kuman, batu ambar untuk keperluan parfum, parfum, bedak, bedak talk, bedak wangi, bedak bayi, bedak tabur, bedak obat, bedak biang

keringat (*prickly heat*), bedak dwiguna, *conditioner*, shampo, cairan anti pengembunan, cairan untuk rambut (*cosmetic*), cat bibir (*cosmetic*), cat kuku (*cosmetic*), cat rambut (*cosmetic*), krem pelembab untuk anti penuaan (*anti aging*), krem untuk melindungi kulit dari sinar matahari (*sun protector*), krem kulit, pelembab kulit dalam bentuk krem/cairan/maupun bentuk lainnya, kuas untuk keperluan kosmetik, dupa, *eau de cologne*, *essence* wangi, *eye brow*, *eyeliner*, *eye shadow*, *mascara*, alas tata rias mata (*concealer*), garam-garam untuk mandi, kanji untuk cucian, kertas tisu basah (mengandung wangi-wangian), krem malam, krem-krem penghitam rambut, krem-krem pengelupasan kulit, kuku palsu, lipsticks, lipstik mengandung obat, pensil lipstik (*lip liner*), *lotion* pengecat kuku, penghapus cat kuku, *lotion-lotion* untuk dipakai sebelum dan sesudah, *lotion-lotion* untuk muka (cairan-cairan untuk muka), *lotion* untuk kulit, *lotion* pemutih, krem pemutih, *lotion* rambut, *lotion* untuk keperluan kosmetik, lulur (bedak), masker untuk muka(kecantikan), minyak atsiri, minyak dari bunga melati, minyak dari bunga-bunga, minyak kemiri (untuk kecantikan), minyak kesturi, minyak urang-arang, minyak sariwangi, minyak untuk mandi, minyak wangi, minyak-minyak esensial, minyak pewangi ruangan, minyak pijat (*body massage oil*), minyak untuk keperluan kosmetik, minyak untuk *cologne*, obat penghitam rambut, pasta gigi, pemerah bibir, pemerah pipi, penghitam alis, pensil alis mata, perekat untuk rambut palsu, peroksida zat cair, *pomade* rambut, sediaan keriting rambut, sediaan untuk mandi pancuran dalam bentuk jelly (*shower gells*) dan wangi-wangian (*fragrance*), penutup dasar. kuku, untuk kumur gigi, tissue wangi basah, *tonic* untuk muka, hio sembahyang, kemenyan, *lotion* rambut, sipat mata dan alis, *deodorant spray*, *hair spray*, *body spray*, *deodorant stick*, *after shave lotion*, bahan pengencer yaitu: bahan kimia untuk campuran kosmetik, bahan penumbuh rambut, bahan anti ketombe, cat penggaris mata, kapas muka, kapas kosmetik, kapas kecantikan, kapas bola untuk kecantikan, obat kumur bukan untuk keperluan medis, semir sepatu, obat jerawat”, dapat dikategorikan sebagai barang sejenis, sehingga akan dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen apabila terdaftar dengan barang yang sejenis selain mempertimbangkan bahwa antara Merek “MY BABY + LUKISAN” dengan Merek “PUREBABY” mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual, bunyi ucapan/fonetik dan unsur-unsur merek/kata untuk barang sejenis, Merek “PUREBABY” Nomor Agenda: D002010025939 yang diajukan Penggugat dapat pula dikategorikan sebagai merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik dan ada kecenderungan untuk mendompleng ketenaran Merek “MY BABY + LUKISAN”. Berdasarkan penelusuran melalui internet dan media massa lainnya yang dilakukan oleh Tergugat, diketahui bahwa Merek

“MY BABY + LUKISAN” juga merupakan merek yang cukup populer di Indonesia dan telah terdaftar di Indonesia sejak Tahun 1985 untuk jenis barang yang termasuk dalam Kelas 03 maupun dalam beberapa kelas lainnya. Hingga saat ini berdasarkan data pada Direktorat Merek, sertifikat Merek “MY BABY + LUKISAN” selalu dilakukan perpanjangan oleh pemilikinya.

9. Dalam hal ini Tergugat menilai bahwa Merek “MY BABY + LUKISAN” telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak lama yakni Tahun 1985 untuk jenis barang yang termasuk dalam Kelas 03. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek “PUREBABY” untuk melindungi jenis barang yang sama dengan yang telah dilindungi oleh Merek “MY BABY + LUKISAN” yaitu jenis barang dalam Kelas 03, dimana kata “BABY” sudah melekat sejak lama sebagai bagian dari penamaan merek untuk produk-produk dari Merek “MY BABY + LUKISAN”, sehingga terdapat kecenderungan Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek “PUREBABY” dilandasi dengan iktikad tidak baik. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menolak permintaan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
10. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tergugat melalui internet, diketahui bahwa Merek “MY BABY + LUKISAN” juga terdaftar di Kantor Merek di Negara Filipina dengan Nomor Register 4-2005-007071, hal tersebut dapat diakses secara umum melalui *website*: [www.ipophil.gov.ph](http://www.ipophil.gov.ph).
11. Merek yang diperbandingkan adalah Merek “PUREBABY” Nomor Agenda: D002010025939 dengan Merek “MY BABY + LUKISAN” Nomor Daftar: IDMO00045069 milik pihak lain yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana kedua unsur merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yaitu memiliki persamaan konseptual, bunyi ucapan dan barang sejenis sehingga menimbulkan kesan yang akan dapat membingungkan konsumen. Dengan demikian, unsur sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara hukum mendasari alasan hukum Tergugat yang menolak permohonan banding Merek “PUREBABY” Nomor Agenda: D002010025939 yang diajukan Penggugat.
12. Merek “MY BABY + LUKISAN” milik P.T. Bogamulia Nagadi yang menjadi dasar penolakan Merek “PUREBABY” Nomor Agenda: D002010025939 sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan berbagai kelas dan jenis barang yang berbeda.

13. Tergugat tetap pada substansi permasalahan perkara yaitu perihal adanya penilaian persamaan pada pokoknya dan tidak terlepas dari pokok perkara sesuai koridor hukum yang ditentukan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
14. Dalam proses pemeriksaan substantif, Pemeriksa Merek mengacu pada ketentuan hukum dibidang merek, yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Komisi Banding Merek sebagai badan khusus yang bersifat independen pun berpegang teguh kepada undang-undang merek yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan dan memutus suatu permohonan banding berdasarkan dengan alasan-alasan hukum yang bersifat substantif apakah memenuhi atau tidak unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

1. Pokok sengketa tertuju pada persoalan hukum mengenai penilaian dan pemaknaan tentang persamaan pada pokoknya, antara merek "PUREBABY" Nomor Agenda: D002010025939, Kelas 03 dengan merek "MY BABY + LUKISAN" Nomor Daftar: IDM000045069 untuk barang sejenis;
2. Keberadaan bukti-bukti surat dari pihak Penggugat (P-1 sampai dengan P-44) dan dari pihak Tergugat (T-1 sampai dengan T-9C) tidak saling disangkal oleh para pihak sehingga harus dipandang sebagai hal-hal yang telah saling diakui, akan tetapi persoalan hukumnya adalah, apakah kedua merek di atas mengandung persamaan pada pokoknya?;
3. Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek merumuskan sebagai berikut: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenisnya.
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenisnya.

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan;
5. Saksi ahli yang dihadapkan pihak Penggugat bernama Drs. Achmad Hossan.S.H., mengemukakan pendapat yang tidak berbeda dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a di atas tentang apa yang dimaksud persamaan pada pokoknya;
6. Bukti T-4 yang identik dengan bukti P-6 (putusan Komisi Banding Merek Nomor 173/KBM/HKI/ 2012) antara lain disebutkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  - i. bahwa menentukan kriteria barang sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut;
  - ii. bahwa dalam kenyataan antara sejenis barang, dalam Merek "PUREBABY" Nomor Agenda: D002010025939 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan sejenis barang dalam Merek "MY BABY + LUKISAN" Nomor Daftar IDM000045069, terdapat persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa antara kedua jenis barang yang dibandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis,
  - iii. bahwa Merek "MY BABY + LUKISAN" Nomor Daftar IDM000045069, adalah merek yang terdiri dari unsur merek kata "MYBABY" dan unsur "LUKISAN", sehingga unsur merek yang menonjo dan dominan adalah unsur merek kata "MY BABY".
  - iv. bahwa merek yang dibandingkan tersebut adalah "PUREBABY" dengan "MY BABY + LUKISAN", dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada konseptual, unsur merek kata maupun persamaan bunyi ucapan;
7. Dasar pertimbangan pada bukti produk T-4 dan P-6 di atas yang juga

bersesuaian dengan bukti produk T-2 yang identik dengan P-4 (surat penolakan permohonan pendaftaran Merek "PUREBABY") adalah sudah tepat dalam memberi pemaknaan tentang pengertian persamaan pada pokoknya;

8. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2451/K/Pdt/1987 tertanggal 17 Oktober 1987 memberi pertimbangan yang sama dengan mengemukakan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara suatu merek lainnya, maka merek yang bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek-merek tersebut;
9. Majelis Hakim menghargai penilaian pembuktian di atas dan menjadi dasar pertimbangan untuk berkesimpulan bahwa benar Merek "PUREBABY" Nomor Agenda: D00 2010 025939, Kelas 03 (P-2 dan T-1) dan merek "MY BABY +LUKISAN" Nomor Daftar IDM000045069 (P-3 dan T-3) memiliki persamaan pada pokoknya;
10. Majelis Hakim tetap pada pemahaman bahwa pokok sengketa dalam gugatan ini adalah menyangkut tentang persoalan hukum ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara Merek "PUREBABY" dengan Merek "MY BABY + LUKISAN", oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang diajukan oleh para pihak diluar konteks persoalan hukum yang menjadi dalil sengketa pokok gugatan.

### **AMAR PUTUSAN PN**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara Merek MY BABY dengan PURE BABY, karena BABY adalah penamaan jenis seperti WHITE COFFEE dan COFFEE LUWAK dimana COFFEE adalah jenis sedangkan WHITE dan LUWAK adalah merek;

## **AMAR PUTUSAN KASASI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ANTARMITRA SEMBADA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 April 2013;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 173/KBM/HKI/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 tidak beralasan menurut hukum;
  3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 173/KBM/HKI/2012;
  4. Menyatakan merek PUREBABY milik Penggugat tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek MY BABY + Lukisan Daftar Nomor IDM000045069;
  5. Memerintahkan kepada Tergugat agar Tergugat memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek PUREBABY atas nama Penggugat sesuai permohonan pendaftaran merek Agenda Nomor D00 2010 025939 tertanggal 16 Juli 2010 dan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek yang bersangkutan;
  6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

- Ø Setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 22 April 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Ø *Judex Juris* telah memasuki masalah fakta padahal kewenangan *Judex Juris* hanya mengadili segi penerapan hukum *Judex Facti*. Dalam

perkara *a quo* soal ada tidaknya persamaan pokoknya antara Merek “PUREBABY” dengan merek lain yang lebih dahulu terdaftar yaitu Merek “MY BABY” telah dipastikan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- Ø Bahwa tanpa pertimbangan yang cukup, *Judex Juris* telah memeriksa kembali masalah fakta yang oleh *Judex Facti*/Pengadilan Niaga sudah diperiksa dan dipastikan terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek “PUREBABY” dan Merek “MY BABY” dalam kelas barang sejenis;
- Ø Bahwa karena merek “MY BABY” dapat terbukti sebagai merek terkenal, karena telah terdaftar di 8 (delapan) negara dengan upaya pengiklanan melalui *website* yang terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama sehingga pendaftaran “PUREBABY” tidak beriktikad baik;

### **AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* KOMISI BANDING MEREK tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 18 Maret 2015;

### **MENGADILI KEMBALI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hakim Anggota I : Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.

Hakim Anggota II : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

### **KAIDAH HUKUM**

Ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara suatu merek dengan merek lainnya, harus dipandang secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut

## 9. KASUS PERMONA

### NOMOR PERKARA

Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

### TANGGAL PUTUSAN

6 Januari 2016

### JENIS PERKARA

Keberatan atas Keputusan Komisi Banding

### PARA PIHAK

PT. PERMONA

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat:

Lawan

KOMISI BANDING MEREK pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

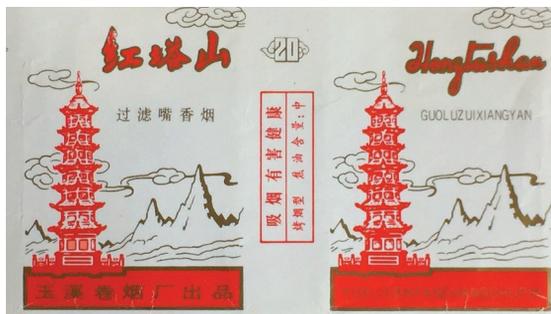
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat

### OBJEK SENGKETA

Merek Penggugat:

Hong Tashan Nomor Agenda D00-2006-024875

Merek Milik Pihak Lain:



Hong Tashan Nomor Daftar IDM000023165

## **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pasal 1 angka 15

*“Hari adalah hari kerja.”*

Pasal 18 ayat (1)

*“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan “*

Pasal 18 ayat (3)

*“Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan”*

Pasal 20 ayat (3)

*“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.”*

Pasal 20 ayat (4)

*“Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut”*

Pasal 29 ayat (1)

*“Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.”*

Pasal 30 ayat (1)

*“Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan.”*

Pasal 31 ayat (1)

*“Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding”*

Pasal 31 ayat (3)

*“Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.”*

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 3 ayat (1)

*“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”*

Pasal 3 ayat (2)

*“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perUndang Undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”*

Pasal 3 ayat (3)

*“Dalam hal peraturan perUndang Undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka*

setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.”

#### Pasal 53

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek

#### Pasal 3 Ayat (4)

“Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek.”

#### Pasal 7 ayat (1)

“Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sekretaris Komisi Banding memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding atau Kuasanya, bahwa Permohonan Banding tidak dapat diterima.”

#### Pasal 13 ayat (2)

“Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. mengabulkan seluruh Permohonan Banding;
- b. mengabulkan sebagian Permohonan Banding; atau
- c. menolak Permohonan Banding.

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 6 Januari 2016
- Nomor 225 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 23 Juli 2014
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Januari 2014

## **PUTUSAN TERKAIT**

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 April 2010, Nomor 41/G/2010/PTUN-BDG
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2011 Nomor 189/B/2010/PT.TUN.JKT
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 2009 Nomor 21 PK/Pdt.Sus/2007

## **KEPUTUSAN DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

### **KEMENTERIAN HUKUM & HAM**

Menolak permohonan pendaftaran merek Pemohon

### **KEPUTUSAN KOMISI BANDING**

Komisi Banding Merek tidak mengeluarkan Keputusan, namun menerbitkan:

- Surat Komisi Banding Merek Nomor 171/KBM/Srt/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Komisi Banding Merek tidak berwenang memeriksa dan memutus keputusan penolakan fiktif.
- Surat Nomor: HKI.4.HL.08.03.166/2013 tertanggal 30 Juli 2013 perihal permohonan banding merek Hong Tashan Nomor Agenda: 0002006024875 dengan alasan bahwa permohonan banding merek Hong Tashan Nomor Agenda: 000200602487 diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Penolakan definitif (penolakan tetap) oleh Direktur Merek.

## **DUDUK PERKARA NOMOR 68/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST**

### Ringkasan gugatan Penggugat

- Penggugat adalah Pemohon Permintaan Pendaftaran Merek Hong Tashan untuk jenis barang kelas 34, Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006;
- Permintaan pendaftaran merek tersebut telah memenuhi persyaratan administratif dengan tanggal penerimaan 3 Agustus 2006, sehingga berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Juncto Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, seharusnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan yaitu 15 September 2006 memasuki tahap pemeriksaan substantif;
- Menurut Pasal 18 Ayat (3) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif harus diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Dengan demikian, pemeriksaan substantif atas permintaan pendaftaran merek Hong Tashan sudah harus selesai paling lama tanggal 15 Juni 2007;
- Apabila permintaan pendaftaran merek tersebut diselesaikan paling lama tanggal 15 Juni 2007 sebagaimana diwajibkan, maka dapat dipastikan permintaan pendaftaran merek tersebut disetujui karena didukung fakta-fakta hukum mengenai hak eksklusif Penggugat atas merek Hong Tashan sebagai berikut:
  - Sertifikat Merek Hong Tashan Nomor 429175 tanggal 17 Oktober 1992;
  - Sertifikat Merek Hong Tashan Nomor 514964 (perpanjangan dari Nomor 429175) tanggal 17 Oktober 2002;
  - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 1997 Nomor 155/G.TUN/ 1996/PTUN.JKT., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 2006 Nomor 021 K/N/HaKI Juncto Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2006 Nomor 4/Merek/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst;
- Akan tetapi Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek menyelesaikan pemeriksaan substantif selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, yaitu tanggal 26 Oktober 2009, dengan menolak permintaan pendaftaran merek Hong Tashan Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 26 Oktober 2008, yang diterima Penggugat pada tanggal 16 November 2009) berdasarkan keadaan hukum yang sama sekali berbeda dengan keadaan hukum pada waktu permintaan pendaftaran

merek Hong Tashan seharusnya memperoleh keputusan pada tanggal 15 Juni 2007;

- Adapun putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21/PK/PDT.SUS/2007 yang disebut dalam surat pemberitahuan penolakan tersebut tidak pernah ada, setidaknya-tidaknya tidak pernah ada di tahun 2007/2008, sedangkan pendaftaran merek Nomor IDM000023165 tanggal 1 Desember 2004 baru didaftarkan belakangan daripada pendaftaran merek Hong Tashan Penggugat Nomor 429175 tanggal 17 Oktober 1992, yang diperpanjang dengan Nomor 514964 tanggal 17 Oktober 2002;
- Berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Juncto Pasal 20 Ayat (3) Juncto Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemberitahuan penolakan tersebut akan diikuti dengan keputusan penolakan apabila Penggugat dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan tidak menyampaikan tanggapannya;
- Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang notabene berupa permohonan untuk didaftar berikut alasannya dengan surat tanggal 23 Nopember 2009, yang diterima oleh Tergugat tanggal 30 November 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Juncto Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun hingga batas waktu 4 (empat) bulan yang ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, permintaan pendaftaran merek Hong Tashan tidak juga memperoleh keputusan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal HKI cq. Direktur Merek kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2010, Nomor perkara 41/G/2010/PTUN-BDG;
- Dasar hukum gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Terhadap gugatan tersebut, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juni 2010 Nomor 41/G/2010/PTUN-BDG memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2) Mewajibkan Tergugat untuk memproses surat tanggapan/keberatan Penggugat yang diterima tanggal 30 November 2009 dan menerbitkan Sertifikat Merek atas permintaan pendaftaran merek Hong Tashan Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Penggugat (PT PERMONA);
  - 3) Membebaskan kepada Tergugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Akan tetapi dalam tingkat banding dan kasasi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:

Sengketa tentang penolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan Peratun, melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek.

- Meskipun secara formal dibatalkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung RI sama sekali tidak menyatakan salah dan/atau membatalkan substansi pokok perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Juni 2010 Nomor 41/G/ 2010/PTUN-BDG, oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan seperlunya) dapat mengambil alih pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagai pertimbangan hukum dan isi putusannya sendiri;
- Atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011, yang menyatakan perkara ini merupakan kewenangan Komisi Banding Merek, maka Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 15 September 2012. Oleh karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2012 maka permohonan banding kepada Komisi Banding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- Komisi Banding Merek dengan suratnya tanggal 30 Juli 2013 Nomor HKI.4.HI.08.03.166/2013 yang bersifat sebagai keputusan penolakan telah menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima dengan alasan: "Permohonan banding telah melampaui batas waktu yang

ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek”, namun tanpa penjelasan dihitung dari mana dan sejak kapan permohonan banding dinyatakan telah melampaui batas waktu;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek tidak mengatur permohonan atas dasar keputusan penolakan fiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Merek kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan tersebut, gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek atas permintaan pendaftaran merek Hong Tashan Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 harus didasarkan pada keadaan hukum pada tanggal 15 Juni 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
3. Menyatakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek telah melanggar Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek menyetujui pendaftaran atas permintaan pendaftaran merek Hong Tashan No.Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 dan menerbitkan sertifikat mereknya serta memberikan Sertifikat Merek tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Ringkasan jawaban Tergugat:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat tidak seharusnya diajukan kepada Pengadilan Niaga, tetapi seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Penggugat keberatan atas tidak diterimanya permohonan banding merek Hong Tashan Nomor Agenda: D002006024875 oleh Komisi Banding Merek berdasarkan Surat Nomor: HKI.4.HI.08.03.166/2013 tertanggal 30 Juli 2013 perihal permohonan banding merek Hong Tashan Nomor Agenda: 0002006024875 dengan alasan bahwa permohonan banding merek Hong Tashan Nomor Agenda: 0002006024875 diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Penolakan Definitif (penolakan tetap) oleh Direktur Merek.
- Artinya, permohonan banding merek Hong Tashan Nomor Agenda: 0002006024875 masih dalam tahap pemeriksaan administratif dimana pengajuan permohonan banding merek Hong Tashan tersebut telah melampaui jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (4) *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, karena berdasarkan data terdapat Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek Hong Tashan Nomor Agenda: 0002006024875 tersebut yaitu surat Direktur Merek Nomor: 0002006024875 tertanggal 18 Mei 2010 dengan perihal Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek, dan bukan sebagai suatu permohonan banding yang telah lengkap persyaratannya untuk kemudian disidangkan dan diperiksa, berdasarkan alasan-alasan yang bersifat substantif oleh Majelis Banding Merek dalam suatu persidangan, dimana Majelis Banding Merek yang menyidangkan/memeriksa secara substantif permohonan banding merek tersebut dapat memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding, mengabulkan untuk sebagian permohonan banding, atau menolak permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;

- Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga terhadap Keputusan Komisi Banding Merek, apabila suatu permohonan banding Merek diputus oleh Majelis Banding Merek yang memutuskan mengabulkan untuk sebagian permohonan banding, atau menolak permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *Juncto* Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, bukan karena permohonan banding tidak dapat diterima karena masih dalam tahap pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi Banding;
- Keputusan tidak dapat diterimanya suatu permohonan banding adalah berbeda dengan keputusan menolak suatu permohonan banding, dimana pemberian keputusan tidak dapat diterimanya suatu permohonan banding adalah masih dalam tahap pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi Banding apabila bertentangan dengan peraturan perUndang Undangan yang mengaturnya, sedangkan keputusan mengabulkan seluruh permohonan banding, mengabulkan untuk sebagian permohonan banding, atau menolak permohonan banding dilakukan oleh Majelis Banding Merek dalam suatu persidangan terhadap permohonan banding yang telah dinyatakan lengkap oleh Sekretaris Komisi Banding sebagai bagian dari tahapan penyelesaian banding merek;
- Dengan kata lain, keputusan tidak dapat diterimanya permohonan banding Merek Hong Tashan Nomor Agenda: D002006024875 dilakukan oleh Sekretaris Komisi Banding berdasarkan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perUndang Undangan yang mengaturnya, sedangkan apabila permohonan banding yang telah memenuhi persyaratan administratif dan disidangkan, maka sudah menjadi kewenangan Majelis Banding untuk memutus mengabulkan seluruh permohonan banding, mengabulkan untuk sebagian permohonan banding, atau menolak permohonan banding;
- Oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* keberatan mengenai tidak dapat diterimanya permohonan bandingnya oleh Komisi Banding Merek dengan alasan permohonan banding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, maka tidak ada dasar hukumnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas permohonan banding yang tidak dapat diterima oleh Komisi Banding Merek dalam tahap pemeriksaan formalitas, dan bukan tahap

pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding Merek;

- Permohonan banding merek Hong Tashan Nomor Agenda: 0002006024875 diajukan kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 25 September 2012, sedangkan surat Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek dari Direktur Merek tertanggal 18 Mei 2010 dengan Nomor Surat: 000-2006024875. Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan permohonan banding merek, maka diputuskan Merek Hong Tashan Nomor Agenda: 0002006024875 tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
- Seharusnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Banding Merek yang bersifat administrasi tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Komisi Banding Merek secara yuridis diatur dalam peraturan perUndang Undangan antara lain Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
- Pada pokoknya permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
- Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek, Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang

bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang Undang merek yang berlaku, dan menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding;

#### Dalam Pokok Perkara

- Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Penggugat mengajukan permintaan pendaftaran merek Hong Tashan Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006, pada tanggal 18 Mei 2010 Direktorat Merek menolak permintaan pendaftaran tersebut karena mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Hong Tashan Nomor Daftar IDM000023165 yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis (Pasal 6 Ayat (1) Huruf e Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
- Pada tanggal 25 September 2012 Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek;
- Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat menerima Surat Tanggapan Penggugat tanggal 30 November 2009 yang notabene berupa permohonan untuk didaftarkan dengan surat tanggal 23 November 2009, karena: Komisi Banding Merek tidak mempunyai tugas dan kewenangan menerima dan menanggapi surat yang bersifat tanggapan atas pemberitahuan penolakan pendaftaran dari Direktur Merek. Aktivitas surat menyurat terkait penolakan pendaftaran Merek hanya dilakukan antara Direktorat Merek dan Pemohon Pendaftaran Merek;
- Tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek, Tergugat tidak menerima Tanggapan Penggugat atas Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek karena selain bukan wewenang Tergugat juga belum pernah ada permohonan banding Merek Hong Tashan yang diajukan Penggugat sebelumnya sampai tanggal 25 September 2012;

#### Petitum

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA**

Dalam Eksepsi

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding. Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek HONG TASHAN, tanggal 3 Agustus 2006, Nomor Agenda D00.2006.024875, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 34, atas nama PT. PERMONA di Pematang Siantar (Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Surat Direktorat Jenderal HKI cq. Direktur Merek dengan Nomor HKI.4.01.15.2006.024875, tanggal 26 Oktober 2009 telah memberitahukan penolakan pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat karena merek HONG TASHAN meniru merek dan logo milik orang lain atas nama YUXI HONGTA TOBACCO, CO, LTD, yang diajukan lebih dahulu dibawah Nomor IDM000023165 (putusan MARI Nomor 21/PK/PDT.SUS/2007) tanggal 13 Januari 2009 untuk barang yang sejenis, apabila Penggugat keberatan terhadap penolakan pendaftaran merek dimaksud, dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek, Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. (bukti P-6 = bukti T-1);
- Atas pemberitahuan penolakan pendaftaran Merek yang diterima Penggugat tanggal 16 November 2009 (bukti P-6) ada tanggapan Penggugat (bukti T-2, T-3) namun dalam waktu 3 (tiga) bulan Penggugat tidak mengajukan permohonan banding Merek. Penggugat baru mengajukan keberatan ke Komisi Banding Merek tanggal 25 September 2012 (bukti P-12).
- Permohonan banding Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek, maka permohonan banding Penggugat tidak dapat diterima (P-13);
- Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/TUN/2011 tanggal 28 September 2011 (bukti P-10);
- Tidak ada Putusan Komisi Banding yang diajukan sebagai dasar gugatan Penggugat. Permohonan banding Penggugat ke Komisi Banding Merek belum diperiksa tetapi baru pemeriksaan administrasi persyaratan

mengajukan permohonan banding dan menurut Sekretaris Komisi Banding Merek pengajuannya melebihi waktu 3 bulan sehingga ditolak/ tidak dapat diterima (bukti P-13). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Undang Undang Merek maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan eksepsi Tergugat wajib dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

- Apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan hukum pokok perkara;
- Karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima pula;

### **AMAR PUTUSAN PN**

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga ini diperhitungkan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI**

- Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2014 dan Kontra Memori Kasasi 27 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Berdasarkan P-1, P-2 dan P-3 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Hong Tashan, permohonan tersebut ditolak oleh Dirjen HKI cq Direktur Merek dikarenakan adanya upaya meniru Merek yang lain, yang sudah terdaftar, yang terima Penggugat tanggal 16 November 2009 (bukti P-6);
- Atas penolakan tersebut Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan banding, tetapi setelah melampaui jangka waktu pengajuan banding yang ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005, Pasal 3 ayat 4 Juncto Ayat (1), tentang tata cara permohonan pemeriksaan dan penyelesaian banding Merek, sehingga secara administrasi/formal tidak terpenuhi;

- Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Niaga bukan berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat 3 Undang Undang RI tentang Merek dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan Pemeriksaan Dan Penyelesaian Banding Merek, dengan demikian putusan *Judex Facti* telah tepat, dan permohonan kasasi ini harus ditolak;

### **AMAR PUTUSAN KASASI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PERMONA, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK**

- Permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 20 Agustus 2015 dan jawaban alasan peninjauan tanggal 1 Oktober 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan pertimbangannya telah tepat;
- Terbukti Penggugat tidak mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penolakan pendaftaran Merek dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Niaga bukan berdasarkan atas Putusan Komisi Banding Merek sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005, tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek;
- Surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukan *novum* yang menentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* (kasasi) tersebut;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. PERMONA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

### **AMAR PUTUSAN PK**

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. PERMONA tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### **MAJELIS HAKIM PK**

Hakim Ketua : Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I : I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II : Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

### **KAIDAH HUKUM**

- Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Komisi Banding tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan/gugatan ke Pengadilan Niaga;

## 10. KASUS RJSTEEL

### **NOMOR PERKARA**

71/Pdt.Sus-Merk /2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

### **TANGGAL PUTUSAN**

2 Mei 2018

### **JENIS PERKARA**

Keberatan atas Keputusan Komisi Banding

### **PARA PIHAK**

**PT. MITRA ANGKASA SEJAHTERA**

Penggugat

Lawan

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ KOMISI  
BANDING MEREK**

Tergugat

### **OBJEK SENGKETA**

Merek Penggugat:



**RJSTEEL**

Merek Penghalang:



**RJS**

## **DASAR HUKUM**

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

- (4) *“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:*
- e. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan /atau jasa yang sejenis;*

Pasal 20 ayat (3):

*“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan”*

Pasal 29 ayat (1):

*“Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”*

Pasal 14 ayat (1) huruf (f) dan (g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Banding Merek

- (1) *Keputusan Komisi Banding dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding.*
  - (2) *Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*
- f. *dasar hukum yang menjadi dasar keputusan; dan*
  - g. *amar keputusan*

## **RIWAYAT PERKARA**

- Nomor 247/KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017
- Nomor 71/Pdt.Sus-Merk /2017/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 2 Mei 2018

## **KEPUTUSAN DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

### **KEMENTERIAN HUKUM & HAM**

Menolak permohonan pendaftaran merek Pemohon

### **KEPUTUSAN KOMISI BANDING**

Menguatkan Keputusan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum & HAM yang menolak pendaftaran merek Pemohon

### **AMAR PUTUSAN KOMISI BANDING**

Menolak permintaan banding dari Pemohon Banding

### **DUDUK PERKARA**

#### **NOMOR 71/PDT.SUS-MERK/2017/PN.NIAGA JKT.PST.**

Ringkasan gugatan Penggugat

- Penggugat adalah suatu badan hukum yang telah berdiri sejak tahun 2012 bergerak di bidang usaha perdagangan dan distribusi produk-produk kebutuhan infrastruktur dan pembangunan, antara lain produk-produk mur dan baut, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan AJBS Group (Anak Jaya Bapak Senang), dimana salah satu penanggung jawab PT. Mitra Angkasa Sejahtera adalah Indriani Suhartono yang merupakan anak kandung dari salah satu pendiri AJBS Group, yaitu Abhojana Satya Suhartono;
- Keberadaan AJBS Group (Anak Jaya Bapak Senang) sendiri merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1966 di Surabaya yang menjual produk-produk kebutuhan infrastruktur dan pembangunan, antara lain produk-produk mur dan baut yang sangat dikenal di wilayah Indonesia, yang didirikan oleh Sutikno Angdy. Selanjutnya pada tahun 1987 usaha tersebut beralih kepada generasi kedua yaitu Abhojana Satya Suhartono dan kawan-kawan. Kemudian, pada tahun 1994 terbentuklah PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera (*ic. disingkat sama yaitu AJBS*), merupakan perusahaan distribusi mur dan baut PT. Sepanjang Baut Sejahtera yang merupakan group AJBS. Seiring dengan perkembangan industri “fastener” maka dibuatlah *brand* “AJBS FASTENER” yang dipegang oleh generasi ketiga yaitu: Indriani Suhartono sebagai Direktur perusahaan;
- Pengembangan usaha terus dilakukan namun untuk menekan biaya ekspansi usaha AJBS Group membuka waralaba usaha mur dan baut dengan nama RJSTEEL dibawah naungan perusahaan yang berbeda, yang dikhususkan untuk manajemen waralaba yaitu PT. Mitra Angkasa

Sejahtera. Perusahaan Penggugat merupakan perusahaan waralaba mur dan baut pertama di Indonesia dan dikukuhkan dalam penghargaan “Pertama di Indonesia” sebagai *franchise* mur dan baut pertama di Indonesia;

- Untuk kepentingan inovasi dan pengembangan usaha mur dan baut tersebut, serta untuk membedakan produk-produk mur dan baut Penggugat dengan produk-produk sejenis lainnya milik perusahaan lain, Penggugat telah mendaftarkan pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, sebagai berikut :

Merek : RJSTEEL

Kelas : Kelas

Jenis Barang : Baut, mur dan kawat las

Nomor Agenda : D102014058343

Tgl Penerimaan : 18 Desember

Atas Nama : PT. Mitra Angkasa Sejahtera

Alamat : Jl. Tambak Langon Nomor 8, Surabaya

Nama merek RJSTEEL sendiri berasal dari kata “ RJ” dan “STEEL”, kata RJ merupakan inisial (singkatan) dari nama Ryan Joshua yang tak lain adalah anak lelaki dari Indriani Suhartono, sedangkan kata STEEL memiliki arti “BAJA” yang menunjukkan produk-produk mur dan baut yang diproduksi menggunakan bahan dasar baja;

- Permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL ini telah dilakukan perbaikan data, yang pada awalnya tertulis PT. Mitra Angkasa Sejahtera beralamat Jalan Tambak Langon Nomor 8, Surabaya (alamat kantor cabang) menjadi Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 170 RT/RW, 004/002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL MITRA sebagai varian lain kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai berikut:

Merek : RJSTEEL MITRA

Kelas : 06

Jenis Barang : baut, mur dan kawat las

Nomor Agenda : D102017005130

Tgl Penerimaan : 1 Februari 2017

Atas Nama : PT. Mitra Angkasa Sejahtera

Alamat : Jalan Tambak Langon No.8, Surabaya;

- Permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL MITRA telah dilakukan perbaikan data, awalnya tertulis PT. Mitra Angkasa Sejahtera beralamat Jalan Tambak Langon Nomor 8, Surabaya (alamat kantor cabang), menjadi: Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 170, RT/RW.004/002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara;
- Atas permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL *a quo*, Penggugat memperoleh Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor: HKI.4.HI.06.02.D102014058343 tentang Pemberitahuan Usulan Penolakan tertanggal 25 Januari 2017, isi surat tersebut pada pokoknya permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL tersebut akan ditolak karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan:

Merek : RJS

Kelas : 06

Jenis Barang : besi beton, paku-paku, kawat logam

Nomor Agenda : D00.2014.025929

Tgl Penerimaan : 9 Juni 2014

Atas Nama : Ardyanto Widjaja;

yang telah diajukan pendaftaran lebih dulu (*ic. tanggal 9 Juni 2014*), untuk barang sejenis sebagaimana alasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Atas Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tersebut, Penggugat menggunakan haknya dengan mengajukan sanggahan (keberatan) atas usulan penolakan *a quo* pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana Surat Nomor BNL.S.20170223-001 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, ternyata sanggahan (keberatan) Penggugat atas surat usulan tolak tersebut tidak dapat diterima (*ic. tolak tetap*), dengan alasan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek RJS milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu dengan Nomor IDM000535883 untuk

barang sejenis (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), sebagaimana Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor: HKI.4.HI.06.02.TT.D10201405 8343, tanggal 7 April 2017;

- Oleh karena keberadaan surat a quosangat merugikan selanjutnya Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Banding kepada Tergugat (Komisi Banding Merek), sebagaimana Permohonan Banding tanggal 12 Mei 2017 Nomor: BNL.KMB.20170512-001 dan Tambahan Permohonan Banding tanggal 6 Juni 2017 Nomor BNLTkmb.20170606-001;
- Tergugat (Komisi Banding Merek) telah memutuskan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sesuai Putusan Komisi Banding Merek (*ic. Tergugat*) Nomor 247/KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya memutuskan menolak permintaan banding dari Pemohon Banding dengan pertimbangan yang pada pokoknya yaitu: permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL, Nomor Agenda D102014058343, tanggal Permohonan 18 Desember 2014 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera, untuk melindungi barang-barang yang tergolong kelas 06, yaitu: baut, mur dan kawat las, dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek RJS milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu dengan Nomor IDM000535883 untuk barang sejenis;
- Putusan Komisi Banding Merek (*ic. Tergugat*) Nomor 247/KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017 a quo diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2017;
- Mencermati Putusan Komisi Banding Merek (*ic. Tergugat*) a quo, jelas terlihat terdapat kekhilafan, kekeliruan dan kurangnya pertimbangan hukum dari Tergugat dalam mempertimbangkan dan memutuskan Permohonan Banding Merek yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dikutip pada alinea 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 (halaman 5), sebagai berikut:

Alinea 2:

“Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk

dipertimbangkan”;

Alinea 3:

“Menimbang, bahwa Merek RJSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata RJSTEEL, dimana kata RJS merupakan unsur merek yang menonjol dan dominan.”

Alinea 4:

“Menimbang, bahwa dalam hal penulisan kata RJSTEEL terlihat adanya perbedaan bentuk tebalnya huruf RJS dengan TEEL, sehingga kedua merek tersebut terkesan terpisah.”

Alinea 5:

“Menimbang, bahwa merek RJS Nomor Daftar IDM: IDM000535883 yang dijadikan dasar penolakan adalah merupakan merek kata RJS, dimana kata RJS merupakan unsur merek kata yang menonjol atau dominan.”

Alinea 6:

“Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah Merek RJS dengan Merek RJSTEEL, dimana unsur merek kata “RJS” mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi.”

Alinea 7:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek RJSTEEL yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dengan Nomor D102014058343, penolakan mana didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.”

- Mencermati pertimbangan Putusan Komisi Banding Merek tersebut maka jelas keliru dan kontradiktif dengan pertimbangan-pertimbangan pada alinea 3, 4, 5, 6 dan 7 (Halaman 5), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Pada kalimat awal pertimbangan mempertimbangkan untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu. Namun ironisnya, pada kalimat selanjutnya justru secara kontradiktif membuat pertimbangan memberlakukan perbandingan dengan cara bagian per bagian atau secara parsial (*ic. tidak memperbandingkan*

secara menyeluruh), dengan menggunakan istilah elemen merek yang dominan dan esensial, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Komisi Banding Merek dalam membandingkan diantara kedua merek tersebut, sehingga menurut pertimbangan alinea 3 (Halaman 5) maka merek kata RJS dianggap merupakan unsur merek yang menonjol dan dominan, yang dijadikan dasar penolakan adalah merupakan merek kata RJS, dimana kata RJS merupakan unsur merek kata yang menonjol atau dominan menurut pertimbangan alinea 5 (Halaman 5). Sehingga berdasarkan pertimbangan alinea 6 (Halaman 5), Komisi Banding Merek telah membuat pertimbangan yang keliru dengan menganggap unsur merek kata “RJS” mempunyai persamaan baik mengenai persamaan unsure merek, kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi;

Ironisnya lagi, terlihat Tergugat dalam pertimbangan alinea 4 (Halaman 5), terlampaui memaksakan kehendaknya melakukan penggalan-penggalan dari unsur-unsur kata pada Merek RJSTEEL, yang berbunyi: Menimbang, bahwa dalam hal penulisan kata RJSTEEL terlihat adanya perbedaan bentuk tebalnya huruf RJS dengan TEEL, sehingga kedua merek tersebut terkesan terpisah. Bagaimana mungkin unsur-unsur kata pada Merek RJSTEEL dipenggal menjadi dua kata yaitu: RJS dan TEEL? Padahal yang dimaksud dengan permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL yang diajukan Penggugat adalah kata RJ dan kata STEEL (*ic. Steel* dari bahasa Inggris yang berarti besi). Hal itu sudah barang tentu tidak sesuai dengan kaidah hukum dalam membuat penafsiran hukum terhadap fakta-fakta yang ada;

- Pertimbangan Putusan Komisi Banding Merek (*ic. Tergugat*) Nomor 247/ KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017 pada alinea 2 (halaman 5) tersebut jelas keliru dan kontradiktif dengan pertimbangan-pertimbangan pada alinea 3, 4, 5, 6 dan 7 (halaman 5) tersebut, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Banding Merek, dimana keputusan komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya memuat dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya (*vide* ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (f) dan (g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Banding Merek), dimana seharusnya dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya tersebut harus jelas dan lengkap serta tidak saling bertolak belakang satu sama lain;
- Seharusnya Tergugat (*ic. Komisi Banding Merek*) juga mempertimbangkan dan/atau setidaknya merujuk pada fakta-fakta Putusan-Putusan Komisi

Banding Merek sebelumnya, seperti Putusan Komisi Banding Nomor 182/KBM/HKI/2008 tanggal 11 Februari 2009 menyatakan bahwa merek CDR PLUS Agenda Nomor: D00.2004.18533-18667 atas nama PT. Garuda Top Plasindo tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CDR Nomor Daftar 483796 atas nama Taiyo Yuden Co.,Ltd;

- Seharusnya pertimbangan-pertimbangan Tergugat (*ic. Komisi Banding Merek*) secara cermat dan teliti dalam membuat pertimbangan tersebut, khususnya terkait dengan cara pandang *total indruuk* (*ic. cara pandang secara menyeluruh*) mengenai ada/tidaknya persamaan pada suatu merek dengan merek lainnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, dalam menentukan persamaan pada pokoknya suatu merek harus dilihat kesan secara keseluruhan (*total indruuk*), bukan hanya berdasarkan penggalan-penggalan huruf/suku kata dari unsur-unsur tersebut.
- Berpatokan pada cara pandang *total indruuk* tersebut Direktorat Merek telah pula menerima pendaftaran merek-merek yang beressensi kata "STEEL" untuk jenis barang di kelas 06 , antara lain:
  - Superior Steel (06) Daftar No atas nama Yuswadi Kunardi;
  - Nippon Steel (logo) (06) Daftar Nomor IDM 000337523 atas nama Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation;
  - Sanyo Special Steel (06) Daftar Nomor IDM 000378848 Atas Nama Sanyo Special Steel Co., Ltd.;
- Seharusnya Tergugat (*ic. Komisi Banding Merek*) mempertimbangkan fakta-fakta tentang tidak adanya oposisi (*ic. Keberatan*) dari Ardyanto Widjaja, selaku pemilik Merek RJS Nomor Daftar IDM000535883 yang dijadikan dasar penolakan. Selain itu Tergugat (*ic. Komisi Banding Merek*) mempertimbangkan fakta-fakta permohonan pendaftaran Merek Penggugat lainnya, yang sama-sama beressensi kata RJSTEEL, yaitu RJSTEEL MITRA, Kelas 06, Nomor Agenda D102017005130, atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera (*ic. Penggugat*) yang telah lolos, dimana saat ini permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL MITRA tersebut telah melewati masa publikasi sebagaimana BRM-A Nomor 09/II/A/2017 periode 23 Februari 2017 - 23 April 2017 dengan label sebagai berikut:



- Apabila diperbandingkan antara Merek RJSTEEL milik Penggugat dengan Merek RJS milik Ardyanto Widjaja (*ic. Merek Penghalang*), maka secara visual dapat terlihat daya pembeda diantara keduanya sebagai berikut:

Merek RJSTEEL milik Penggugat:



Merek RJS milik Ardyanto Widjaja: (*ic. Merek Penghalang*)



- Apabila diperbandingkan antara Merek RJSTEEL milik Penggugat dengan Merek RJS milik Ardyanto Widjaja (*ic. Merek Penghalang*) sebagaimana etiket merek tersebut diatas dengan berpatokan pada cara pandang *total indruuk* (*ic. secara menyeluruh*), maka jelas terdapat perbedaan dari unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, khususnya pada kata “RJ” yang berada dalam lingkaran yang kemudian dikombinasi dengan kata “STEEL” sebagai keterangan produknya yang berunsur besi/logam, serta adanya kombinasi warna abu-abu dan biru, sehingga tidak ada persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek RJSTEEL Penggugat dengan Merek RJS milik Ardyanto Widjaja (*ic. Merek Penghalang*), sehingga keberadaan kedua merek tersebut tidak berpotensi membingungkan konsumen dalam memilih satu dengan lainnya. Terlebih saat ini untuk formulir permohonan merek baru (sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) *jo* Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek, terdapat kolom *disclaimer* yang mana kata “STEEL” merupakan kata keterangan yang tidak mendapatkan perlindungan sehingga dari kedua merek RJSTEEL dan RJS haruslah membandingkan dari penggunaan etiket RJ dengan RJS yang tentunya konsumen dapat membedakannya;

- Terkait dengan hal tersebut diatas, pada dasarnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menganut Doktrin Kemiripan sangat dekat (*nearly resembles theory*) menilai adanya suatu persamaan berdasarkan beberapa patokan yaitu: terdapat kemiripan yang sangat dekat (*very nearly resembles*) antara satu merek dengan merek lain sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan potensial membingungkan konsumen (*likely to device or cause confusion*) (vide Rocque Reynolds, Natalie Stoianoff, Intellectual Property/Text and Essential Cases, The Federation Press, Sydney, 2002 hal 409 dan M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, hal.289-290, 306). Oleh karena itu, maka sejatinya ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 secara implisit telah mengatur tentang rincian faktor yang menimbulkan terjadinya *similarity impression* yaitu persamaan pandangan (*visual similarity*), persamaan bunyi (*similarity in sound*), persamaan ucapan (*similarity in phonetic*) atau persamaan dalam kemasan (*similarity in packaging*), persamaan dengan orang terkenal (*similarity in personality*) dalam suatu merek;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti Merek RJSTEEL milik Penggugat tersebut tidak memiliki persamaan untuk barang sejenis dengan Merek RJS milik Ardyanto Widjaja (*ic. Merek Penghalang*), dengan berpatokan pada cara pandang *total indruuk* (*ic. secara menyeluruh*), sehingga sejatinya permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL, Kelas 06, Nomor Agenda D102014058343, tanggal Permohonan 18 Desember 2014 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera pada Direktorat Merek, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 06, yaitu: baut, mur, kawat las *aquo* secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk diterima dan memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana ketentuan Pasal 21 *jo.* Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) *jo.* Pasal 23 huruf a, b, c, d dan e Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk kemudian setelah melewati masa publikasi (pengumuman) selama 3 (tiga) bulan maka permohonan Merek RJSTEEL *aquo* dapat segera didaftarkan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, serta diterbitkan Sertifikat Mereknya;
- Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Tergugat berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 247/KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang menolak permohonan banding dari Pemohon Banding dengan alasan permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL, Kelas 06, Nomor Agenda D102014058343, tanggal Permohonan 18 Desember 2014 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera, dengan alasan memiliki

persamaan dengan Merek RJS milik pihak lain yaitu Ardyanto Widjaja (ic. Merek Penghalang), yang sudah terdaftar lebih dulu dengan Nomor: IDM000535883, adalah keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan Tergugat *aquo* dibatalkan dengan segala konsekuensinya;

- Agar putusan *aquo* dapat dilaksanakan, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk menganulir Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor: HKI.4.HI.06.02.TT.D102014 058343, hal: Pemberitahuan Penolakan, tanggal 7 April 2017;

#### **Petitum:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 247/KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan antara permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL, Kelas 06, Nomor Agenda D102014058343, tanggal Permohonan 18 Desember 2014 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera (Penggugat) tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek RJS milik pihak lain yaitu Ardyanto Widjaja (Merek Penghalang) Daftar Nomor: IDM000535883;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor: HKI.4.HI.06.02.TT.D102014058343, hal: Pemberitahuan Penolakan, tanggal 7 April 2017;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis segera mengumumkan permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL, Kelas 06, Nomor Agenda D102014058343, tanggal Permohonan 18 Desember 2014 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera (Penggugat) dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

#### **Ringkasan jawaban Tergugat**

##### **Pokok Perkara:**

1. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 06 yaitu berupa: "Baut, mur, kawat las";

2. Permintaan pendaftaran Merek RJSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 tersebut ditolak oleh Direktorat Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek RJS Nomor Daftar: IDM000535883 milik pihak lain berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Penggugat keberatan terhadap Keputusan Direktorat Merek tersebut, kemudian Penggugat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek pada tanggal 18 Mei 2017;
4. Komisi Banding Merek (Tergugat) telah memeriksa dan memutus permohonan banding Merek RJSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 yang diajukan Penggugat pada tanggal 7 Juni 2017 dengan amar putusan menolak permohonan banding Penggugat dan sependapat dengan Keputusan Direktorat Merek dengan alasan Merek RJSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 tersebut ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek RJS Nomor Daftar: IDM000535883 milik pihak lain berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
6. Tergugat tetap pada substansi pokok permasalahan yaitu perihal adanya penilaian persamaan pada pokoknya (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan tidak terlepas dari dasar hukum tersebut yang menjadi pokok perkara a quo, dan sekaligus membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 17 yang menunjukkan ketidakcermatan Penggugat dalam menelaah salinan putusan Tergugat Nomor 247/KBM/HKI/2017;
7. Tergugat menilai Merek RJSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 yang diajukan Penggugat, secara tampilan menimbulkan kesan unsur merek kata RJS pada Merek RJSTEEL sangat dominan dan merupakan suatu unsur merek yang menonjol (sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), yang dapat kita lihat sebagai berikut:



**RJSTEEL**

Unsur merek kata RJS pada merek tersebut terlihat dari konsep susunan huruf-huruf RJS yang sengaja dicetak tebal/ menggunakan *font* tebal dibandingkan dengan unsur merek kata RJS tersebut, yakni kata TEEL. Tergugat juga menilai yang ditekankan adalah unsur merek dengan kombinasi huruf-huruf RJS sehingga menjadi suatu unsur merek yang menonjol dengan merek

# RJS

Nomor Daftar: IDM000535883 untuk barang sejenis.

Jika saja huruf S pada Merek RJSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 memiliki karakter yang sama dengan kata TEEL yang mengikutinya, Tergugat menilai dari segi tampilan (*visual*) masih memiliki daya pembeda dan dari segi bunyi ucapan dapat dibaca dengan STEEL;

8. Argumen hukum Tergugat di atas berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut penjelasannya, secara konseptual maupun bunyi ucapan memberikan kesan adanya persamaan pada pokoknya, terlebih lagi jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek RJSTEEL Nomor Agenda D102014058343 adalah sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek terdaftar yakni Merek RJS Nomor Daftar: IDM000535883;
9. Merek RJS Nomor Daftar: IDM000535883 yang menjadi dasar penolakan melindungi jenis barang yang juga kelas 06: "Besi beton, paku-paku, kawat logam;
10. Selain menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan apakah jenis barang yang dimohonkan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan jenis barang yang dilindungi pada merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yang dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang yang diberikan perlindungan tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan barang dianggap sejenis dapat dilihat dari unsur asal barang, cara pembuatan, sifat dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut. Dalam hal ini antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat dalam RJSTEEL Nomor Agenda D102014058343 adalah jenis barang yang termasuk

dalam kelas 06 yaitu: "Baut, mur, kawat las', dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek RJS Nomor Daftar: IDM000535883 yaitu jenis barang yang telah terdaftar dalam kelas 06 berupa: "Besi beton, paku-paku, kawat logam", dapat dikategorikan sebagai barang sejenis, sehingga akan dapat menimbulkan kebingungan atau mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang yang sejenis;

11. Untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan, karena unsur dominan atau unsur yang menonjol diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut penjelasannya, sehingga harus dilaksanakan dalam tata cara pemeriksaan substantif merek demi menegakkan prinsip hukum merek;
12. Komisi Banding Merek adalah suatu badan independen yang berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu permohonan banding, Komisi Banding Merek memiliki tata cara pemeriksaan dan keputusan yang bersifat independen, untuk memutuskan apakah hasil keputusan penolakan suatu merek oleh Direktorat Merek sudah tepat atau tidak, dan apakah pertimbangan keputusan Direktorat Merek dalam mengabulkan atau tidak suatu permohonan merek, tentu akan dilakukan pemeriksaan sebelum pengambilan keputusan;
13. Merek RJSTEEL Nomor Agenda D102014058343 yang diajukan Penggugat adalah merek yang mengandung unsur merek kata mawar merah, dan unsur lukisan, sehingga unsur merk yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata RJSTEEL dan lukisan bunga, sedangkan Merek ROSE + Lukisan Nomor Daftar: IDM000154276 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata ROSE dan unsur lukisan, sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata ROSE + Lukisan Bunga, selanjutnya yang juga menjadi dasar penolakan yaitu Merek RED ROSE + Lukisan Nomor Daftar: IDM000357477, yang mengandung unsur merek kata Red, Rose dan unsur Lukisan, sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata RED ROSE + Lukisan Bunga;

14. Merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek

The image shows the trademark 'RJS' in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow effect behind them.

dengan merek

The image shows the trademark 'RSTEEL' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'R' is stylized with a square outline around it. The word 'STEEL' is in a standard sans-serif font.

unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi, dengan demikian ketentuan unsur yang menonjol yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan telah terpenuhi;

15. Demi menegakkan prinsip hukum merek berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *Juncto* Pasal 20 huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Komisi Banding Merek sependapat dengan Keputusan Direktorat Jenderal yang menyatakan menolak permintaan pendaftaran Merek RSTEEL Nomor Agenda: D102014058343 karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek RJS milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor 247KB V.Vi K/2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PN**

Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-47 serta dihubungkan keterangan Saksi Irwanto dan Saksi Benny Muliawan, S.E., M.H., Keterangan Ahli Emawati Junus, S.H., M.H. maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- AJBS Group (Anak Jaya Bapak Senang) merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1966 di Surabaya yang menjual produk-produk kebutuhan infrastruktur dan pembangunan antara lain produk-produk mur dan baut yang dikenal di Indonesia didirikan oleh Sutikno Angdy;

- Pada tahun 1987 usaha tersebut beralih kepada generasi kedua yaitu Abhjana Satya Suhartono dan kawan-kawan;
- Pada tahun 1994 terbentuk PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera (ic disingkat sama yaitu AJBS) yang merupakan perusahaan distribusi mur dan baut yang secara khusus merupakan “*Channel Distribution*” dari pabrik mur dan baut PT. Sepanjang Baut Sejahtera yang merupakan grup AJBS, seiring perkembangan *industry* “*fastener*” maka dibuat *brand* “AJBS FASTENER” yang dipegang oleh generasi ketiga yaitu Indriani Suhartono sebagai direktur perusahaan;
- AJBS Group kemudian membuka waralaba usaha mur dan baut dengan nama “RJSTEEL” yang dilakukan oleh manajemen waralaba yaitu PT. Mitra Angkasa Sejahtera sebagai perusahaan waralaba mur dan baut pertama di Indonesia;
- Untuk kepentingan inovasi dan pengembangannya Penggugat mendaftarkan pada Direktorat Merek Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI merek “RJSTEEL, kelas 06 Nomor Agenda D102014058343, tanggal penerimaan 18 Desember 2014;
- Pemakaian nama merek “RJSTEEL” berasal dari kata “RJ” dan “STEEL” dimana kata RJ merupakan inisial nama dari nama Ryan Joshua anak lelaki dari Indriani Suhartono, pendiri dan Direktur PT. Mitra Angkasa Sejahtera, sedangkan kata “steel” memiliki arti “baja” yang menunjukkan produk mur dan baut yang diproduksi menggunakan bahan dasar baja;
- Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek “RJSTEEL MITRA” kelas 06, jenis barang baut, mur, dan kawat las Nomor Agenda D102017005130, tanggal penerimaan 1 Februari 2017 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera sebagai varian lain kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur;
- Penggugat telah memperoleh Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor: HKI.4.HI06.02.D102014058343 tentang Pemberitahuan Usulan Penolakan tanggal 25 Januari 2017, isi surat tersebut menyatakan Merek “RJSTEEL” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “RJS” kelas 06, atas nama Ardyanto Widjaya tanggal penerimaan 9 Juni 2014;
- Pada tanggal 23 Februari 2017, Penggugat mengajukan keberatan atas usulan penolakan *a quo* sebagaimana surat Nomor BNL.S20170223-001;
- Atas sanggahan/keberatan Penggugat atas usulan tolak tersebut oleh Tim Pemeriksa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan tidak dapat diterima (ic.tolak tetap) dengan Nomor Surat HKI.4.HI.06

02.TT.D102014058343 tanggal 7 April 2017, dengan alasan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "RJS" yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor IDM000535883 untuk barang sejenis;

- Atas penolakan tersebut Penggugat juga mengajukan permohonan banding kepada Tergugat (Komisi Banding Merek) tertanggal 12 Mei 2017, Nomor BNL.KMB.20170512-001 dan Tambahan Permohonan Banding tanggal 6 Juni 2017 Nomor: BNLTkmb.20170606-001;
- Komisi Banding Merek dengan Putusan Nomor 247/KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017 memutuskan: Menolak permintaan banding dari Pemohon Banding dengan pertimbangan Merek "RJSTEEL" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "RJS";
- Pada saat ini dari pihak RJS Nomor Daftar IDM000535883 tidak ada gugatan ataupun keberatan saat ada publikasi merek RJ STEEL Mitra, kelas 06 yang publikasinya pada bulan Februari 2017;
- Sekarang sudah ada sekitar 50 *outlet* di kota besar dan kecil seluruh Indonesia;
- Hubungan PT. Mitra Angkasa Sejahtera dengan AJBS adalah group perusahaan yang telah memproduksi dan mendistribusi barang-barang mur dan baut sudah 53 tahun;
- Terdapat perbedaan Merek RJSTEEL Agenda D102014058343 milik PT. Mitra Angkasa Sejahtera dengan merek RJS dengan Nomor Daftar IDM000535883 milik Ardiyanto Widjaja, dimana secara etiket merek "RJ" dijadikan kotak sehingga jelas daya pembedanya. Sedangkan kata STEEL yang berarti baja merupakan *disclaimer* seperti misalnya Krakatau Steel dimana kata Steel merupakan jenis bahan dari produk yang dipasarkan, atau contoh lain seperti "ABC Domino" tidak sama dengan "ABCD", atau "DEF" versus "DEFROZ" adalah berbeda karena adanya analisis yang mendalam terdapat persamaan bunyi;
- Menurut Ahli Emawati Junus, S.H., M.H., Para Pemeriksa Merek dan Komisi Banding Merek memang belum konsisten dimana penilaian masih bersifat subjektif sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di setiap merek;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim permohonan Merek "RJ STEEL" atas nama Penggugat (PT. Mitra Angkasa Sejahtera) patut untuk didaftar karena diajukan atas dasar iktikad baik dan tidak bermaksud untuk meniru merek "RJS", dan dapat disimpulkan kedua merek tersebut tidak ada persamaan konseptual, visual dan persamaan

bunyi ucapan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Putusan Komisi Banding Nomor 247/KBM/HKI/2017 tanggal 7 Juni 2017 cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

### **AMAR PUTUSAN PN**

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 247/KBM/HKI/2017 tertanggal 7 Juni 2017 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan antara permohonan pendaftaran Merek RJSTEEL kelas 06, Nomor Agenda D102014058343, Tanggal Permohonan 18 Desember 2014 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera (Penggugat) tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek RJS milik pihak lain yaitu Ardiyanto Widjaja (Merek Penghalang) Daftar Nomor IDM0000535883;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor: HKI.4.HI.06.02.TT, D102014058343, Hal: Pemberitahuan Penolakan, tertanggal 7 April 2017;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis segera mengumumkan permohonan pendaftaran Merek RJ STEEL, Kelas 06, Nomor Agenda D102014058343, Tanggal Permohonan 18 Desember 2014 atas nama PT. Mitra Angkasa Sejahtera (Penggugat) dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

### **MAJELIS HAKIM PN**

Hakim Ketua : Mahfudin, SH. MH.

Hakim Anggota I : Duta Baskara, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : H. Sunarso, S.H., M.H.

### **KAIDAH HUKUM**

- Suatu merek tidak dapat dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya apabila terdapat perbedaan baik secara konseptual, visual dan pengucapan;

**LAMPIRAN**  
**UNDANG-UNDANG**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**MEREK**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG  
MEREK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 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-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Permohonan adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
15. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II LINGKUP MEREK**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 2**

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

#### **Pasal 3**

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

### **Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar Dan yang Ditolak**

#### **Pasal 4**

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

### **Pasal 5**

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesucilaan, atau ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

### **Pasal 6**

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai 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 negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 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.

## **BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan**

### **Pasal 7**

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan;
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 8**

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 9**

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

### **Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas**

#### **Pasal 11**

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

#### **Pasal 12**

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan**  
**Pendaftaran Merek**

**Pasal 13**

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

**Bagian Keempat**  
**Waktu Penerimaan Permohonan**  
**Pendaftaran Merek**

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

**Bagian Kelima**  
**Perubahan dan Penarikan Kembali**  
**Permohonan Pendaftaran Merek**

**Pasal 16**

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

**Pasal 17**

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.

- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

#### BAB IV PENDAFTARAN MEREK

##### Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

###### Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

###### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah Pejabat yang karena keahlinya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

###### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal. Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua  
Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :
  - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
  - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkan Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga  
Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditulak; dan dalam hal demikian itu Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
  - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
  - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
  - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - e. etiket Merek yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
  - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
  - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
  - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Perlindungan  
Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang

#### Bagian Keenam Permohonan Banding

##### Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

##### Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

##### Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

##### Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

##### Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan berhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah sorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

#### Pasal 34

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

#### Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

#### Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

#### Bagian Kesembilan

## Perubahan Nama dan/atau Alam Pemilik Merek Terdaftar

### Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

## BAB V PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

### Bagian Pertama Pengalihan Hak

#### Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkn karena :
  - a. pewarisan;
  - b. wasiat;
  - c. hibah;
  - d. perjanjian; atau
  - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukung.
- (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 41

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

#### Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

### Bagian Kedua Lisensi

#### **Pasal 43**

- (1). Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2). Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3). Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4). Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### **Pasal 44**

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

#### **Pasal 45**

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditemukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

#### **Pasal 46**

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

#### **Pasal 47**

- (1). Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2). Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi .

#### **Pasal 48**

- (1). Penerima Lisensi yang beriktikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2). Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

- (3). Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

#### **Pasal 49**

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

### **BAB VI MEREK KOLEKTIF**

#### **Pasal 50**

- (1). Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan Jasa dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2). Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3). Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut;
  - c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

#### **Pasal 51**

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 50.

#### **Pasal 52**

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

#### **Pasal 53**

- (1). Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3). Perubahan ketentuan penggunaan Merek kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

#### **Pasal 54**

- (1). Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2). Pengalihan hak atas merek Kolektif terdapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3). Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### **Pasal 55**

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

### **BAB VII INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL**

#### **Bagian Pertama Indikasi Geografis**

#### **Pasal 56**

- (1). Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2). Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
  - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
    1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
    2. Produsen barang hasil pertanian;
    3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
    4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
  - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
  - c. Kelompok konsumen barang tersebut;
- (3). Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- (4). Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut :
  - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;
  - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis
- (5). Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6). Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7). Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8). Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9). Ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua  
Indikasi Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa

Pasal 58

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII  
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama  
Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :
  - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
  - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Metek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalah karena adanya :
  - a. jaringan impor;
  - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
  - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

#### Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga

#### Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi
- (2) Isi putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 65

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atau Merek yang bersangkutan.

#### Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar :
  - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
  - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
  - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
  - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, c dan d.

#### Bagian Kedua Pembatalan

#### Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga
- (4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

#### Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan atau ketertiban umum.

#### Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX  
ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X  
BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenal biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama  
Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
  - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

#### Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa baik.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi

### Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

#### Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

#### Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

### Bagian Ketiga

## Kasasi

### Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

### Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memberi kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- (9) Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

### Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

### Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

### Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

#### Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
  - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
  - c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
  - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
  - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

#### Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

#### Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara :

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, cacatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

#### Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan detik aduan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

#### Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

#### Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

**PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG  
MEREK**



**PENJELASAN**  
**UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**M E R E K**

**UMUM**

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalamannya melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek –lama , dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setuju atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga ) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek –lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan . Selain itu juga diatur mengenai indikasi - asal.

Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara

khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Merek- lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Pasal 4  
Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a  
Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentrangan atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b  
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c  
Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya . Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya *Merek Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan .

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan / atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan / atau jasa termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan / atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)  
Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Tanggal penerimaan dikenal dengan *filing date*.  
Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonana apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

- Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19.  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan *sarana khusus* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, microfiche, cd-ROM, internet dan media lainnya.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan. Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Ayat (2)

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan Pemeriksa Senior adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-undang Merek-Lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkan. Untuk itu perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut ) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b  
Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis / lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai

PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Ketua Pengadilan Niaga* adalah ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan *panitera* dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juru sita* adalah juru sita pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *berkas perkara kasasi* adalah permohonan kasasi, memori kasasi , dan / atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menertibkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bukti kepemilikan Merek* adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian lisensi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131



**UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**





**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
  - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

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.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

13. Kuasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Komisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

## BAB II LINGKUP MEREK

### Pasal 2

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Merek; dan
  - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Merek Dagang; dan
  - b. Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

### Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

#### Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Permohonan

##### Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

(9) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.

(2) Pemohon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

#### Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Pricritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

#### Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat  
Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
  - b. label Merek; dan
  - c. bukti pembayaran biaya.

Bagian Kelima  
Pengumuman Permohonan

Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan

e. label . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

#### Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

##### Pasal 16

- (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.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

##### Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh  
Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 19

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

BAB IV  
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu  
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - 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.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Merek

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

(8) ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
- mendaftarkan Merek tersebut;
  - memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
  - menerbitkan sertifikat Merek; dan
  - mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

#### Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
  - nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
  - Tanggal Penerimaan;
  - nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
  - nomor dan tanggal pendaftaran;
  - kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
  - jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

#### Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

#### Pasal 27

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat Permohonan Banding

#### Pasal 28

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

#### Pasal 29

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari dihitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

#### Pasal 30

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 31

Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kelima  
Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
  - d. Pemeriksa senior sebagai anggota.
- (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.
- (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

#### Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### Pasal 38

- (1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 40

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

### Bagian Kesatu Peralihan Hak

#### Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
  - a. pewarisan;
  - b. wasiat;
  - c. wakaf;
  - d. hibah;
  - e. perjanjian; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Peralihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan peralihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Peralihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Peralihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(7) Pencatatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua Lisensi

##### Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

##### Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

#### Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB VI MEREK KOLEKTIF

#### Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
  - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
  - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

#### Pasal 47

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

#### Pasal 48

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

#### Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB VII

## PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

#### Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
  - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau

b. Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
  - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII INDIKASI GEOGRAFIS

### Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
    1. sumber daya alam;
    2. barang kerajinan tangan; atau
    3. hasil industri.
  - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatar, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

#### Pasal 54

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

#### Pasal 55

- (1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IX

#### PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

##### Bagian Kesatu

##### Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

#### Pasal 56

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
  - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
  - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan

c. merupakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
    - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
    - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

#### Pasal 57

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

#### Pasal 58

- (1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 59

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
  - a. perwakilan dari Menteri;
  - b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
  - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
  - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

#### Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

(2) Indikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
- tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 62

- Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.
- Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.
- Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.
- Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.
- Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
- Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.

(8) Keberatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

#### Bagian Keempat Indikasi Asal

##### Pasal 63

Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

##### Pasal 64

Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

##### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB X PELANGGARAN DAN GUGATAN

#### Bagian Kesatu Pelanggaran atas Indikasi Geografis

##### Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;

b. pemakaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
  - 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  - 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  - 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  - 1. pembungkus atau kemasan;
  - 2. keterangan dalam iklan;
  - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
  - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Bagian Kedua  
Gugatan

Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
- b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
- (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Pasal 69 . . .