# STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK

**SKRIPSI**


**Disusun oleh:**

**MUHAMMAD ZAMRONI ALI FIKRI**

**17220086**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**



**2021**

# STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**MUHAMMAD ZAMRONI ALI FIKRI**

**17220086**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2021

Penulis,

Muhammad Zamroni Ali Fikri

NIM 17220086

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zamroni Ali Fikri, NIM 17220086 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UniversitasIslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 November 2021

| | |
|---|---|
| Mengetahui,<br>Ketua Program Studi<br>Hukum Ekonomi Syariah | Dosen Pembimbing, |
| Dr. Fakhruddin, M.H.I. | Risma Nur Arifah, SH.I., M.H. |
| NIP 197408192000031002 | NIP 198408302019032010 |

**BUKTI KONSULTASI**

NAMA : Muhammad Zamroni Ali Fikri
NIM : 17220086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Maret 2021 | ACC judul skripsi | 1. |
| 2 | 19 Maret 2021 | Revisi latar belakang | 2. |
| 3 | 25 Maret 2021 | Revisi latar belakang | 3. |
| 4 | 2 Juni 2021 | Revisi Proposal Skripsi | 4. |
| 5 | 7 Juni 2021 | Revisi BAB I-III | 5. |
| 6 | 2 Agustus 2021 | Revisi BAB I-III | 6. |
| 7 | 12 September 2021 | Revisi BAB I-III | 7. |
| 8 | 25 Oktober 2021 | Revisi BAB IV | 8. |
| 9 | 9 November 2021 | Penyerahan Skripsi | 9. |
| 10 | 19 November 2021 | ACC Skripsi | 10. |

Malang, 2022
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr, Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Zamroni Ali Fikri, NIM 17220086, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji

1. Ahmad Sidi Pratomo, S.H., M.A. (…….)
   NIP 198404192019031002
   Ketua

2. Risma Nur Arifah, SH.I., M.H. (…….)
   NIP 198408302019032010
   Sekretaris

3. Ramadhita, M.HI (…….)
   NIP 198909022015031004
   Penguji Umum

*Scan Untuk Verifikasi*

Malang, 07 September 2022
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

**وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى**

***Dan bukan engkau yang melemparkan pasir ketika engkau melempar, melainkan Allah-lah yang telah melempar (Q.S. Al-Anfaal:17)***

## KATA PENGANTAR

*Alhamd lillâhi Rabb al-`Âlamîn,* dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **"STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK"** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhrudin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Khoirul Hidayah, M.H., selaku Dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tuaku tercinta Drs. Suwartono dan istikomah yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia

biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 November 2021

Penulis,

Muhammad Zamroni Ali Fikri
NIM 17220086

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

| | |
|---|---|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b | ط = th |
| ت = t | ظ = dh |

| | |
|---|---|
| ث = ts | ع = ‘(koma menghadap keatas) |
| ج = j | غ = gh |
| ح = h | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vokal (a) panjang | = | â | misalnya | قال | menjadi qâla |
| Vokal (i) panjang | = | î | misalnya | قيل | menjadi qîla |
| Vokal (u) panjang | = | û | misalnya | دون | menjadi dûna |

Khusus untuk bacaanya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya‟ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ى misalnya خير menjadi khayrun

## D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

## E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandangberupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun*.

4. Billâh „azzawajalla.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL ..... i**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....** Error! Bookmark not defined.

**HALAMAN PERSETUJUAN ..... ii**

**PENGESAHAN SKRIPSI ..... v**

**MOTTO ..... v**

**KATA PENGANTAR ..... vii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... x**

**DAFTAR ISI ..... xiv**

**DAFTAR TABEL ..... i**

**ABSTRAK ..... ii**

**ABSTRACT ..... iii**

**مستخلص البحث ..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Batasan Masalah ..... 8

E. Manfaat Penelitian ..... 9

F. Metode Penelitian ..... 9

G. Penelitian Terdahulu ..... 12

H. Sistematika Penulisan ..... 22

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 23**

A. Kerangka Teori ..... 23

1. Pengertian tentang Merek ..... 23

2. Pendaftaran Merek ..... 24

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Merek ..... 28

B. Konsep Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek ..... 29

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 32**

A. Kedudukan Hukum yang Diberikan Direktorat Jendral Hak Kekayaan intelektual Kepada Pemegang Hak Merek yang Sama-Sama Terdaftar. ..... 32

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Merek Yang Sama Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. ..... 38

1. Alasan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek oleh Ronny Lukito dengan Budiman Tjoh..... 38

2. Hasil Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JktPs.t Bagi Kedua Pihak. ..... 45

3. Analisa Yuridis Terhadap Kesesuaian Putusan Hakim dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Merek dan Indikasi Geografis. ..... 49

4. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Niaga Atas Pendaftaran Merek yang Tidak Sesuai dengan Asas Itikad Baik ..... 52

**BAB IV PENUTUP ..... 59**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

A. Buku ..... 61

B. Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-Undangan ..... 61

C. Sumber Lain (Jurnal, Skripsi, Tesis, Internet) ..... 61

**LAMPIRAN ..... 64**

# DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu**..... 21

# ABSTRAK

Fikri, Muhammad Zamroni Ali, 17220086, 2021. ***STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA MEREK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK***. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H.

**Kata Kunci**: Merek, Itikad Baik, Eiger.

Penyelesaian sengketa merek di Indonesia dapat dikaji dengan peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian merupakan sengketa merek EIGER antara Ronny Lukito melawan Budiman Tjoh pada putusan Mahkamah Agung Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. yang mengandung unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data penelitian berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang disusun kemudian dikaji berdasarkan asas itikad baik dalam hukum merek.

Hasil penelitian ini memaparkan pertimbangan majelis hakim pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst disebabkan karena kelalaian yang dilakukan aparat pemerintahan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual didalam menerima pendaftaran merek EIGER oleh Budiman Tjoh yang mengandung unsur itikad tidak baik. Walaupun EIGER milik Budiman Tjoh telah lebih dulu terdaftar, merek EIGER miliknya masih dapat diproses oleh hukum dan mampu dibuktikan oleh Ronny Lukito bahwa Budiman Tjoh telah melakukan pendaftaran merek EIGER dengan itikad tidak baik sehingga dapat merugikan Ronny Lukito dalam mendapatkan perlindungan hukum. Putusan Hakim yang membatalkan merek EIGER milik Budiman Tjoh yang mengandung unsur itikad tidak baik merupakan keputusan yang adil karena telah sesuai dengan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## ABSTRACT

Fikri, Muhammad Zamroni Ali, 17220086, 2021. ***Study Decision Number 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst About Brand Dispute Viewed from good faith principle.*** Undergraduate Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, M.H.

**Keywords**: Brand, Good faith, Eiger.

The resolution of brand disputes in Indonesia can be reviewed by the latest regulation of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Ministerial Regulation of Law and Human Rights Number 67 of 2016 regarding Brand Registration. The issue that wants to be discussed in this study is the EIGER brand dispute between Ronny Lukito and Budiman Tjoh in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. contains an element of bad faith in the registration of brands in the Directorate General of Intellectual Property Rights.

This research is a normative juridical research using research data in the form of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. The approach used is the statue approach and the case approach. The legal materials compiled are then reviewed based on the good faith principle in trademark law.

The results of this research explain the considerations of the panel of judges in the case of Supreme Court Decision Number 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst due to negligence by the government officials of the Directorate General of Intellectual Property in accepting the registration of the EIGER trademark by Budiman Tjoh who contains elements of bad faith. Although Budiman Tjoh's EIGER has already been registered, his EIGER brand can still be processed by law and Ronny Lukito can prove that Budiman Tjoh has registered the EIGER mark in bad faith so that it can harm Ronny Lukito in obtaining legal protection. The judge's decision to cancel Budiman Tjoh's EIGER mark containing elements of bad faith is a fair decision because it is in accordance with Article 21 Paragraph 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

**مستخلص البحث**

فكري, محمّد زمراني علي. رقم التسجيل 17220086, 2021, **دراسة على قرار رقم** -41/Pdt.Sus Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. **حول منازعة العلامة التجارية بنظر حسن نية،** بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: ريسما نور عارفة, الماجيستير.

---

الكالمات الرئيسية: العلامات التجارية، حسن نية, Eiger.

يمكن مراجعة حل نزاع العلامة التجارية في إندونيسيا من خلال أحدث لائحة للقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات والمؤشرات الجغرافية و اللائحة التنفيذية لوزير القانون وحقوق الإنسان رقم 67 لسنة 2016 بشأن تسجيل العلامة التجارية. المسألة التي نوقشت في الدراسة هي نزاع العلامة التجارية EIGER بين Ronny Lukito مع Budiman Tjoh في قرار المحكمة العليا رقم Pdt.Sus-/41 Pn.Niaga.Jkt.Pst. /2019/Merek يحتوي على عنصر سوء نية في تسجيل العلامات التجارية في المديرية العامة لحقوق الملكية الفكرية.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية باستخدام بيانات بحثية في شكل قرار المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم Pn.Niaga.Jkt.Pst. /2019/ Pdt.Sus-Merek/41. منهج البحث المستخدمة هناك نوعين منهج النظام و منهج الحال. بعد المواد القانونية مرتّبة ثم بنظر على أساس مبدأ حسن النية في قانون العلامة التجارية.

نتائج هذا البحث توضح نظر القاضى في قرار المحكمة العليا رقم41/Pdt.Sus-Merek /2019/ Pn.Niaga.Jkt.Pst. بسبب الإهمال الذي قام به الجهاز الحكومي للمديرية العامة لحقوق الملكية الفكرية في قبول تسجيل العلامة التجارية EIGER من قبل Budiman Tjoh الذي يحتوي على عنصر سوء نية. على الرغم من أن Budiman Tjoh يسجل العلامة التجارية EIGER أولا, لا يزال من الممكن معالجة يسجل العلامة التجارية EIGER لBudiman Tjoh بموجب القانون ويمكن إثباته من قبل Ronny Lukito بأن Budiman Tjoh قد سجل العلامة التجارية EIGER بسوء نية حتى يتمكن من إلحاق الضرر ب Ronny Lukito في الحصول على الحماية القانونية. كان حكم القاضي الذي ألغى العلامة التجارية EIGER ل Budiman Tjoh التي تحتوي على عنصر سوء نية قد قرارا عادلا لأنه كان وفقا للمادة 21 الفقرة 3 من القانون رقم 20 لعام 2016 بشأن العلامات التجارية والبيانات الجغرافية.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang penemu atau pencipta atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.[1] Secara realitasnya, hak kekayaan intelektual merupakan suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual secara luas sehingga menjadikan dunia bisnis menjadi tempat persaingan para pelaku bisnis terhadap produk-produknya untuk meningkatkan omzet dan keuntungan mereka, sehingga dituntut untuk menemukan suatu trobosan yang inovatif dan mempunyai nilai jual tinggi agar tetap bertahan, salah satunya dengan menggunakan merek.

Pengertian merek pada peraturan terbaru, merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, logo, kata, angka, huruf, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, hologram, suara, kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan seorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[2] Tanpa merek, tatanan perdagangan dapat dipastikan akan kacau karena merek merupakan tanda, baik bagi produsen dan konsumen dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Apabila persaingan usaha dilakukan secara sehat akan membentuk semangat para pelaku usaha berinovasi untuk meningkatkan kualitas produknya.

[1] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pertama (Malang: Setara Press, 2017), 1.
[2] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Sebaliknya, apabila dalam persaingan tersebut ada pihak yang merugikan pihak lainnya, maka disinilah peran hukum dapat memberikan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak termasuk memberikan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Pelaku usaha yang jujur tidak akan mengambil merek orang lain dan menguasainya seakan-akan menjadi merek buatannya sendiri. Itikad baik akan terlihat pada tiadanya niat untuk mendompleng atau meniru merek orang lain.[3]

Pendaftaran merek membutuhkan proses yang tidak sebentar. Saat pelaku usaha memohonkan pendaftaran merek dan sudah melengkapi seluruh ketentuan yang berlaku. Setelah itu, nomor permohonan dan tanggal penerimaan permohonan akan diberikan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Jika lolos, barulah merek tersebut secara resmi terdaftar bersamaan dengan penerbitan sertifikat pendaftaran merek dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diperoleh pemilik merek dari negara selama batas waktu yang ditentukan agar dapat menggunakan merek tersebut secara independen atau kepada pihak lain sesuai dengan asas itikad baik. Diberikannya hak ekslusif kepada pemilik merek terdaftar, maka pihak yang tidak berkepentingan dilarang untuk menggunakan merek terdaftar tersebut.[4]

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek diajukan

---

[3] Hendry Soelistiyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek* (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 3.

[4] Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

kepada petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum *cq*[5] Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, maka Direktorat Merek memiliki wewenang untuk menolak pendaftaran merek terhadap permohonan merek yang dinilai mengandung unsur asas itikad tidak baik. Sehingga, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menjadi penentu pertama kepada sebuah merek dapat diterima atau ditolak. Jika suatu merek terdaftar telah diterima oleh Derektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, kemudian timbul perbedaan pendapat dengan merek yang lebih dahulu terdaftar, maka hakim yang akan menjadi penentu bagi kedua pihak merek terdaftar tersebut di dalam pengadilan.[6]

Pembatalan merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diajukan dengan prosedur gugatan perdata oleh pihak yang berkepentingan. Pembatalan merek hanya dapat digugat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Batas waktu tersebut tidak berlaku apabila didalamya terdapat unsur itikad buruk atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama dan ketertiban umum. Jika ada pihak yang berkepentingan menemukan bahwa merek yang telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, pendaftarannya dapat digugat untuk dibatalkan ke Pengadilan Niaga dan dapat diajukan hingga tingkat kasasi.[7]

---

[5] Merupakan singkatan dari “Casu Quo”. Frasa berbaasa latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.

[6] Indirani Wauran, "Kaidah Hukum Mengenai Peniruan Merek Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Bag 1," *The Wicaksonos*, 2 Desember 2008, diakses 5 Agustus 2021, http://www.thewicaksonos.info/kaidah-hukum-mengenai-peniruan-merek-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bag-1.html.

[7] Pasal 77 sampai 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sengketa merek yang dinilai melanggar asas itikad baik salah satunya pendaftaran gugatan ke Pengadilan Niaga pada sengketa memperebutkan merek EIGER antara Ronny Lukito menggugat kepada Budiman Tjoh sebagai pendaftar pertama merek EIGER pada tahun 1987 dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditujukan kepada Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor 41//Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.[8] Gugatan yang diajukan Ronny Lukito ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melindungi jenis-jenis barang berupa pakaian; kutang wanita; jas; jaket; t-shirt; kaos singlet; kaos kaki; sarung tangan; dasi; ikat pinggang; topi; ikat kepala; sepatu; sandal; scarf; korset; rompi; kerudung kepala; manset; songkok; sol sepatu; sol sandal; jas hujan; penutup kepala dengan nomor registrasi D00.2014.019111 dan membatalkan merek terdaftar EIGER kelas 25 dengan jenis-jenis barang kaos kaki; ikat pinggang (pakaian) dengan nomor registrasi IDM000495808 dan kelas 25 dengan jenis-jenis barang kaos kaki ban pinggang dengan nomor registrasi IDM000087029 atas nama Budiman Tjoh dari Daftar Umum Merek.

Hakim Pengadilan Niaga akhirnya memutuskan pemegang hak merek EIGER dimenangkan oleh Ronny Lukito pada sidang putusan yang berlangsung pada 28 Oktober 2019 lalu.[9] Majelis hakim memutuskan pemegang merek EIGER untuk jenis barang kelas 25 yaitu kaos kaki dan ikat pinggang lebih berhak dimiliki kepada Ronny Lukito bukan Budiman Tjoh. Sehingga, hasil putusan pengadilan

[8] Direktori Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

[9] Choirul Arifin, "Eiger Menangi Gugatan Sengketa Merek Atas Produk Kaos Kaki Dan Ikat Pinggang," *Tribunbisnis*, 31 Oktober 2019, diakses 23 Desember 2020, https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/10/31/eiger-menangi-gugatan-sengketa-merek-atas-produk-kaos-kaki-dan-ikat-pinggang.html.

tersebut membatalkan merek EIGER yang didaftarkan oleh Budiman Tjoh.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan EIGER milik Ronny Lukito karena mereknya telah memenuhi syarat sebagai pendaftar merek yang beritikad baik karena telah melakukan produksi sejak tahun 1970 sesuai dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[10] Kekalahan Budiman Tjoh dalam sengketa kepemilikan merek EIGER didasarkan bahwa Budiman Tjoh memproduksi bahan-bahan kosmetik dan sejenisnya bukan memproduksi barang yang telah didaftarkan ke Direktorat Merek, walaupun Budiman Tjoh telah mendaftarkan merek EIGER terlebih dahulu.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan Jessica Candrakentjana dan Ariawan Gunadi dalam jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020." Menurut Jessica, perlindungan hukum merek di Indonesia hanya diberikan kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan merek miliknya dengan prinsip *first to file*. Hakim dalam memutus sengketa merek tidak tepat, karena hakim lebih memilih menganggap merek yang didaftarkan lama setelah merek Tergugat didaftarkan adalah merek yang terkenal daripada mempertimbangkan prinsip *first to file* dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek, seperti ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan.[11]

---

[10] Redaksi Warta Ekonomi Online, "Tok! Eiger Menangkan Kasasi Sengketa Merek." *Redaksi Warta Ekonomi Online*, 9 Juli 2020, diakses 19 Desember 2020. https://www.wartaekonomi.co.id/read293934/tok-eiger-menangkan-kasasi-sengketa-merek.

[11] Jessica Candakentjana dan Ariawan Gunadi, "Tinjauan Ketetapan Putusan Hakim Dalam

Shaniya Astarini, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tanggerang Tahun 2020, yang berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal EIGER dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst." Shaniya Astarini melakukan penelitian tentang putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan merek EIGER dan penerapan legal merek dagang di Indonesia khususnya perlindungan terhadap merek terkenal berdasarkan pada peraturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Shaniya juga ingin menerapkan kriteria merek terkenal EIGER merek milik Ronny Lukito. Hasil penelitian menyatakan bahwa Shaniya menyetujui atas keputusan hakim untuk membatalkan merek EIGER milik Budiman Tjoh karena terbukti merek EIGER milik Ronny Lukito merupakan merek terkenal di kalangan masyarakat.[12]

Perbedaan penelitian yang dilakukan Jessica dan Ariawan dengan penulis bahwa, Jessica dan Ariawan meneliti prinsip perlindungan hukum atas merek yang terdaftar pertama, sedangkan penelitian penulis menganalisa sengketa merek ditinjau dari asas itikad baik dari masing-masing pihak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan lainnya Shaniya dengan peneliti bahwa, Shaniya meneliti sengketa merek EIGER terhadap prinsip perlindungan merek terkenal, sedangkan penelitian penulis menganalisa konteks sengketa merek EIGER ditinjau dari asas

---

Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020," *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2 (2020): 47.

[12] Shaniya Astarini, "Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal 'EIGER' Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst." (Undergraduate thesis, Universitas Pelita Harapan, 2020).

itikad baik dari masing-masing pihak menurut peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip penting itikad baik menurut penulis harus dilihat dari kedua belah pihak yang bersengketa agar dapat diputuskan dengan putusan yang adil.

Dari kasus diatas dapat diasumsikan bahwa, merek yang terdaftar secara resmi dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan merek dari pihak-pihak yang memiliki itikad buruk terhadap merek tersebut. EIGER milik masing-masing pihak merupakan merek terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang sama-sama dilindungi haknya. Disinilah pentingnya asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa antara merek EIGER milik masing-masing pihak dengan sudut pandang yang luas sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tentang Sengketa Merek Ditinjau dari Asas Itikad Baik.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dua merek yang sama terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. tentang merek yang sama terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ditinjau dari asas itikad baik?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dua merek yang sama terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. merek yang sama terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ditinjau dari asas itikad baik.

## D. Batasan Masalah

Dalam pembahasan mengenai sengketa merek EIGER akan mengarah ke berbagai bidang, namun dalam penelitian ini agar masalah yang akan dibahas tidak meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti diantaranya kedudukan dua merek yang sama terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan sengketa merek EIGER antara Budiman Tjoh dan Ronny Lukito harus dilihat pihak yang beritikad baik dan tidak beritikad baik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Adapun secara teoritis diharap bermanfaat untuk:

   a. Pengembangan ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan asas itikad baik terkait sengketa merek.
   b. Memberikan pembahasan secara spesifik asas iktikad baik terkait sengketa merek ditinjau dari Undang-Undang Republik tentang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

   Adapun secara praktis diharap bermanfaat untuk:

   a. Memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan asas itikad baik terkait sengketa merek.
   b. Memberikan pembahasan secara spesifik asas itikad baik terkait sengketa merek ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini disebut dengan penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan penelitian ini, penulis ingin meneliti dan mengkaji Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. tentang sengketa merek EIGER antara Rony Lukito dengan Budiman Tjoh. Penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analisis terhadap data penelitian yang berupa putusan Mahkamah Agung tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang sesuai dengan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau masalah yang ada dalam penelitian. Sehingga pendekatan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
b. Pendekatan kasus (*cases approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.

3. Bahan Hukum

Adapun dalam sumber bahan hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:

a. Bahan hukum primer, yang berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini termasuk putusan pengadilan yang diteliti yaitu Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
b. Bahan hukum sekunder, yang berisi penjelasan yang mendukung dari bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan konsep asas itikad baik, artikel, jurnal yang berkaitan dengan Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
c. Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung informasi terkait dengan penelitian.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, maka teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui dokumentasi data-data yang dikumpulkan. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, konsep asas itikad baik. Kemudian peneliti memaparkan, menelaah, dan mengkaji objek penelitian dengan peraturan yang berlaku dengan teori yang ada.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dari data yang telah dikumpulkan, akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. yaitu seluruh data yang terkumpul kemudian disusun dengan sistematis sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang mengarah pada norma hukum positif yang sesuai dengan pokok permasalahan. Selanjutnya dilakukan analisa Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian dikaitkan dengan konsep asas itikad baik yang menjadi pokok masalah penelitian.

## G. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang telah melakukan analisis putusan tentang merek. Penulis memberi beberapa penelitian terdahulu guna untuk menghindari plagiasi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi rujukan oleh penulis:

1. Fikri Robiatul Khusniah, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Hak Merek di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia Dengan PT Ratna Khatulistiwa)"*. Fikri Robiatul melakukan penelitian tentang sengketa merek yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu tentang pendafataran merek beritikad tidak baik. Seperti sengeketa antara PT Inter IKEA System BV Swedia melawan PT. Ratania Khatulistiwa. IKEA

merupakan nama merek terkenal dari sebuah perusahaan asal Swedia sedangkan PT. Ratania Khatulistiwa merupakan perusahaan asal Indonesia yang menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga mengabulkan guagatan dari PT. Ratania Khatulistiwa yaitu menghapus merek milik IKEA BV Swedia dengan tuduhan telah menidurkan mereknya (*non-use*). Merasa keberatan terhadap putusan pengadilan Niaga tersdebut PT Inter IKEA System BV Swedia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Inter IKEA System BV Swedia dan menguatkan putusan dari Pengadilan Niaga. Permasalahan penelitian ini mengenai penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan tinjauan hukum Islam terkait dengan penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Hasil penelitian menyatakan bahwa permohonan merek yang diajukan dengan unsur itikad tidak baik harus ditolak sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mahkamah Agung didalam Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dinilai tidak mepertimbangkan unsur itikad buruk dari PT Ratania Khatulistiwa yang hanya bertujuan membonceng keterkenalan dari merek IKEA Swedia. Merek IKEA Swedia merupakan pemilik sah merek “IKEA” dan dapat membuktikan bahwa IKEA Swedia adalah merek yang terkenal. Kedua, Islam menetapkan hak merek sebagai hak kekayaan atau hak milik,

dan melarang mengambil hak orang lain dengan jalan yang salah. Fatwa Majelis Ulama' Indonesia menerangkan bahwa melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual hukumnya adalah haram.[13]

2. Eudea Adeli Arsy, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2017 yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Bossini Dan Curesonic (Studi Putusan MA No 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Kasus Merek Bossini dan Putusan MA No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Kasus Merek Curesonic)"*. Eudea Adeli Arsy melakukan penelitian tentang penerapan prinsip perlindungan merek terkenal pada kasus Bossini dan Curesonic terhadap putusan MA No 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan putusan MA No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Permasalahan dalam penelitian ini menemukan banyaknya putusan dalam kasus pelanggaran merek tidak sesuai dengan prinsip perlindungan merek terkenal yang diberikan oleh Undang-Undang Merek di Indonesia disebabkan karena terdapat kelemahan-kelemahan yang muncul baik dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

   Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ditemukan kelemahan dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, tidak adanya pengertian merek terkenal, tidak adanya pengertian tentang teori reputasi dan tidak dicantumkan syarat-

[13] Fikri Robiatul Khusniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan Pt Ratania Khatulistiwa)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

syarat suatu merek dapat ditolak.[14]

3. Astrid Rahma Ayu, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Dagang HUGO BOSS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)".* Astrid Rahma Ayu melakukan penelitian tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya logo HUGO BOSS dan HUGO SPORT yang mengakibatkan kerugian di satu pihak. Penelitian ini menjelaskan secara yuridis normatif putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

   Hasil penelitian menyatakan sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem *first to file* yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi, akan tetapi berlandaskan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran merek harus dengan itikad baik. Dalam kasus ini, HUGO SPORT di Indonesia hanya dia yang dilindungi haknya. Dalam hal ini, perlu dilindungi juga merek HUGO BOSS yang merupakan merek yang sudah terkenal. Merek HUGO BOSS harus dilindungi dari pemboncengan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak pesaingnya yang hanya ingin mendompleng ketenaran merek HUGO BOSS tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris dan

[14] Euda Adeli Arsy, "Tinjauan Yuridis Penerapan Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Bossini Dan Curesonic (Studi Putusan MA No 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tentang Kasus Merek Bossini Dan Putusan MA No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tentang Kasus Merek Curesonic)." (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[15]

4. Jessica Candrakentjana dan Ariawan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul *"Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020".* Jessica dan Ariawan melakukan penelitian tentang putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan merek EIGER dari pemilik pertamanya yaitu Budiman Tjoh. Perlindungan hukum merek di Indonesia hanya diberikan kepada pemilik merek yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya dengan prinsip *first to file*. Namun Budiman Tjoh selaku pemilik yang pertama kali mendaftarkan merek tidak merasakan perlindungan merek sesuai dengan prinsip tersebut. Penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum atas merek terdaftar pertama.

   Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim dalam memutus sengketa merek tidak tepat, karena hakim lebih memilih menganggap merek yang didaftarkan lama setelah merek Tergugat didaftarkan adalah merek yang terkenal daripada mempertimbangkan prinsip *first to file* dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan.[16]

---

[15] Astrid Rahma Ayu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Dagang Hugo Boss (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

[16] Jessica Candakentjana dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Ketetapan Putusan Hakim Dalam*

5. Shaniya Astarini, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tanggerang Tahun 2020, yang berjudul "*Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal "EIGER" Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst".* Shaniya Astarini melakukan penelitian tentang putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan merek EIGER dan bagaimana penerapan legal merek dagang di Indonesia khususnya perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Shaniya juga ingin menerapkan kriteria merek terkenal EIGER merek milik Ronny Lukito. Sedangkan penulis membahas sengketa merek EIGER dengan meninjau dari asas itikad baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari konteks tersebut akan menjadikan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Shaniya memunculkan perbedaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Shaniya menyetujui atas keputusan hakim untuk membatalkan merek EIGER milik Budiman Tjoh karena terbukti merek EIGER milik Ronny Lukito merupakan merek terkenal di kalangan masyarakat.[17]

---

*Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020.* Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2.

[17] Shaniya Astarini, "Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal 'EIGER' Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst." (Undergraduate thesis, Universitas Pelita Harapan, 2020).

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fikri Robiatul Khusniah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Hak Merek di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia Dengan PT Ratna Khatulistiwa). | Penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dengan asas itikad baik pada putusan sengketa merek | Fikri Robiatul Khusniah meneliti putusan Mahkamah Agung tentang peniruan merek asing terkenal yang dilakukan oleh pesaing usaha di Indonesia, sedangkan penelitian penulis menganalisa putusan tentang peniruan merek dalam negeri. |
| 2. | Eudea Adeli Arsy, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang | Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Bossini Dan Curesonic (Studi | Penelitian tentang analisis putusan hakim pada sengketa merek | Eudea Adeli Arsy meneliti prinsip perlindungan merek terkenal ditinjau Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Putusan MA No 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Kasus Merek Bossini dan Putusan MA No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Kasus Merek Curesonic). | | sedangkan penelitian penulis menganalisa sengketa merek ditinjau dari asas itikad baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. |
| 3. | Astrid Rahma Ayu, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri | Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Dagang HUGO BOSS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017). | Penelitian mengenai analisis putusan hakim tentang sengketa merek | Astrid Rahma Ayu meneliti tentang pelanggaran merek dan lemahnya aturan hukum di Indonesia terkait merek, sedangkan penelitian penulis menganalisa sengketa merek ditinjau dari asas itikad baik menurut Undang-Undang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Syarif Hidayatullah, Jakarta | | | Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. |
| 4. | Jessica Cadrakentjana dan Ariawan | Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 | Penelitian mengenai analisis kasus sengketa merek EIGER antara Ronny Lukito dengan Budiman Tjoh. | Jessica dan Ariawan meneliti prinsip perlindungan hukum atas merek terdaftar pertama menurut Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian penulis menganalisa sengketa merek ditinjau dari asas itikad baik bagi masing-masing pihak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. |
| 5. | Shaniya Astarini, Progam Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tanggerang | Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal "EIGER" Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/PN. Niaga Jkt.Pst. | Penelitian mengenai analisis putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst | Shaniya meneliti sengketa merek EIGER terhadap prinsip perlindungan merek terkenal, sedangkan penelitian penulis menganalisa konteks sengketa merek EIGER ditinjau dari asas itikad baik bagi masing-masing pihak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. |

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu**

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan di bawah ini:

Bab I: Pendahuluan

Berisi gambaran penelitian yag dilakukan. Dimulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Berisi dua bentuk. Pertama, kerangka teori antara lainnya pengertian merek, pendaftaran merek, upaya penyelesaian sengketa merek. Kedua, kerangka konseptual yaitu konsep asas itikad baik.

Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian karena pada bagian ini tahap mengalisis putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga JktPst. ditinjau dari asas itikad baik.

Bab IV: Penutup

Bab akhir pada penelitian skripsi. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada tahap ini merupakan hasil akhir jawaban dari rumusan masalah. Kemudian saran adalah usulan maupun anjuran kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teori

### 1. Pengertian tentang Merek

Dikutip dari publikasi *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) tentang merek. Pengertian merek merupakan tanda untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan penjelasan secara lengkap dari tanda yang dimaksud, yaitu berupa logo, gambar, nama, kata, angka, huruf dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, susunan warna, hologram, suara atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Di beberapa negara, slogan iklan juga dianggap sebagai merek. Selain itu, berkembang konsep di beberapa negara yang menerima pendaftaran merek yang kurang biasa didaftarkan seperti warna tunggal, tanda tiga dimensi, baik yang berupa bentuk produk maupun kemasan atau tanda yang dapat didengar dan dicium (bau).[18]

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan lebih kompleks

[18] Tim Penerjemah, *Intellectual Property for Business, Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek Untuk Usaha Menengah Kecil*. (Jakata: KADIN Indonesia (Publikasi WIPO (*World Intellectual Property Organization)* Nomor 900, 2008), 3.

dengan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[19]

Merek memiliki fungsi utama, yaitu ditujukan kepada konsumen agar dapat menandai produk yang dimiliki oleh satu perusahaan, sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki para pesaingnya.[20] Dalam kegiatan perdagangan, merek berperan untuk mewakili reputasi dan citra produsen dan membantu memudahkan konsumen mencirikan produk yang diinginkan atau menemukan barang yang dapat memenuhi harapan mereka.

### 2. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan seorang pengusaha apabila telah memiliki produk barang dan/atau jasa tertentu dan dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut secara individu atau melalui bantuan dari kuasanya secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa lndonesia.[21]

Dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek memberikan hak ekslusif kepada perusahaan pemilik merek agar dapat mencegah

---

[19] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pertama (Malang: Setara Press, 2017), 54.
[20] Tim Penerjemah, *Intellectual Property for Business, Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek Untuk Usaha Menengah Kecil*. (Jakata: KADIN Indonesia (Publikasi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Nomor 900, 2008), 4.
[21] Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan pemilik merek terdaftar tersebut selama batas waktu yang ditentukan dan berhak menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[22] Tanpa pendaftaran merek, tidak akan ada hak atas merek.

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memaparkan merek tidak dapat didaftarkan apabila:[23]

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, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. Tidak memiliki daya pembeda;
f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada

[22] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pertama (Malang: Setara Press, 2017), 152.
[23] Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pokoknya atau keseluruhannya dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:[24]

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;
d. Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut:[25]

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;
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.

Penolakan permohonan terhadap merek yang sama pada pokoknya atau

[24] Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
[25] Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang didaftarkan. Mengingat merek merupakan penentu kesuksesan sebuah perusahaan dalam kegiatan perdagangan, maka perlu dipastikan bahwa merek tersebut sudah terdaftar agar mendapat perlindungan hukum.

Pemakaian merek yang dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya dibagi menjadi tiga macam, antara lain:[26]

1. *Similarity in appearance* (kemiripan dalam penampilan), dapat membingungkan dalam bentuk penggambaran.
2. *Similarity in sound* (kemiripan dalam bunyi/pengucapan), dapat membingungkan dalam bentuk pengucapan.
3. *Similarity in concept* (kemiripan dalam konsep makna), dapat membingungkan dalam arti pada suatu bentuk memiliki persamaan dalam pengucapan.

Merek yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan

[26] Farly Lumopa dkk., "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Yuridis* Volume 5 Nomor 2 (2018): 283.

merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.[27]

Dalam Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi kesempatan bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan untuk penghapusan merek terdaftar dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir akan dibatalkan pendaftarannya. Maka, hal ini berarti bahwa seseorang dapat kehilangan hak atas merek yang dimiliki tersebut dari Daftrar Umum Merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.[28]

### 3. Upaya Penyelesaian Sengketa Merek

Sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Menurut istilahnya, sengketa merupakan konflik yang terjadi antara orang atau badan hukum berkepentingan sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedua pihak tersebut. Sengketa merek adalah pertentangan atau pelanggaran terhadap salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian atas hak merek tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya penyelesaian hukum bagi pemegang merek

---

[27] Pasal 35 Ayat 1 Sampai 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[28] Tim Penerjemah, *Intellectual Property for Business, Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek Untuk Usaha Menengah Kecil*. (Jakata: KADIN Indonesia (Publikasi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Nomor 900, 2008), 17.

yang haknya dilanggar oleh pihak pesaingnya, antara lain:[29]

1. Gugatan perdata, diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) sampai (3) Undang-Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.
2. Tuntutan pidana, diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negoisasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang.

## B. Konsep Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek

Secara umum jangkauan pengertian itikad buruk meliputi perbuatan *fraud* (penipuan), *misleading* (menyesatkan) dan perbuatan yang menghilangkan kewajiban hukum demi memperoleh keuntungan semata. Dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara tidak jujur.[30]

Jika pemohon mendaftarkan merek dengan niatan untuk menjiplak, meniru atau mengikuti merek pihak lain demi keuntungan usahanya sendiri kemudian menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan

[29] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pertama (Malang: Setara Press, 2017), 61.
[30] Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, Volume 10 Nomor 1 (2010): 47.

konsumen merasa terkecoh, maka permohonan tersebut ditolak karena diajukan oleh pemohon yang beritikad buruk sesuai dengan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sejalan dengan *Article 6 bis (1) Paris Convention*:[31]

> *"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith."*

Menjelaskan secara konsepsional menggariskan prinsip yang melarang pendaftaran dan penggunaan merek yang merupakan hasil peniruan, perbanyakan atau terjemahan dari merek pihak lain, yang dianggap merupakan merek terkenal yang dapat menyesatkan atau membingungkan masyarakat.

Secara normatif, pendaftaran merek dibangun dari konsep itikad baik, akan tetapi definisi *bad faith* tidak ditegaskan dalam peraturan yang baru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini membebankan kepada Direktorat Jendral Merek untuk memaknai konsep *bad faith* didalam memeriksa, menilai dan memutuskan apakah permohonan pendaftaran merek tersebut akan diterima atau ditolak.[32] Dalam

---

[31] Keputusan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

[32] Hendry Soelistiyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek* (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 77.

prakteknya, jika suatu merek yang sudah terdaftar maka diterbitkan sertifikat merek, menandakan sudah lolos uji pemeriksaan di Direktorat Jendral Merek dan jika ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan menganggap merek terebut memiliki persamaan atau kemiripan, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan.[33]

Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan penerapan dari ketentuan *Article 6 bis (3) Paris Convention* tentang Merek Terkenal (*Well Known Marks*).[34]

> *"No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith."*

Menyatakan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad buruk dan/atau merek tersebut telah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.[35]

---

[33] Pasal 76 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[34] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

[35] Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

# BAB III

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Hukum yang Diberikan Direktorat Jendral Hak Kekayaan intelektual Kepada Pemegang Hak Merek yang Sama-Sama Terdaftar.

Seiring dengan perubahan teknologi, sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*;
b. Kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan;
c. Kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Konsep inilah yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Disebabkan kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta atau penemu. Oleh karena itu peniruan atau pendomplengan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik dan aturan hukum yang berlaku.[36]

Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari regulasi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terkait kedudukan hukum pemegang merek dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

[36] Khaerul H Tanjung, "Teori Hukum & Praktek Hukum (Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum Dan Masyarakat)," dipublikasi 2019, diakses 10 November 2021, http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hakkekayaan-intelektual.html.

tentang Merek dan Indikasi Geografis.

> *"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pernilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".*[37]

Seseorang mempunyai kedudukan pemegang hak atas merek, apabila merek yang didaftarkannya telah terdaftar sebagaimana didalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.

> *"Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar".*[38]

Melalui uraian itu dapat kita lihat bahwasannya pemegang hak merek diberikan keleluasaan untuk mempergunakan merek yang dipegangnya dan terdaftar. Termasuk untuk mempergunakannya sendiri maupun memberikan hak izinya kepada pihak lain dengan maksud mendapat keuntungan. Hal itu berlaku jika sudah ada pengakuan atas hak kekayaan intelektual dari merek yang dimaksud oleh Direktotar Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

*Reward theory* (Teori Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual) menurut Robert M. Sherwood dijelaskan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan menciptakan individu-individu lain untuk berkreasi. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan yang memiliki daya pacu bagi orang

---

[37] Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

[38] Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

untuk berkarya.[39] Sudah merupakan konsekeunsi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hal eksklusif untuk mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual tersebut sebagai imbalan atau jerih payahnya itu.

Adanya perlindungan untuk hak kekayaan intelektual dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan yang diciptanya dengan aman. Rasa aman itulah yang kemudian membentuk suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Dengan perlindungan hukum ini masyarakat juga dapat ikut menikmati produk-produk yang selalu membaik. Berkaitan dengan sistem perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu:

a. Sistem perlindungan konstitutif, yaitu suatu pendaftaran merupakan suatu keharusan. Hak atas suatu ciptaan atau temuan ada setelah adanya suatu pendaftaran. Dalam sistem ini, menimbulkan kepastian hukum;
b. Sistem perlindungan deklaratif, yaitu bahwa suatu penemuan atau ciptaan pendaftarannnya bukan merupakan suatu keharusan sehingga didaftarkan atau tidak tetap, mendapatkan perlindungan asal bisa membuktikan bahwa dialah sebagai penemu atau pencipta pertama. Dalam sistem ini hanya

[39] Khaerul H Tanjung, "Teori Hukum & Praktek Hukum (Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum Dan Masyarakat)," dipublikasi 2019, diakses 10 November 2021, http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hakkekayaan-intelektual.html..

menimbulkan dugaan hukum.[40]

Terkait Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari contoh kasus pada Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Seperti uraian yang telah dipaparkan di latar belakang sebelumnya bahwasannya persoalan di dalam perkara tersebut terkait adanya sengketa merek yang sama-sama terdaftar di Daftar Umum Merek milik Budiman Tjoh dengan Ronny Lukito.

Pada dasarnya dalam menilai ketentuan hukum yang digunakan pada saat sekarang ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam contoh kasus itu Budiman Tjoh sebagai pendaftar merek yang terlebih dahulu, maka diberi hak untuk membuat dan mendistribusikan secara sah di Indonesia pada kelas 25 dengan jenis-jenis barang kaos kaki; ikat pinggang (pakaian) dengan nomor registrasi IDM000495808 dan kelas 25 dengan jenis-jenis barang kaos kaki ban pinggang dengan nomor registrasi IDM000087029 dengan Merek dagang EIGER dan melakukan setiap langkah hukum yang diperlukan serta setiap dan semua tindakan hukum untuk menuntut setiap dan semua orang atau badan atas pelanggaran dan/atau penggunaan Merek dagang EIGER serta untuk menuntut setiap produsen EIGER atas produk palsu dan/atau tiruan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dipenuhi oleh Penggugat dalam

[40] Fahmi Anugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek" (Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

contoh kasus tersebut sebagai orang atau pihak yang mempunyai kedudukan secara hukum untuk memperoleh hak atas merek dan dapat mempergunakannya untuk dirinya sendiri seperti dalam kegiatan usaha perdagangan. Di dalam menguatkan kedudukan hukumnya juga dinyatakan bahwa pihak Penggugat sudah memperoleh Sertifikat Merek yang merupakan salah satu bukti konkrit terkait kedudukan hukum seseorang sebagai pemegang hak merek terdaftar, hal itu sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

Sertifikat Merek memuat:

a. Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
b. Nama dan alamat tengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
c. Tanggal Penerimaan;
d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. Label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang 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.

Atas dasar itu, Budiman Tjoh dengan tegas menyatakan sebagai pemegang hak merek EIGER dalam gugatan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sehingga sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum dalam kepemilikan hak atas merek tersebut, diberikan suatu perlindungan hukum seusai Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah itu pihak pemegang juga mengatakan telah memperpanjang jangka waktu perlindungan Merek sebagaimana surat dari Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Melalui uraian itu semua dipahami bahwa Kedudukan Hukum yang Diberikan Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada Pemegang Hak Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip Itikad Baik dapat dilihat dari berbagai alasan si Pemegang hak merek terdaftar yang mengaku memiliki hak atas merek tersebut dan merek tersebut telah terdaftar dan dimasukkan dalam Daftar Umum Merek, selanjutnya untuk memperkuat kedudukan kepemilikannya secara hukum pemegang hak merek itu telah memperoleh sertifikat hak merek atas nama dirinya.

Namun pada fakta hukum yang terjadi, adanya gugatan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst disebabkan karena Merek EIGER milik Budiman Tjoh yang telah terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000087029 dan

IDM000495808 menurut laporan survei terhadap peredaran barang dengan merek EIGER atas nama Budiman Tjoh, dalam menjalankan kegiatan usahanya ada dibidang kegiatan usaha kosmetik dan terbukti tidak memproduksi barang dengan merek EIGER di kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ikat pinggang, dan alamat pendaftaran maupun alamat surat menyurat milik Tergugat tidak diketemukan adanya aktivitas produksi dan pemasaran yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen.

## B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Merek Yang Sama Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.

### 1. Alasan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek oleh Ronny Lukito dengan Budiman Tjoh.

Diajukannya sebuah permohonan pembatalan merek terdaftar adalah untuk menghilangkan atau menghapuskan suatu merek terdaftar sehingga merek tersebut tidak terdaftar lagi dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jendral

Hak Kekayaan Intelektual. Akibatnya, merek yang dihapuskan tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum dari negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau kuasanya kepada menteri dalam hal ini Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.[41]

Merek yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dilindungi oleh hukum dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang selama kurun waktu yang sama (sepuluh tahun kedepan) dimulai pada 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi merek terdaftar tersebut dan masih dapat diajukan sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek sesuai ketentuan yang berlaku menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[42]

Undang-undang tidak melarang apabila ada pengajuan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang/jasa yang tidak sejenis,[43] kecuali terhadap merek terkenal sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan (3) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS). Dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan:

---

[41] Heri Aryanto, "Beracara Di Pengadilan Niaga Dalam Perkara Gugatan Merek," *SNH law office.com*, dipublikasi 2020, diakses 13 Oktober 2021, https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/62-beracara-di-pengadilan-niaga-dalam-perkara-gugatan-merek-3.

[42] Pasal 35 Ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[43] Pembatalan Merek diatur dalam Pasal 16 Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

> *"Article 6 bis ofthe Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known. Members shall take account of the knowledge of the trademark in relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark."*

Dalam Pasal 16 ayat (3) menyatakan:

> *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*

Jika meninjau ketentuan konvensi Paris terdapat beberapa hal utama dalam menentukan suatu merek menjadi *well-known* yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek ersebut;
2. Pengetahuan masyarakat terhadap promosi merek tersebut;
3. Perlindungan terhadap merek terdaftar (terkenal) diberikan pula terhadap barang atau jasa yang tidak serupa/sejenis apabila dapat menimbukan kesan memiliki hubungan dan pemilik merek terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya.

Alasan-alasan hukum yang dapat diterima dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada sengketa merek EIGER milik Ronny Lukito dan EIGER milik Budiman Tjoh, antara lain:

**a) Merek EIGER milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik.**

Pendaftar merek jika diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pasti akan mendapatkan perlindungan hak atas merek. Jika ada

2 (dua) merek yang sama terdaftar, maka kedua merek tersebut akan memperebutkan hak eksklusif atas mereknya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Kepastian hukum yang dicari oleh para pemilik merek diputuskan di Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan penghapusan atau pembatalan merek. Karena menurut P.D.D. Dermawan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha mempunyai fungsi, antara lain:[44]

1) Sebagai indikator sumber, untuk membuktikan bahwa produk yang diproduksi oleh pelaku usaha bersumber secara sah dan profesional pada unit usaha miliknya.
2) Sebagai indikator kualitas, untuk dapat dijadikan sebagai bentuk jaminan kualitas terhadap produk-produk yang diproduksi oleh unit usaha miliknya dan terlebih lagi untuk merek-merek terkenal.
3) Sebagai indikator sugestif, untuk menanamkan kepada masyarakat bahwa merek miliknya memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Majelis Hakim mencermati kedua merek EIGER milik Penggugat dengan merek EIGER milik Tergugat mempunyai persamaan dalam bunyi (*Similarity in sound*). Apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya juga sama. Sehingga, di pasar sering konsumen atau pemakai merek EIGER milik Penggugat, terkecoh atau tersesatkan dengan merek EIGER milik Tergugat, karena dari nama dan

[44] Farly Lumopa Dkk, "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Yuridis* Volume 5 Nomor 2 (2018): 281.

jenis barang yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan.

Menurut laporan survei atas peredaran barang dengan merek EIGER atas nama Budiman Tjoh, yang dibuat oleh PT. Berlian Delta Plansearch-Market Research dan Marketing Consultants, tertanggal 11 April 2019. Dimana pada survei tersebut pada pokoknya menyebutkan Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya ada dibidang kegiatan usaha kosmetik, Tergugat tidak memproduksi barang-barang dengan merek EIGER di kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ikat pinggang, dan alamat pendaftaran maupun alamat surat menyurat milik Tergugat tidak diketemukan adanya aktivitas produksi atau pemasaran.

Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim untuk melakukan survei secara mandiri untuk dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa merek ini telah sesuai dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[45]

> *"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain 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 tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.*
>
> *Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau*

[45] Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

*tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."*

**b) Merek EIGER milik Penggugat merupakan merek terkenal.**

Penggugat memulai bisnis dan kegiatan usahanya dalam memproduksi tas sejak tahun 1970-an di kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan usaha dalam memproduksi tas ini Penggugat lakukan berawal dari skala kecil berupa industri rumahan. Pada tahun 1980-an Penggugat mulai mengembangkan bisnisnya dan telah memiliki berbagai lini produk tas dan produk aksesoris lain selain tas. Kegiatan usaha Penggugat ini kemudian bertransformasi menjadi industri skala besar yang memproduksi berbagai produk tas dengan berbagai jenis/tipe sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya. Selama menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat memiliki beberapa merek untuk produk-produk yang dihasilkan. Merek-merek dari produk Penggugat diantaranya merek BODYPACK dan EIGER. Merek EIGER milik Penggugat terdaftar pertama kali di Turut Tergugat dengan Nomor Agenda Permohonan D00.2014.019111 di kelas 25 pada tanggal 17 Februari 2012. Bahwa selain pengajuan berbagai permohonan pendaftaran merek di Turut Tergugat.

Penggugat telah mendaftarkan mereknya di luar negeri yaitu diantaranya di negara Austarlia, Benelux, Brunei Darussalam, Kamboja, Jepang, Republik Rakyat Cina, Kolombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Italia, Mexico, Selandia Baru, India, Portugal, Yunani, Swedia, Spanyol, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Mongolia, Thailand, Turki,

Afrika Selatan, Korea Selatan, Papua New Guinea, Filipina dan Vietnam dikelas 18 dan 25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui hal tersebut Penggugat telah terbukti membuat merek EIGER menjadi merek terkenal di Indonesia maupun manca negara sejak tahun 1970.

Majelis Hakim mencermati pengetahuan umum masyarakat mengenai merek EIGER milik Ronny Lukito dan diperhatikan juga promosi yang dilakukan dengan gencar melalui iklan di berbagai media, publikasi, sponsor pada acara-acara besar dan investasi dengan menunjukkan bukti pendaftaran merek di Indonesia maupun luar negeri. Oleh karena itu, merek EIGER milik Ronny Lukito dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai suatu merek terkenal didasarkan dalam Pasal 18 Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

> *"Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan".*

**c) Tidak ada jangka waktu kedaluwarsa dalam pengajuan gugatan pembatalan merek atas dasar asas itikad tidak baik.**

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah ditentukan dan dijelaskan bahwa pada intinya suatu gugatan pembatalan pendaftaran

merek dapat diajukan tanpa adanya batas waktu apabila merek yang didaftarkan tersebut terdapat unsur itikad tidak baik yang merupakan penerapan dari ketentuan *Article 6 (3) Paris Convention* tentang Merek Terkenal (*Well Known Marks*).[46]

> *"No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith."*

Walapun merek Budiman Tjoh dengan daftar nomor IDM000087029 telah diperpanjang dengan tanggal pendaftaran 24 Februari 1997 harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2002 tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengajuan eksepsi dari Budiman Tjoh atau menyatakan bahwa gugatan Ronny Lukito tidak dapat diterima oleh pengadilan dikarenakan gugatan telah kedaluwarsa.

Pembatalan merek terdaftar diDaftar Umum Merek terkait adanya unsur tidak baik diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

> *"Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik."*

**2. Hasil Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JktPs.t Bagi Kedua Pihak.**

**a) Akibat Hukum dari Putusan Majelis Hakim Bagi Ronny Lukito (Penggugat).**

[46] Keputusan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Penggugat mengklaim merek EIGER yang didirikan sejak tahun 1970 adalah merek terkenal dan telah terdaftar di negara Austarlia, Benelux, Brunei Darussalam, Kamboja, RRC, Colombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Mexico, Swedia, Yunani, India, Jepang, Mongolia, Turki, Selandia Baru, Filipina, Spanyol, Portugal, Korea Selatan, Swiss, Italia, Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Inggris, Papua New Guinea, dan Vietnam dikelas 18 dan 25. Pengetahuan atau pengakuan masyarakat mengenai merek tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal. Dalam hal ini, EIGER milik Penggugat telah banyak diketahui secara umum dan telah memiliki reputasi yang tinggi yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat melalui berbagai media dan artikel mengenai kualitas merek EIGER miliknya.

Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa merek EIGER yang dimilikinya adalah merek terkenal dan Penggugat merupakan pemilik yang sah secara hukum atau pihak yang berhak untuk menggunakan merek EIGER serta mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya di Indonesia sesuai dalam Pasal 18 Ayat 1 sampai 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

**b) Akibat Hukum dari Putusan bagi Budiman Tjoh (Tergugat)**.

Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kadaluwarsanya pengajuan pembatalan pendaftaran merek. di Pengadilan

Niaga. Majelis Hakim berpendapat bahwa, merek Tergugat dengan daftar nomor IDM000087029 merupakan merek perpanjangan dengan tanggal pendaftaran 24 Februari 1997 pada kelas 25 tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yng diajukan tersebut tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan tersebut telah kedaluwarsa. Karena Hakim telah menilai bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat didasari unsur itikad buruk yang diatur dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[47]

Majelis Hakim mencermati kedua merek EIGER milik Penggugat dengan merek EIGER milik Tergugat mempunyai persamaan dalam bunyi (*Similarity in sound*), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya akan tetap sama. Sehingga para konsumen atau pemakai merek EIGER milik Penggugat terkecoh atau tersesatkan dengan merek EIGER milik Tergugat, karena dari nama dan jenis barang yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan. Majelis hakim juga telah menilai adanya persamaan pada pokoknya dalam merek EIGER milik Tergugat dengan merek EIGER milik Penggugat, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis.

Merek EIGER milik Tergugat yang telah terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000087029 dan IDM000495808 terbukti tidak melakukan kegiatan sesuai peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

[47] Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan laporan survei terhadap peredaran barang dengan merek EIGER atas nama Budiman Tjoh, yang dibuat oleh PT. Berlian Delta Plansearch-Market Research dan Marketing Consultants, tertanggal 11 April 2019. Dalam survei tersebut pada pokoknya menyebutkan Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya ada dibidang kegiatan usaha produk parfum, *pomade* (minyak rambut), deodoran dengan berbagai merek diantaranya merek AMBASSADOR Eau de Parfum, EIGER, EVO, GARAVANE, VENON dan EVELYN. Tergugat tidak memproduksi barang dengan merek EIGER di kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ikat pinggang, dan alamat pendaftaran maupun alamat surat menyurat milik Tergugat tidak diketemukan adanya aktivitas produksi.

Oleh karena itu, merek EIGER milik Tergugat yang sudah didaftarkan tersebut harus dibatalkan dan Turut Tergugat harus mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku.

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur sanksi bagi pelanggar hak atas merek bahwa:[48]

> *"Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar*

[48] Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

*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 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Hakim tidak mengenakan sanksi pidana kepada Tergugat karena Penggugat tidak menuntut hal tersebut dalam petitumnya melainkan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

**3. Analisa Yuridis Terhadap Kesesuaian Putusan Hakim dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Penentuan keterkenalan suatu merek dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran di berbagai media, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut 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.[49]

Berdasarkan peraturan terbaru yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal,

[49] Bagian Penjelasan pasal 21 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:[50]

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 dilindunginya oleh merek tersebut.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memutuskan Budiman Tjoh terbukti telah melakukan pelanggaran

[50] Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

merek yaitu mendaftarkan merek EIGER dengan niatan untuk menjiplak, meniru atau mengikuti merek pihak lain demi keuntungan usahanya sendiri kemudian menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan konsumen merasa terkecoh.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.[51] Menurut laporan survei atas peredaran barang dengan merek EIGER atas nama Budiman Tjoh, yang dibuat oleh PT. Berlian Delta Plansearch-Market Research dan Marketing Consultants, tertanggal 11 April 2019. Pada survei tersebut pada pokoknya, Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya ada dibidang kegiatan usaha kosmetik, Tergugat tidak memproduksi barang-barang dengan merek EIGER di kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ikat pinggang, dan alamat pendaftaran maupun alamat surat menyurat milik Tergugat tidak diketemukan adanya aktivitas produksi atau pemasaran. Budiman Tjoh dapat dikenakan ganti rugi dan/atau penghentian segala macam kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ataupun sanksi pidana dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar

[51] Bagian Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

rupiah).[52]

**4. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Niaga Atas Pendaftaran Merek yang Tidak Sesuai dengan Asas Itikad Baik**

Melalui adanya merek, suatu produk menjadi lebih dikenal dan diakui kualitasnya. Suatu merek dikembangkan untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap terjaga dengan baik di dunia perdagangan. Merek juga dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan sering kali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, sebagai Negara Hukum sudah selayaknya Pemerintahan bertanggungjawab atas hak-hak yang dimiliki setiap rakyat, termasuk pertanggungjawaban dalam pemenuhan hak-hak sebagai pemegang hak merek terdaftar berdasarkan asas itikad baik.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Anggapan sesungguhnya penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang

[52] Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

besar terhadap para pihak berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalan tugasnya sepenuhnya memikul tanggungjawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh kepada kehidupan para pihak dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut.[53] Oleh karenanya pertimbangan hakim sebelum menjatuhi putusan di dalam suatu perkara harus benar-benar matang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang ada. Terkait hal itu dapat dilakukan analisis kepada pertimbangan hukum dalam perkara merek yang diajukan di Pengadilan Niaga, salah satunya seperti contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya pada sengketa merek dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kebolehan meminta pertanggungjawaban Pemerintah melalui pihak Pengadilan Niaga ini dapat dilihat melalui Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1) *"Gugatan pernbatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.*
2) *Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.*
3) *Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar."*[54]

Hakim yang memeriksa perkara pada perkara hak merek ini tidak boleh salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Melaui Pengadilan Niaga ini

[53] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 25.
[54] Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

hakim dapat menilai segala aspek yang memungkinkan pemintaan pertanggungjawaban hukum kepada Pemerintah. Sebagai contoh dalam putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menyebutkan persoalan tentang merek EIGER milik Ronny Lukito telah diregistrasi dalam daftar merek banyak negara-negara di dunia. Hal itu membuktikan bahwa Ronny Lukito telah melakukan investasi dan promosi besar-besaran secara nyata agar merek EIGER miliknya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan fakta tersebut, terhadap Merek EIGER milik Ronny Lukito sebagai merek terkenal berlaku azas hukum (*recht beginsel*) *manifesta non egent probatione* yaitu "fakta yang telah dikenal umum dan tidak memerlukan pembuktian lagi". Berdasarkan fakta itu, merek EIGER milik Ronny Lukito telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di banyak negara-negara di dunia dan merek EIGER milik Ronny Lukito telah sejak sangat lama diperdagangkan/diedarkan di Indonesia, masyarakat luas telah memiliki pengetahuan mengenai merek EIGER milik Ronny Lukito, produk merek EIGER milik Ronny Lukito telah diproduksi/dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak, dan merek EIGER milik Roony Lukito mempunyai reputasi tinggi yang telah diakui dunia, dengan begitu sangat patut dan beralasan (rasional) untuk menyatakan bahwa merek EIGER milik Ronny Lukito adalah merek terkenal. Apabila pada tingkat Pengadilan Niaga para pihak yang mencari keadilan belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana seharusnya, maka selanjutnya dapat dilanjutkan pada tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek

yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahamai undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi sehingga menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.[55] Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem dengan tujuan agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Putusan akhir menurut Harifin A. Tumpa merupakan suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan syarat dan bentuk tertentu dan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu:

---

[55] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 127.

a. Keadilan (*Gerechtigheid*),

b. Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*), dan

c. Kemanfaatan (*Zwechtmassigheid*).[56]

Hal itu tentu berlaku pula di dalam penjatuhan putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang mengadili terkait sengketa hak atas merek. Oleh karena itu untuk melihat sifat dari putusan itu harus dianalisis lebih lanjut tentang perkara merek itu bukan hanya dari pertimbangan hukum hakim, melainkan juga terkait putusan akhir yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Melalui putusan Pengadilan Negeri dapat dilihat dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri harus memperhatikan asas itikad baik. Dikatakan demikian karena syarat pertama dan paling utama sebelum diterimanya hak merek tersebut ialah harus beritikad baik, jika tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap pemegang hak merek terdaftar yang sah. Sertifikat hak merek yang ada harus berdasarkan proses pendaftaran merek sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, konvensi internasional dan Peraturan Menteri terkait, sehingga Pengadilan Niaga dapat memperhatikan berdasarkan kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku.

Tentang gugatan ke Pengadilan Niaga ini, Ronny Lukito dalam hal ini pihak pemilik hak merek yang sah yang telah terdaftar sebelumnya merasa dirugikan dengan dikeluarkan sertifikat hak merek yang sama mengatasnamakan orang

[56] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. (Jakarta: Kencana, 2014), 199.

ataupun perusahaan lain. Oleh karenanya disini pihak/perusahaan yang dimaksud harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan Pemerintah juga dimintakan pertanggungjawaban atasnya dalam bentuk pembatalan hak merek yang sebelumnya telah keluarkan sertifikat mereknya.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh Pemerintah melalui Pengadilan Niaga dikarenakan kelalaian petugas pemerintahan dalam hal ini Menteri melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, yang kurang teliti menerima pendaftaran merek yang ternyata sebelumnya telah didaftarkan oleh merek pihak lain, yaitu dalam bentuk pembatalan sertifikat hak merek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebelumnya. Sehingga dengan begitu akhirnya hanya pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baiklah yang mempunyai sertifikat atas hak merek tersebut. Terhadap jangka waktu pengajuan gugatan merek itu dapat dilihat berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1) *Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan daJam 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.*[57]

Oleh karenanya disini dituntut Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga pihak yang sedang mencari perlindungan hukum di Pengadilan merasa mempunyai jalan untuk meminta haknya dalam pertanggungjawaban Pemerintah. Oleh karena itu pula teori perlindungan hukum mengamanatkan makna bahwa Hakim yang memeriksa perkara, dalam hal ini perkara merek harus

[57] Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

melihat dari berbagai literasi hukum yang ada dan menafsirkannya secara luas sesuai argumentasi hukum yang berlaku.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terhadap permasalahan tentang penelitian ini, Penulis telah menyimpulkan, antara lain:

1. Ronny Lukito mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek EIGER milik Budiman Tjoh dengan alasan sebagai berikut:
   a. Merek EIGER milik Budiman Tjoh telah didaftakan dengan itikad tidak baik;
   b. Merek EIGER milik Ronny Lukito merupakan merek terkenal;
   c. Tidak ada jangka waktu kedaluwarsa dalam pengajuan gugatan pembatalan merek atas dasar itikad buruk atau tidak baik.

2. Hasil putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nornor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JktPst membatalkan merek EIGER milik Budiman Tjoh dengan daftar Nornor IDM000087029 dan IDM000495808.

3. Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nornor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JktPst bagi kedua belah pihak, antara lain:
   a. Ronny Lukito sebagai (Penggugat) adalah dinyatakan sebagai pemilik yang berhak untuk menggunakan merek EIGER dengan nomor registrasi D00.2014.019111. Sebagai pemilik yang sah secara hukum di Indonesia, maka berhak untuk menggunakan merek miliknya, mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya.

b. Budiman Tjoh sebagai Tergugat adalah merek EIGER miliknya yang sudah didaftarkan dengan nomor registrasi IDM000495808 dan IDM000087029 harus dibatalkan dan Diertorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat harus mencabut pendaftaran merek EIGER milik Budiman Tjoh dari Daftar Umum Merek serta mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan peraturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta membayar biaya perkara didalam peradilan sebesar Rp. 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

## B. Saran

Direktorat Merek Direkrorat Jendral Hak Kekayaan lntelektual Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia selaku penentu pertama sebuah merek terdaftar sebaiknya lebih teliti dan memperketat pemeriksaan saat proses penerimaan pendaftaran merek, agar tidak terulang kembali kasus penerimaan merek yang sama terdaftar di Direktorat Merek dan untuk menghindari sengketa merek terulang kembali.

Sengketa merek harus ditangani oleh Hakim yang memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih luas terkait merek agar dapat memeriksa dan menilai kasus dengan baik dan tepat. Sehingga, Hakim didalam memeriksa suatu sengketa merek harus mampu untuk menilai, menganalisa dan memberi perhatian yang lebih menyeluruh didalam memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soelistiyo, Hendry. *Bad Faith Dalam Hukum Merek*. Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.


## B. Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-Undangan


Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Mahkamah Agung. Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


## C. Sumber Lain (Jurnal, Skripsi, Tesis, Internet)


Anugraha, Fahmi. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek” Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Arifin, Choirul. "Eiger Menangi Gugatan Sengketa Merek Atas Produk Kaos Kaki Dan Ikat Pinggang," Tribunbisnis, 31 Otober 2019, diakses 23 Desember 2020, https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/10/31/eiger-menangi-gugatan-sengketa-merek-atas-produk-kaos-kaki-dan-ikat-pinggang.html.

Arsy, Euda Adeli. "Tinjauan Yuridis Penerapan Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Bossini Dan Curesonic (Studi Putusan MA No 211

K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tentang Kasus Merek Bossini Dan Putusan MA No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tentang Kasus Merek Curesonic)." Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2017.

Aryanto, Heri. "Beracara Di Pengadilan Niaga Dalam Perkara Gugatan Merek," SNH law office.com, dipublikasi 2020, diakses 13 Oktober 2021, https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/62-beracara-di-pengadilan-niaga-dalam-perkara-gugatan-merek-3.

Astarini, Shaniya. "Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal 'EIGER' Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst." Undergraduate thesis, Universitas Pelita Harapan, 2020.

Ayu, Astrid Rahma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Dagang Hugo Boss (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Candakentjana, Jessica dan Ariawan Gunadi, "Tinjauan Ketetapan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020," Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2 (2020): 44-69.

Hukum Online.com, "Passing Off," Hukum Online.com, dipublikasi tanggal 10 Oktober 2003, diakses 13 Oktober 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl273/passing-off.

Khusniah, Fikri Robiatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan Pt Ratania Khatulistiwa)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Lomupa, Farly, Suherman dan Imam Haryanto. "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia," Jurnal Yuridis Volume 5 Nomor 2 (2018): 277-293.

Mardianto, Agus. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga," Jurnal Dinamika Hukum 10, Nolume 10 Nomor 1 (2010): 43-50.

Tanjung, Khaerul H., "Teori Hukum & Praktek Hukum (Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum Dan Masyarakat)," dipublikasi 2019, diakses 10 November 2021, http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hakkekayaan-intelektual.html.

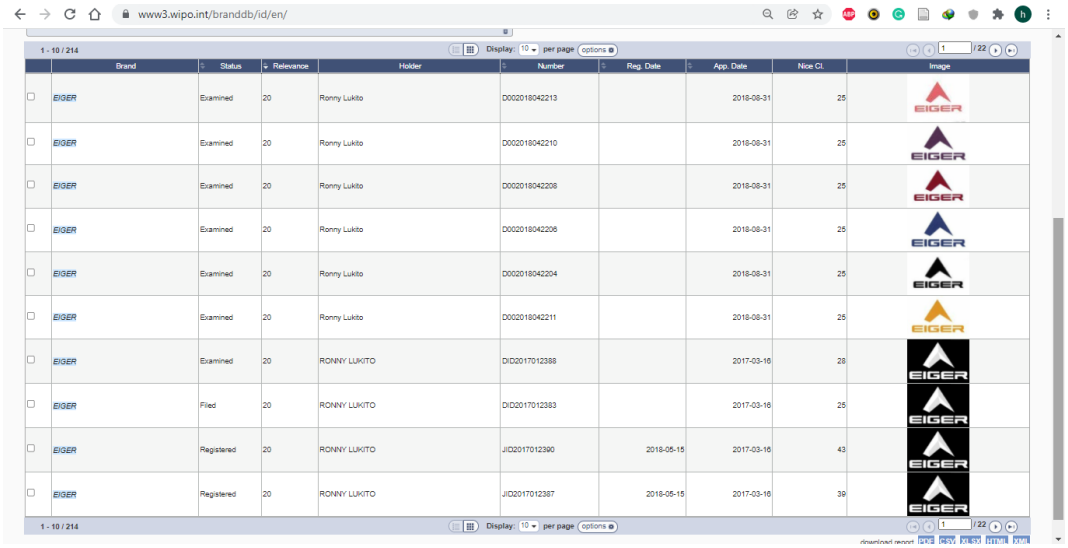
Tim Penerjemah, Intellectual Property for Business, Membuat Sebuah Merek:

Pengantar Merek Untuk Usaha Menengah Kecil. Jakata: KADIN Indonesia (Publikasi WIPO (World Intellectual Property Organization) Nomor 900, 2008.

Wauran, Indirani. "Kaidah Hukum Mengenai Peniruan Merek Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Bag 1," The Wicaksonos, 2 Desember 2008, diakses 5 Agustus 2021, http://www.thewicaksonos.info/kaidah-hukum-mengenai-peniruan-merek-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bag-1.html.

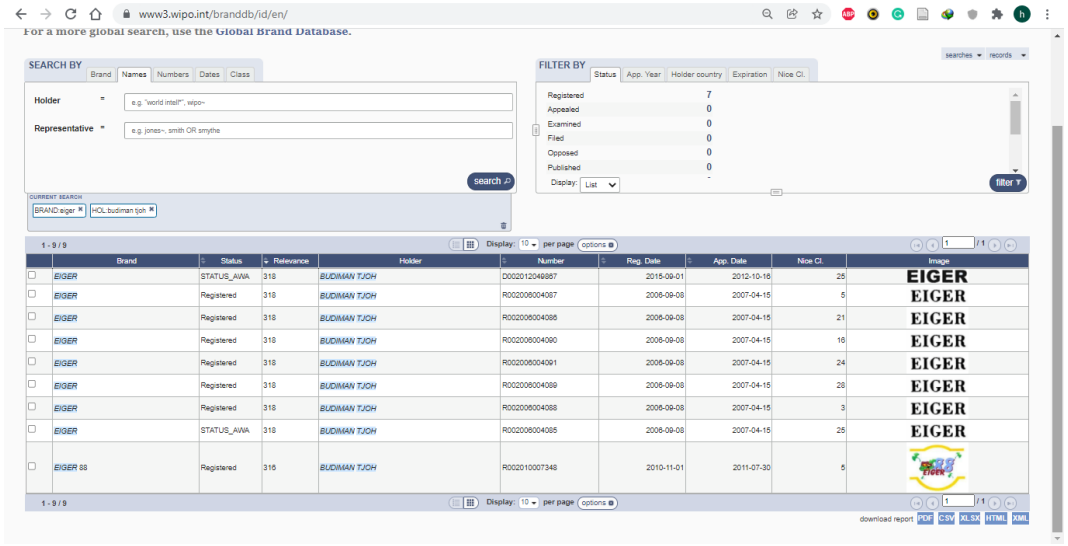
# LAMPIRAN

## Merek EIGER milik Ronny Lukito yang terfadtar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual



| Brand | Status | Relevance | Holder | Number | Reg. Date | App. Date | Nice Cl. | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGER | Examined | 20 | Ronny Lukito | D002018042213 | | 2018-08-31 | 25 | |
| EIGER | Examined | 20 | Ronny Lukito | D002018042210 | | 2018-08-31 | 25 | |
| EIGER | Examined | 20 | Ronny Lukito | D002018042208 | | 2018-08-31 | 25 | |
| EIGER | Examined | 20 | Ronny Lukito | D002018042206 | | 2018-08-31 | 25 | |
| EIGER | Examined | 20 | Ronny Lukito | D002018042204 | | 2018-08-31 | 25 | |
| EIGER | Examined | 20 | Ronny Lukito | D002018042211 | | 2018-08-31 | 25 | |
| EIGER | Examined | 20 | RONNY LUKITO | DID2017012388 | | 2017-03-16 | 28 | |
| EIGER | Filed | 20 | RONNY LUKITO | DID2017012383 | | 2017-03-16 | 25 | |
| EIGER | Registered | 20 | RONNY LUKITO | JID2017012390 | 2018-05-15 | 2017-03-16 | 43 | |
| EIGER | Registered | 20 | RONNY LUKITO | JID2017012387 | 2018-05-15 | 2017-03-16 | 39 | |

## Merek EIGER milik Budiman Tjoh yang terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual



| Brand | Status | Relevance | Holder | Number | Reg. Date | App. Date | Nice Cl. | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGER | STATUS_AWA | 318 | BUDIMAN TJOH | D002012049867 | 2015-09-01 | 2012-10-16 | 25 | EIGER |
| EIGER | Registered | 318 | BUDIMAN TJOH | R002006004087 | 2006-09-08 | 2007-04-15 | 5 | EIGER |
| EIGER | Registered | 318 | BUDIMAN TJOH | R002006004086 | 2006-09-08 | 2007-04-15 | 21 | EIGER |
| EIGER | Registered | 318 | BUDIMAN TJOH | R002006004090 | 2006-09-08 | 2007-04-15 | 16 | EIGER |
| EIGER | Registered | 318 | BUDIMAN TJOH | R002006004091 | 2006-09-08 | 2007-04-15 | 24 | EIGER |
| EIGER | Registered | 318 | BUDIMAN TJOH | R002006004089 | 2006-09-08 | 2007-04-15 | 28 | EIGER |
| EIGER | Registered | 318 | BUDIMAN TJOH | R002006004088 | 2006-09-08 | 2007-04-15 | 3 | EIGER |
| EIGER | STATUS_AWA | 318 | BUDIMAN TJOH | R002006004085 | 2006-09-08 | 2007-04-15 | 25 | EIGER |
| EIGER 88 | Registered | 316 | BUDIMAN TJOH | R002010007346 | 2010-11-01 | 2011-07-30 | 5 | |

**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RONNY LUKITO,** beralamat di Komplek Galeria 186 C-1, Cihideung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redynal Saat, S.H., M.H., Cucu Asmawati, S.H., MKn., LL.M., dan Untung Kusyono, S.H., MK.n., semuanya Para Advokat dari REDY | SAAT Advocates & Registered Intellectual Property Attorney, yang berkantor di BELTWAY OFFICE PARK Tower B, Lantai 5, Jl. TB. Simatupang No.41, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**BUDIMAN TJOH**, beralamat di Jl. K. No. C-2, Rt.010, Rw.010, Teluk Gong, Kel. Pejagalan, Jakarta 14450, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dra. DEVI YULIA, S.H. dan TRIZAL FINO IRSA, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat Dra. DEVI YULIAN, S.H dan Rekan berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok C-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

**PEMERINTAH REPUBIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian



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

Hukum dan HAM RI, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan pembatalan merek sebagai berikut :

Adapun gugatan pembatalan merek ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :

**A. <u>Penggugat adalah pemohon merek yang beritikad baik</u>**

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha nasional yang telah memulai bisnis dan kegiatan usahanya dalam memproduksi tas sejak tahun 1970-an di kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan usaha dalam memproduksi tas ini Penggugat lakukan berawal dari skala kecil berupa industri rumahan. Pada tahun 1980-an Penggugat mulai mengembangkan bisnisnya dan telah memiliki berbagai lini produk tas dan produk aksesoris lain selain tas. Kegiatan usaha Penggugat ini kemudian bertransformasi menjadi industri skala besar yang memproduksi berbagai produk tas dengan berbagai jenis/tipe sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya ;
2. Penggugat selama menjalankan kegiatan usahanya memiliki beberapa merek untuk produk-produk yang dihasilkan. Merek-merek dari produk Penggugat diantaranya merek “BODYPACK” dan “EIGER”. Selain itu juga, Penggugat melalui badan usaha yang didirikannya telah dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan merek-merek produk dari luar negeri. Merek-merek dari produk yang dihasilkan oleh Penggugat ini terbagi dalam segmentasi tertentu dari konsumennya yaitu segmen konsumen yang menyukai kegiatan diluar ruang (*out door activities*) seperti kegiatan para pencinta alam atau pendaki gunung, segmen konsumen remaja putri, segmen konsumen yang kegiatan kesehariannya yang tidak terlepas dari teknologi (*digital lifestyle*) juga para pekerja



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

"kantoran", segmen konsumen remaja sekolah (tingkat SMP dan SMA), segmen konsumen yang membutuhkan perlengkapan/aksesoris untuk berkendara roda dua dan segmen konsumen yang menyukai kegiatan petualangan ;

3. Bahwa Penggugat merupakan tipikal pengusaha nasional yang bekerja keras untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat dan mengembangkan produk-produk serta merek-merek yang diciptakannya (khususnya merek "EIGER"). Selain itu juga, Penggugat sebagai tokoh pengusaha nasional telah banyak mendapatkan pengakuan dari kiprah dan kerja kerasnya dengan mendapatkan berbagai jenis penghargaan baik dari institusi di dalam maupun di luar negeri ;
4. Bahwa guna menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, Penggugat membentuk beberapa perusahaan untuk mendukung kegiatan usahanya. Perusahaan-perusahaan dimaksud diantaranya PT. Eksonindo Multi Product Industry dan PT. Eigerindo Multi Produk Industri, dan semua perusahaan yang dibentuknya tersebut bernaung di dalam suatu grup usaha yang bernama B&B Inc. ;
5. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, sebagai bentuk kesadaran hukum dan itikad baiknya (*good faith*), Penggugat telah mengajukan berbagai permohonan pendaftaran merek bagi seluruh produk-produknya di kantor pendaftaran merek baik di dalam (di Turut Tergugat) maupun di luar negeri ;
6. Bahwa produk-produk dari Penggugat dengan merek-merek sebagaimana telah diuraikan dalam poin angka 2 di atas merupakan hasil kreasi sedemikian rupa dari Penggugat, sehingga memiliki daya pembeda dengan merek-merek lain dibidang usaha yang sama ;
7. Bahwa sehubungan dengan diajukannya perkara gugatan pembatalan merek ini, sebagai pemohon yang beritikad baik, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Turut Tergugat yaitu merek "EIGER" di kelas 25 dengan Nomor Agenda Permohonan D00.2014.019111, untuk melindungi jenis-jenis barang berupa : "Pakaian ; Kutang Wanita ; Jas ; Jaket ; T-Shirt ; Kaos Singlet ; Kaos Kaki ; Sarung Tangan ; Dasi ; Ikat Pinggang ; Topi : Ikat Kepala ; Sepatu ; Sandal ; Scarf ; Korset ; Rompi ; Kerudung Kepala ; Manset ; Songkok ; Sol Sepatu ; Sol Sandal ; Jas Hujan ; Penutup Kepala. ;

   Permohonan Pendaftaran merek milik Penggugat :

   - Agenda permohonan : D00.2014.019111



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan infor... paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ... dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasal... teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka...ikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemuka... informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke...raan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mah...ahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- *Filing date* : 28 April 2014
- *Applicant* : Ronny Lukito
- *Types of goods* :

  *pakaian ; kutang wanita ; jas ; jaket ; t-shirt ; kaos singlet ; kaos kaki ; sarung tangan ; dasi ; ikat pinggang ; topi ; ikat kepala ; sepatu ; sandal ; scarf ; korset ; rompi ; kerudung kepala ; manset ; songkok ; sol sepatu ; sol sandal ; jas hujan ; penutup kepala.*
- *Mark/Logo* :

Bahwa apa yang Penggugat lakukan (mengajukan permohonan pendaftaran merek) sesuai dan sejalan dengan ketentuan **Pasal 76 ayat (2)** Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek);

8. Bahwa selain pengajuan berbagai permohonan pendaftaran merek di Turut Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan berbagai permohonan pendaftaran merek di luar negeri yaitu diantaranya di negara : Brazil, Chile, Ecuador, Hong Kong, Taiwan, Laos, Singapura, Benelux, Portugal, Australia, Inggris, Selandia Baru, Jerman, Spanyol, Filipina, Prancis, Mongolia, Denmark, Mexico, India ;
9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tegas dan jelas bahwa Penggugat adalah Pemohon merek yang memiliki itikad baik yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk melindungi kegiatan usaha yang telah dijalankannya dan juga melindungi kekayaan intelektualnya, dalam hal ini permohonan pendaftaran merek “EIGER” di kelas 25 untuk melindungi jenis-jenis barang berupa : “Pakaian ; Kutang Wanita ; Jas ; Jaket ; T-Shirt ; Kaos Singlet ; Kaos Kaki ; Sarung Tangan ; Dasi ; Ikat Pinggang ; Topi : Ikat Kepala ; Sepatu ; Sandal ; Scarf ; Korset ; Rompi ; Kerudung Kepala ; Manset ; Songkok ; Sol Sepatu ; Sol Sandal ; Jas Hujan ; Penutup Kepala. ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek atas usaha yang dijalaninya (permohonan pendaftaran merek “EIGER” di kelas 25), maka jelaslah bahwa



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

Penggugat adalah pemohon pendaftaran merek yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang ;

11. Bahwa Penggugat telah melakukan penelusuran di Turut Tergugat dan Penggugat menemukan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "EIGER" di kelas 25. Pendaftaran mana dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik/itikad buruk. Dengan adanya pendaftaran terhadap "EIGER" oleh Tergugat, maka terdapat suatu keadaan yang akan berdampak pada kemungkinan ditolaknya pengajuan permohonan pendaftaran merek "EIGER" di kelas 25 yang diajukan oleh Penggugat di Turut Tergugat. Lebih lanjut, patut diduga pengajuan permohonan pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan niat jahat serta itikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan curang dan tidak jujur ;

**B. Pendaftaran Merek Tergugat dilakukan dengan Itikad Buruk**

12. Bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek yang Tergugat ajukan di Turut Tergugat dan telah dikabulkan yaitu :
**IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian).

Logo Merek : EIGER

**IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang.

Logo Merek : EIGER

13. Bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin angka 12 di atas, telah dilakukan dengan itikad tidak baik/itikad buruk ;
14. Bahwa pendaftaran merek "EIGER" di kelas 25 yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan untuk mendompleng produk-produk yang dihasilkan oleh Penggugat sebagai tokoh pengusaha nasional yang telah lama memproduksi barang-barang dengan merek "EIGER" (termasuk namun tidak terbatas tas dan jenis-jenis barang dikelas 25) ;
15. Penggugat sejatinya lebih memiliki kepentingan hukum dengan merek "EIGER" yang sudah diproduksi dengan skala industri besar dan sejak



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

lama (tahun 1970an). Sedangkan Tergugat patut diduga hanya ingin menghalangi permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini dapat tercermin dari tindakan Tergugat yang pernah men-somasi Penggugat dan mengancam bahwa terhadap Penggugat akan dilakukan upaya hukum jika Penggugat tetap menggunakan merek "EIGER" di kelas 25. Tergugat pada waktu men-somasi Penggugat sangat jelas justru malah meminta kompensasi jika Penggugat tetap ingin "memiliki" dan menggunakan merek "EIGER" di kelas 25 untuk barang-barang yang diproduksi oleh Penggugat ;

16. Bahwa *quod-non,* Tergugat merasa sebagai pemilik merek "EIGER" logika konstruksi hukum yang terbangun adalah Tergugat akan terus mempertahankan mereknya dan akan tetap terus melarang Penggugat dan atau pihak manapun untuk tidak menggunakan merek "EIGER" Tergugat, fakta yang terjadi justru sebaliknya ;
17. Bahwa lebih lanjut, untuk membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan merek "EIGER" di kelas 25 sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 12 di atas dengan itikad tidak baik/buruk, Penggugat telah melakukan penelusuran di lapangan terkait eksistensi merek "EIGER" di kelas 25 milik Tergugat. Fakta yang ditemukan adalah tidak adanya produk-produk yang diproduksi oleh Tergugat yang menggunakan merek "EIGER" untuk jenis-jenis barang di kelas 25. Tergugat sejatinya memiliki kegiatan usaha dibidang kosmetik yang bernaung di bawah badan usaha yang bernama PT. Rantaeus Cipta Pesona yang memproduksi barang-barang berupa produk parfum, *pomade* (minyak rambut), *deodoran* dengan berbagai merek diantaranya merek "AMBASSADOR Eau de Parfum", "EIGER", "EVO", "GARAVANE", "VENON" dan "EVELYN" ;
18. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, sudah sangat jelas bahwa Tergugat dikualifisir sebagai pemohon yang beritikad tidak baik/beritikad buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran mereknya di Turut Tergugat yaitu merek "EIGER" di kelas 25 sebagaimana diuraikan pada angka 12 di atas ;
19. Bahwa oleh karena adanya itikad buruk yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka sudah sangat layak dan berdasarkan hukum jika pendaftaran merek Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin angka 12 di atas dibatalkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;



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

**C. Dasar Hukum Pembatalan Merek Karena Itikad Buruk**

20. Bahwa sudah menjadi suatu asas yang umum dan mendasar bahwa suatu perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang/pihak beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang/pihak yang beritikad buruk/tidak baik. Asas hukum inilah yang menjadi semangat dasar pembentuk undang-undang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang dikutip sebagai berikut :

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

    Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen ;
21. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sangat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan penjelasannya pasalnya ;
22. Bahwa terciptanya persaingan curang yang menjadi dasar dari itikad buruk ini juga diatur sebagaimana Pasal 10 *bis* Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the Wolrd Intellectual Property Organization ("Konvensi Paris") yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris tahun 1883 ;

**D. Merek Tergugat Dapat Dibatalkan Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 huruf (c) UU Merek**

23. Bahwa sebagaimana mengenai gugatan pembatalan merek, UU Merek mengaturnya dalam ketentuan Pasal 76 UU Merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
24. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas sebelumnya, Penggugat secara hukum merupakan pihak yang berkepentingan terhadap merek "EIGER" secara umum dan merek "EIGER" secara khusus di kelas 25. Oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing*



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

dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Tergugat ;

25. Bahwa sebagaimana atur dalam ketentuan Pasal 20 huruf (c) UU Merek, merek "EIGER" kelas 25 milik Tergugat yaitu :
    - **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian).
      Logo Merek :

      EIGER

    - **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang.
      Logo Merek :

      EIGER

    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (c), merek tidak dapat didaftar jika 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.

    Dari uraian merek Tergugat di atas, patut diduga merek-merek Tergugat memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat konsumen tentang asal (produsen) dari produk-produk dengan merek "EIGER". Hal ini dikarenakan Penggugat-lah satu-satunya pengusaha yang sejak lama memproduksi barang-barang dengan merek "EIGER" melalui berbagai badan usahanya yaitu PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI. Sedangkan Tergugat tidak memproduksi barang-barang dengan merek "EIGER" dan kegiatan usaha tidak di kelas 25, melainkan memproduksi barang-barang berupa kosmetika dan parfum ;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (c), merek yang merupakan tanda yang dapat menyesatkan konsumen merupakan dasar absolut dari suatu penolakan permohonan pendaftaran merek. Dalam pemeriksaan substantif seharusnya Turut Tergugat secara *ex-officio* dapat menyatakan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat. Namun demikian Turut Tergugat justru sebaliknya, tidak menolak permohonan merek yang diajukan oleh Tergugat. Oleh karenanya secara hukum



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

Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek Tergugat dengan dasar adanya penolakan absolut sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf (c) dimaksud;

27. Bahwa yang dimaksud "menyesatkan" secara teori dalam norma hukum Pasal 20 huruf (c) ini adalah dapat menyesatkan konsumen terhadap asal dari produk tersebut dimasyarakat (dalam hal ini produk-produk EIGER) karena bersifat *deceptive* (menipu/menyesatkan). Masyarakat/konsumen akan tertipu karena merek "EIGER" milik Penggugat adalah merek yang sudah lama *existing* dan merek terkenal yang sudah lama ada di Indonesia dan juga dibeberapa negara di luar negeri. Merek "EIGER" sejatinya sudah sangat memiliki *image* (kesan) dan atau akan terasosiasi dengan produk dari merek yang dimiliki dan atau merupakan produksi dari perusahaan milik Penggugat ;
28. Bahwa lebih lanjut sifat *deceptive* (menyesatkan) dari pendaftaran merek "EIGER" Tergugat di kelas 25, dapat dengan mudah menipu konsumen dikarenakan ketika konsumen membeli produk dengan merek "EIGER" milik Tergugat tidak akan menunjukkan kualitas dari produk Tergugat tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan Tergugat merupakan perusahaan yang tidak bergerak dan memiliki kegiatan usaha dibidang produk pakaian dan aksesorisnya (khususnya kaos kaki dan ikat pinggang). Tergugat melalui badan usahanya justru hanya memproduksi barang-barang/produk kosmetik dan sejenisnya ;
29. Bahwa selain ketentuan yang diatur dalam UU Merek, Kementerian Hukum dan HAM RI juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (PERMENKUMHAM 67) sebagai dasar dan panduan dalam proses permohonan pendaftaran merek. Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, juga diatur dalam PERMENKUMHAM 67, yaitu pada ketentuan Pasal 16 ;
30. Bahwa merek "EIGER" dikelas 25 milik Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf (c) PERMENKUMHAM 67 menyatakan permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika 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 ;
31. Bahwa oleh karenanya, merek "EIGER" dikelas 25 milik Tergugat sudah layak dikualifikasi sebagai merek yang tidak dapat didaftar dan dapat



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

dibatalkan secara hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

**E. <u>Merek Tergugat Dapat Dibatalkan Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 UU Merek dan Merek "EIGER" Penggugat Merupakan Merek Terkenal</u>**

32. Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 dalam UU Merek, suatu merek dapat dikualifiksi ditolak adalah karena merek/tanda itu tersebut melanggar hak yang dimiliki oleh pihak lain. Dalam praktik kualifikasi merek yang ditolak dikenal dengan istilah dasar relatif penolakan merek.
33. Bahwa dalam perkara gugatan pembatalan merek "EIGER" di kelas 25 milik Tergugat ini, merek Tergugat dikualifisir telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang pada intinya menyatakan permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ;
34. Bahwa merek "EIGER" sejatinya merupakan merek terkenal milik Penggugat. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "EIGER" dibeberapa kelas di Turut Tergugat. Permohonan pendaftaran merek "EIGER" milik Penggugat ini juga banyak yang sudah dikabulkan oleh Turut Tergugat ;
35. Bahwa dalam PERMENKUMHAM 67 juga diatur mengenai kualifikasi keterkenalan suatu merek. Ketentuan Pasal 18 PERMENKUMHAM 67 menjelaskan kriteria keterkenalan suatu merek sebagai berikut :
    a) Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
    b) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud.
    c) Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

        Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal ;



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

Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya ;

Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat ;

Jangkauan daerah penggunaan merek ;

Jangka waktu penggunaan merek ;

Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut ;

Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain ;

Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang ; atau

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

36. Bahwa berdasarkan kriteria yang telah diuraikan pada poin angka 35 di atas, merek “EIGER” milik Penggugat dikualifisir sebagai Merek Terkenal. Mengenai hal ini Penggugat akan membuktikannya di persidangan pada sidang acara pembuktian ;
37. Bahwa PERMENKUMHAM 67 pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) juga menyatakan pada intinya permohonan merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;
38. Bahwa dalam kerangka peraturan hukum internasional dibidang merek terdapat 2 (dua) prinsip yaitu prinsip kekhususan (*the principle of speciality*) dan prinsip teritorial (*the principle of territoriality*). Namun demikian 2 prinsip ini dianggap membatasi ruang lingkup perlindungan merek. Prinsip ini hanya membatasi ruang lingkup perlindungan merek pada kualifikasi barang atau jasa sejenis dan secara geografis. Namun demikian untuk merek terkenal ruang lingkup tersebut diperluas hingga tidak terikat pada kualifikasi barang atau jasa sejenis maupun batas yurisdiksi suatu negara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan infor... paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ... dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasal... teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka...ikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemuka... informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke...eraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mah...ahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

39. Bahwa peraturan internasional mengenai merek telah diatur dalam Konvensi Paris. Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa negara anggota harus menolak atau membatalkan dan melarang merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan dari merek terkenal yang sangat mungkin membuat kebingungan untuk barang yang sama atau sejenis ;
40. Bahwa selain Konvensi Paris, peraturan internasional terkait merek juga diatur dalam Perjanjian TRIPs. Dalam ketentuan Pasal 16 (2) dan (3) Perjanjian TRIPs, telah memperluas ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 6 bis dari Konvensi Paris yang berupa dua hal yaitu :
    - Ruang lingkup perlindungan juga berlaku untuk jasa meskipun Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris hanya melindungi barang.
    - Ruang lingkup perlindungan juga diperluas untuk barang atau jasa yang tidak sejenis jika penggunaan merek yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan hubungan dengan barang atau jasa pemilik merek terdaftar dan kepentingan pemilik merek terdaftar kemungkinan akan rusak oleh penggunaan tersebut.
41. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Perjanjian TRIPs telah menambah standar hukum dalam perlindungan merek terkenal karena telah memberikan petunjuk mengenai bagaimana untuk menilai merek terkenal. Secara eksplisit dalam Perjanjian TRIPs dinyatakan bahwa negara anggota haru mempertimbangkan pengetahuan merek di sektor masyarakat yang relevan, dan pengetahuan yang telah didapatkan sebagai hasil dari promosi merek tersebut di negara anggota. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 (2) dan (3) Perjanjian TRIPs juncto Pasal 6 bis Konvensi Paris, penolakan dan pembatalan karena reproduksi, imitasi atau terjemahan dari merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis tidak mensyaratkan adanya pendaftaran.
42. Bahwa selain kedua perjanjian Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, organisasi internasional yang membidangi merek yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) juga telah memberikan rumusan bagaimana menilai merek terkenal. Dalam WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protectioan of Well-Known Marks, telah merumuskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka menentukan kriteria merek terkenal, yaitu :



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

- Tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat di lingkungan terkait karena adanya penggunaan dan promosi dalam perdagangan ;
- Jangka waktu dan luas area geografis penggunaan merek ;
- Jangka waktu dan luas area geografis tempat promosi merek terkenal dilakukan ;
- Jangka waktu dan wilayah geografis tempat pendaftaran dan permohonan pendaftaran merek yang dikenal ;
- Rekam jejak kesuksesan penegakan hukum atau hak yang diperolah merek terkenal, khususnya pengakuan dari pihak yang berkompeten mengenai keterkenalan merek tersebut ;
- Nilai jual yang terkandung dalam merek.

43. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protectioan of Well-Known Marks, dalam menentukan kualifikasi merek terkenal, negara harus mempertimbangkan pengetahuan dan pengakuan di lingkungan masyarakat terkait dengan merek tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat terkait dalam rekomendasi ini adalah :
    - Konsumen aktual dan/atau potensial yang menggunakan barang dan/atau jasa merek tersebut ;
    - Pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian barang dan/atau jasa merek tersebut ;
    - Lingkaran bisnis yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa merek tersebut.
44. Bahwa selain dasar-dasar hukum mengenai merek terkenal seperti yang telah Penggugat uraikan di atas. Pengadilan di Indonesia juga telah mengakui dan menemukan hukum terkait kriteria merek terkenal. Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.05/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 April 2011, Majelis yang memutuskan perkara telah memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam menilai pengetahuan umum masyarakat, tidak dipersoalkan apakah keterkenalan suatu mereka harus meliputi pengetahuan umum masyarakat untuk tingkatan tertentu, atau meliputi keterkenalan oleh masyarakat umum secara luas ;
45. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.274/PK/Pdt/2003 tanggal 14 Desember 2007, Majelis Hakim Agung



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

memberikan pertimbangan yaitu reputasi suatu merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. Penggunaan merek yang sangat lama serta memiliki pemasaran dan distribusi produk yang berkualitas di berbagai negara akan meningkatkan reputasi suatu merek. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung ini, sangat jelas adanya kerterkaitan bahwa pengetahuan umum masyarakat diperoleh dari hasil adanya promosi yang gencar ;

46. Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1486 K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa bukti pendaftaran merek di beberapa negara menyatakan suatu merek sebagai merek terkenal karena telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar ke luar negeri asalnya dan dibuktikan dengan pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara ;
47. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum di atas, sudah sangat jelas bahwa merek “EIGER” milik Penggugat merupakan merek terkenal yang hal ini akan dibuktikan pada acara sidang pembuktian perkara gugatan pembatalan ini ;

**F. <u>Tidak Ada Jangka Waktu Daluarsa Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik/Itikad Buruk</u>**

48. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 UU Merek sudah ditentukan dan dijelaskan bahwa pada intinya suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa adanya batas waktu apabila merek yang didaftarkan tersebut terdapat unsur itikad tidak baik ;
49. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 77) UU Merek tersebut juga sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara tegas menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik/buruk ;

**G. <u>Kedudukan Hukum Turut Tergugat</u>**

50. Bahwa Turut Tergugat yang dalam gugatan ini diikutsertakan adalah untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Juncto Pasal 92 UU Merek dan untuk membatalkan merek Tergugat



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

tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga sudah patut dan layak bahwa Turut Tergugat dalam gugatan ini bersikap pasif dan netral ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek yang beritikad baik.
3. Menyatakan bahwa merek “EIGER” milik Penggugat merupakan merek terkenal ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan registrasi : **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang.
5. Menyatakan batal pendaftaran merek “EIGER” dengan registrasi **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “EIGER” dengan registrasi **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam UU Merek ;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengabulkan permohonan merek “EIGER” milik Penggugat dengan Agenda Permohonan D00.2014.019111 tertanggal 28 April 2014 dan seluruh permohonan merek “EIGER” Penggugat dengan dasar merek terkenal ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



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

Atau

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

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut datas begitu pula dengan Tergugta Dan Turut Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

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

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

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

**DALAM EKSEPSI :**

**GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA**

Bahwa Gugatan Penggugat telah **Kadaluarsa**, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek Gugatan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, **TERGUGAT** mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengabulkan EKSPSI TERGUGAT, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh **TERGUGAT** dalam **EKSEPSI** tersebut diatas, mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGGUGAT** kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa **TERGUGAT** terbukti sebagai Pemegang **Hak Khusus** di Wilayah Negara Republik Indonesia atas Merek-Merek daftar Nomor :
   - **Merek "EIGER – Daftar No.IDM000087029 untuk melindungi Jenis Barang : Kaos Kaki, Ban Pinggang**
   - **Merek "EIGER – Daftar No.IDM000495808 untuk melindungi Jenis Barang : Kaos Kaki, Ban Pinggang (Pakaian)**



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

4. Bahwa Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 menganut Sistem Konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan Negara kepada pemilik yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek.
5. Bahwa dapat disimpulkan secara tegas dan nyata pada ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek tersebut mengandung Azas Konstitutif yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan dari Hak Eksklusif kepada pemilik merek yang sudah terdaftar, namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegaskan diatas, Doktrin pendaftar pertama, pendaftaran pertama langsung memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik merek yang terdaftar yang sebagai orang yang mempunyai hak penuh atas mereknya yang terdaftar, oleh karenanya apabila timbul konflik atau sengketea untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendaftar dianggap sebagai pemilik hak yang paling utama.

   Dengan demikian dalam **Sistem Konstitutif** mengandung anggapan hukum, nilai anggapan hukumnya adalah siapa yang membuktikan dirinya sebagai pendaftar pertama di Indonesia, dalam pembuktian tersebut langsung melekat anggapan hukum sebagai merek yang mempunyai hak utama.
6. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang merek yang menentukan : **"Hak merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakannya."**

   Bahwa hak khusus untuk menggunakan merek telah diberikan oleh Negara kepada Tergugat.
7. Bahwa lagipula perlu diketahui, dengan telah terdaftarnya merek-merek **EIGER** milik **TERGUGAT** di dalam daftar umum merek Ditjen HKI, berarti baik proses maupun prosedur pendaftarannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT** juga harus mendapat perlindungan hukumnya.
8. Bahwa jelas antara Merek **PENGGUGAT** dengan Merek **TERGUGAT** tidak mengandung **Persamaan Jenis Barang**, sehingga Merek **TERGUGAT** tidak menimbulkan akibat kerugian maupun kebingungan terhadap masyarakat.

   Oleh sebab itu dalil-dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah di tolak dan di kesampingkan.



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

**MENGENAI ITIKAT TIDAK BAIK**

9. Bahwa **Tergugat Menolak** dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya, dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

   a. Bahwa tentang dalil-dalil **itikad tidak baik** haruslah ditolak dan dibantah dengan keras, karena dengan telah terdaftarnya merek merek Tergugat, telah memenuhi unsur dan syarat-syarat pada saat mengajukan pendaftaran merek pada Turut Tergugat, sehingga dikualifikasikan sebagai merek yang **beritikad baik** sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek.

   Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat membonceng (mempunyai itikad tidak baik) adalah dalil yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

   b. Bahwa merek merek **Tergugat** telah terdaftar selama kurang lebih **32 tahun 4 bulan.** Bahwa merek merek Tergugat pertama kali di daftarkan pada Turut Tergugat pada tanggal **15 April 1987,** dan telah diperpanjang setiap 10 tahun sampai saat ini.

   c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan itikad tidak baik adalah tidak beralasan dan disangkal dengan keras oleh Terugagat.

   Bahwa merek **Tergugat** terdaftar lebih dahulu **Jauh sebelum** Penggugat mendaftarkan mereknya pada Turut Tergugat.

   d. Bahwa Merek **EIGER No.IDM000087029** milik **Tergugat** pertama kali terdaftar pada **Turut Tergugat** pada tanggal 15 April 1987.

   Sedangkan

   Merek **EIGER** Penggugat terdaftar pada Turut Tergugat pada tanggal **17 Februari 2012.**

   e. Bahwa **Penggugatlah** yang mempunyai **itikad tidak baik,** karena Merek **EIGER Tergugat terdaftar lebih dahulu** dari **Merek EIGER milik Penggugat.**

   f. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil Penggugat pada **Point 20,** karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan sama sekali.

   Bahwa **Penggugatlah** yang dalam hal ini telah mengajukan mereknya pada Turut Tergugat dengan **itikad tidak baik,** karena dalam hal ini **merek Tergugat** terdaftar **lebih dahulu** pada Turut Tergugat.

   g. Bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan letak itikad tidak baik dari Tergugat, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat menilai secara formil atas dalil-dalil gugatan Tergugat.



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

h. Bahwa dengan demikian tidak terbukti gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek merek EIGER pada Turut Tergugat.

**Justru Penggugatlah** yang mempunyai **itikad tidak baik** dalam mengajukan permohonan Pendaftaran **Merek EIGER** dengan **Agenda No.DOO.2015.019111 tanggal 28 April 2014** pada Turut Tergugat.

i. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti** Tergugat pada saat mendaftarkan merek **EIGER milik Tergugat** pada turut Tergugat, bertindak secara layak dan juga tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain.

j. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat **tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek No.20 tahun 2016 tentang merek, jo Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) PERMENKUMHAM No.67 Tahun 2016.**

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat **haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

10. Bawa dari point-point tersebut diatas **terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik** dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek **EIGER** dengan **Agenda No.DOO.2015.019111 tanggal 28 April 2014**pada Turut Tergugat.
11. Bahwa **Tergugat** membantah dalil gugatan Penggugat pada Point 17, mengenai hal ini Tergugat akan membuktikan pada saat sidang **Acara Pembuktian** bahwa apa yang di dalilkan Penggugat tidak beralasan.
12. Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum teresebut telah terbukti alasan-alasan Gugatan dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, maka sangat beralasan menurut Hukum Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat
2. Menyatakanf Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



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

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**ATAU**

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aquo Et Bono*

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

**DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)**

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa dimana Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 17 Juli 2019 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek milik Tergugat.
2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek EIGER milik Tergugat dengan daftar No. IDM000087029 merupakan merek perpanjangan dengan tanggal pendaftaran 24 Februari 1997 pada kelas 25. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek EIGER milik Tergugat harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2002.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatakan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
5. Bahwa merek EIGER milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara,



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

peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek EIGER milik Tergugat merupakan merek perpanjangan dimana merek tersebut telah diperpanjang oleh Tergugat sebanyak dua kali.

6. Bahwa merek EIGER milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian ttersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kadaluarsa/lewat waktu. Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek milik Tergugat, antara lain :
   a. Merek EIGER IDM000495808 pada tanggal 1 September 2015 dengan filling date 16 Oktober 2012 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Kaos kaki ; Ikat pinggang (pakaian);
   b. Merek EIGER milik Tergugat IDM000087029 pada tanggal 24 Februari 1997 dengan filling date pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Kaos kaki, dan ban pinggang.
3. Bahwa disamping pendaftaran merek di atas, juga terdapat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis milik Penggugat Merek EIGER IDM000634646 pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan filling date 28 April 2014 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Pakaian, kutang wanita, jas, jaket, T-Shirt, kaos singlet, kaos kaki, sarung tangan,



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

dasi, ikat pinggang, topi, ikat kepala, sepatu, sandal, scarf, korset, rompi, kerudung kepala, manset, songkok, sol sepatu, sol sandal, jas hujan, penutup kepala.

4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan 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, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
5. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas kegiatan perdagangan, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara.

**Tentang Itikad Tidak Baik**

7. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat beritikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek EIGER milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk**



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

**diterbitkan sertifikat**, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

8. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek EIGER milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan dan dalam jangka waktu pengumuman permohonan merek EIGER milik Tergugat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan tersebut. Dengan demikian, pendaftaran merek EIGER milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek.
9. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek EIGER milik Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
10. Bahwa, secara hukum merek EIGER milik Tergugat telah terdaftar, maka proses hukum terhadap pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sudah selesai dan negara telah memberikan hak eksklusif kepada Tergugat. Bahkan, sesuai dengan data dan fakta merek EIGER milik Tergugat dengan daftar No. IDM000495808 dengan *filing date* 16 Oktober 2012 dan merek EIGER milik Tergugat dengan daftar No. IDM000087029 dengan *filing date* 15 April 1996 telah lebih dulu terdaftar dibandingkan merek EIGER milik Penggugat dengan agenda permohonan D002014019111 dengan *filing date* 28 April 2014. Dengan demikian, sesuai data dan fakta tersebut, terlihat bahwa tidak ada itikad tidak baik dari Tergugat dalam hal mendaftarkan mereknya, **sehingga dengan demikian sudah terbukti merek Tergugat diajukan dengan itikad baik, sehingga dalil Penggugat mengenai itikad tidak baik haruslah ditolak.**
11. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak beralasan bahwa merek EIGER milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.

**Tentang Merek Terkenal**

12. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keterkenalan merek EIGER milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek EIGER milik Penggugat



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

sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek EIGER milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek EIGER milik Penggugat oleh masyarakat. Bisa saja Penggugat hanya mendaftarkan mereknya di berbagai negara namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan

13. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa suatu merek yang terdaftar di luar Negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar Negara Republik Indonesia **tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di Indonesia**, perlu dilihat pula apakah merek EIGER milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.
14. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita poin 34 sampai dengan poin 36 tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

    Dengan kata lain, **keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya** sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
15. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas.



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

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

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

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

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

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda dan dibubuhi materai cukup serta disesuaikan aslinya berupa :

1. Bukti P-1 : Copy print out penelusuran dari Turut Tergugat berupa data permohonan merek terdaftar milik Tergugat dengan agenda permohonan D00.2012.049867, tanggal 16 Oktober 2012, dengan nomor registrasi pendaftaran IDM000495808, didaftar tanggal 1 September 2015 ;
2. Bukti P-2 : Copy print out penelusuran dari Turut Tergugat berupa data permohonan merek terdaftar milik Tergugat dengan agenda permohonan R00.2006.004085, tanggal 15 April 2007, dengan nomor registrasi pendaftaran IDM00087029, didaftar tanggal 15 Oktober 2018 ;
3. Bukti P-3 : Copy dari liputan Majalah MEN'S OBSESSION Edisi 07/TAHUN ke -15 /2019, yang berperedaran nasional yang meliput dan memuat mengenai dan tentang profil Penggugat dan kegiatan usaha yang Penggugat tekuni dan jalani ;
4. Bukti P-4 : Copy print out artikel majalah *on-line* MEN'S OBSESSION yang menggambarkan tentang profile Tergugat dan kegiatan usaha Penggugat ;
5. Bukti P-5 : Copy print out foto dari Penggugat pada saat melakukan kegiatan sosial berskala nasional pada saat acara kegiatan "PERINGATAN HARI MENANAM POHON



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

INDONESIA DAN BULAN MENANAM NASIONAL TAHUN 2011", Bersama dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang diselengarakan oleh Kementerian Kehutanan RI ;

6. Bukti P-6 : Copy print out foto dari Penggugat bersama dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat melakukan kegiatan "PERINGATAN HARI MENANAM POHON INDONESIA DAN BULAN MENANAM NASIONAL TAHUN 2011", yang diselengarakan oleh Kementerian Kehutanan RI ;
7. Bukti P-7 : Copy print out undangan kepada Penggugat dari Kementerian Kehutanan RI untuk berpartisipasi dalam acara kegiatan nasional dalam rangka "PERINGATAN HARI MENANAM POHON INDONESIA DAN BULAN MENANAM NASIONAL TAHUN 2011" ;
8. Bukti P-8 : Copy print out foto Penggugat ketika menjadi bintang tamu dalam acara program televisi nasional "KICK ANDY" .
9. Bukti P-9 : Copy lembar permohonan merek "EIGER" dikelas 25 milik Penggugat yang diajukan di Turut Tergugat dengan agenda permohonan D00.2014.0191111, tertanggal 28 April 2014 ;
10. Bukti P-10 : Copy print out artikel media *on-line* www.tempo.co dengan judul "Hari Sumpah Pemuda, EIGER Bikin Ekpedisi 28 Gunung", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
11. Bukti P-11 : Copy print out artikel media *on-line* www.kompas.com dengan judul "EIGER Kukuhkan Diri Jadi Produsen Alat "Outdoor" Khusus Alam Tropis", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
12. Bukti P-12 : Copy print out artikel media *on-line* www.liputan6.com dengan judul "EIGER luncurkan Koleksi Hijab Berteknologi Anti-bau dan Cegah Masuk Angin", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
13. Bukti P-13 : Copy print out artikel media *on-line* www.kompas.com dengan judul "EIGER Buka Toko Terbaru di Radio Dalam Jakarta", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;



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

14. Bukti P-14 : Copy print out artikel media *on-line* www.liputan6.com dengan judul "EIGER Mantapkan Diri Jadi Brand Perlengkapan Outdoor untuk Alam Tropis", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
15. Bukti P-15 : Copy print out artikel media *on-line* www.gatra.com dengan judul "EIGER Akan Menggelar Serangkaian Ekspedisi Luar Negeri", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
16. Bukti P-16 : Copy print out artikel media *on-line* www.suara.com dengan judul "Tampil Nyentrik, Eiger Flagship Store Asyik Jadi Tongkrongan Traveler", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
17. Bukti P-17 : Copy print out artikel media *on-line* www.suara.com dengan judul "Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Siap Riding Menantang ke Himalaya", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
18. Bukti P-18 : Copy print out artikel media *on-line* www.wartakota.tribunnew.com dengan judul "EIGER Adventure Flagship Store di Jakarta Baru Buka, Tawarkan Diskon Hingga 60 Persen", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
19. Bukti P-19 : Copy print out artikel media *on-line* www.swa.co.id dengan judul "Dari Bandung, Eiger Menembus Pasar Dunia", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
20. Bukti P-20 : Copy print out artikel media *on-line* www.phinemo.com dengan judul "Cerita Pendiri EIGER, Lulusan STM yang Sukses Naungi 4 Perusahaan Tas Besar di Indonesia", yang diakses pada tanggal 7 Mei 2019 ;
21. Bukti P-21 : Copy print out artikel media *on-line* www.moneysmart.id dengan judul "Lulusan SMK, Ternyata Ini Lho Sosok di Balik Suksesnya Tas EIGER", yang diakses pada tanggal 7 Mei 2019;
22. Bukti P-22 : Copy print out artikel media *on-line* www.infobiografi.com dengan judul "Biografi dan Profil Lengkap Ronny Lukito– Pengusaha Tas Eiger", yang diakses pada tanggal 7 Mei 2019;
23. Bukti P-23 : Copy print out artikel media *on-line* www.smartbsnis.co.id dengan judul "Ronny Lukito, Lulusan STM Yang Antarkan



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

EIGER dan Exsport Mendunia", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;

24. Bukti P-24 : Copy print out artikel media *on-line* www.jawaban.com dengan judul "Ronny Lukito : Pengusaha Tas EIGER dari Keluarga Miskin", yang diakses pada tanggal 31 Agustus 2019;
25. Bukti P-25 : Copy print out artikel media *on-line* www.biografiku.com dengan judul "Biografi Ronny Lukito Pengusaha Tas Eiger", yang diakses pada tanggal 7 Mei 2019 ;
26. Bukti P-26 : Copy print out artikel media *on-line* www.bisnis.com dengan judul "Ekpedisi 28 Gunung : EIGER diganjar Rekor MURI", diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
27. Bukti P-27 : Copy print out artikel media *on-line* RRI dengan judul "EIGER Maknai Sumpah Pemuda dengan ekspedisi 28 Gunung Nusantara", diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
28. Bukti P-28 : Copy print out artikel media *on-line* RRI dengan judul "FPTI-EIGER Kerjasama Tingkatkan Prestasi Atlet Panjat Tebing", diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
29. Bukti P-29 : Copy print out artikel media *on-line* RRI dengan judul "Beri Perlengkapan Latihan, EIGER Dukung Tim Nasional Panjat Tebing di Asian Games 2018", diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 ;
30. Bukti P-30 : Copy print out artikel media *on-line* www.infobdg.com dengan judul "Mengintip Proses Produksi Tas EIGER", diakses pada tanggal 31 Agustus 2019
31. Bukti P-31 : Copy print out foto Iklan Reklame Media Luar Ruang merek "EIGER" di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur, berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo;
32. Bukti P-32 : Copy print out foto Iklan Reklame Media Luar Ruang merek "EIGER" ;
33. Bukti P-33 : Copy print out foto Iklan Reklame Media Luar Ruang merek "EIGER" ;
34. Bukti P-34 : Copy print out foto Iklan Reklame Media Luar Ruang merek "EIGER" ;
35. Bukti P-35 : Copy print out foto Iklan Reklame Media Luar Ruang merek "EIGER" ;



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

36. Bukti P-36 : Copy print out foto Iklan Reklame Media Luar Ruang merek “EIGER” ;
37. Bukti P-37 : Copy print out Iklan merek “EIGER” di Majalan NATIONAL GEOGRAPHIC, terbitan Oktober 2010 :
38. Bukti P-38 : Copy print out foto kegiatan pendakian “WORLD 7 SUMMITS” puncak gunung KILIMANJARO di Tanzania yang didukung (disponsori) oleh “EIGER” ;
39. Bukti P-39 : Copy print out foto kegiatan pendakian gunung “7 SUMMITS-INDONESIA DI PUNCAK TUJUH BENUA” di Puncak ACONCAGUA yang didukung (disponsori) oleh “EIGER” ;
40. Bukti P-40 : Copy print out foto Jeffrey “Jeje” Polnaja, orang Indonesia yang menjelajah keliling dunia dengan mengendarai motor dalam misi “RIDE FOR PEACE”, yang dalam kegiatannya tersebut disponsori “EIGER” ;
41. Bukti P-41 : Copy print out foto acara kegiatan pendakian gunung “WORLD 7 SUMMITS” di Puncak CARTENZ oleh WANADRI ;
42. Bukti P-42 : Asli Laporan Survei Atas Peredaran Barang Dengan Merek EIGER Atas Nama Budiman Tjoh, yang dibuat oleh PT. Berlian Delta Plansearch-Market Research dan Marketing Consultants, tertanggal 11 April 2019 ;
43. Bukti P-43 : Copy Putusan Pidana Merek No.214/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Mei 2019 ;
44. Bukti P-44 : Copy Putusan Pidana Merek No.338/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2019 ;
45. Bukti P-45 : Copy Putusan Pidana Merek No.213/Pen.Pid/Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Mei 2019 ;
46. Bukti P-46 : Copy Putusan Pidana No. 136/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2019 ;
47. Bukti P-47 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, dengan nomor daftar IDM000447098 atas nama Penggugat ;
48. Bukti P-48 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, dengan nomor daftar IDM000525338 atas nama Penggugat :
49. Bukti P-49 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 35, dengan nomor daftar IDM000634655 atas nama Penggugat :



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

50. Bukti P-50 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, dengan nomor daftar IDM000447049 atas nama Penggugat :
51. Bukti P-51 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, dengan nomor daftar IDM000447048 atas nama Penggugat :
52. Bukti P-52 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, dengan nomor daftar IDM000447033 atas nama Penggugat :
53. Bukti P-53 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, dengan nomor daftar IDM000447032 atas nama Penggugat :
54. Bukti P-54 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 35, dengan nomor daftar IDM000282845 atas nama Penggugat :
55. Bukti P-55 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, dengan nomor daftar IDM000634646 atas nama Penggugat :
56. Bukti P-56 : Copy Sertifikat Merek “BODYPACK” dikelas 35, dengan nomor daftar IDM000266627 atas nama Penggugat :
57. Bukti P-57 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Australia;22
58. Bukti P-57a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang diterbitkan oleh negara Australia ;
59. Bukti P-58 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Benelux ;
60. Bukti P-58a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25, yang diterbitkan oleh negara Benelux ;
61. Bukti P-59 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Brunei Darussalam;
62. Bukti P-59a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25, yang diterbitkan oleh negara Brunei Darussalam ;
63. Bukti P-60 : Copy print out Tanda terima permohonan merek “EIGER” yang diterbitkan oleh kantor merek negara Kanada ;
64. Bukti P-60a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Tanda terima permohonan merek “EIGER” yang diterbitkan oleh kantor merek negara Kanada ;



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

65. Bukti P-61 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong;
66. Bukti P-61a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25, yang diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong ;
67. Bukti P-62 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara India;
68. Bukti P-62a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, yang diterbitkan oleh negara India ;
69. Bukti P-63 : Copy print out Bukti pendaftaran merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang diajukan melalui system *Madrid Protocol* dengan *basic application* di negara Singapura dengan negara-negara tujuan yang telah didaftar merek “EIGER” tersebut di negara Austarlia, Benelux, Brunei Darussalam, Kamboja, RRC, Colombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Mexico, Mongolia, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Vietnam;
70. Bukti P-63a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Bukti pendaftaran merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang diajukan melalui system *Madrid Protocol* dengan *basic application* di negara Singapura dengan negara-negara tujuan yang telah didaftar merek “EIGER” tersebut di negara Austarlia, Benelux, Brunei Darussalam, Kamboja, RRC, Colombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Mexico, Mongolia, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Vietnam ;
71. Bukti P-64 : Copy print out Invoice list tanda terima permohonan pendaftaran merek “EIGER” atas nama Penggugat yang diajukan melalui *Madrid Protocol* denga negara tujuan pendaftaran yaitu Australia, Brunei Darussalam, Benelux, Swiss, RRC, Colombia, Jerman, Denmark, Mesir,



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

Spanyol, Perancis, Inggris, Yunani, India, Italia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Mongolia, Mexico, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Swedia, Turki, Amerika Serikat dan Vietnam ;

72. Bukti P-64a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Invoice list tanda terima permohonan pendaftaran merek “EIGER” atas nama Penggugat yang diajukan melalui *Madrid Protocol* denga negara tujuan pendaftaran yaitu Australia, Brunei Darussalam, Benelux, Swiss, RRC, Colombia, Jerman, Denmark, Mesir, Spanyol, Perancis, Inggris, Yunani, India, Italia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Mongolia, Mexico, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Swedia, Turki, Amerika Serikat dan Vietnam ;
73. Bukti P-65 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Nepal;
74. Bukti P-65a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang diterbitkan oleh negara Nepal ;
75. Bukti P-66 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Papua New Guinea;
76. Bukti P-66a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang diterbitkan oleh negara Papua New Guinea ;
77. Bukti P-67 : Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Republik Singapura;
78. Bukti P-67a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang diterbitkan oleh negara Republik Singapura ;
79. Bukti P-68 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Afrika Selatan ;



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

80. Bukti P-68a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang diterbitkan oleh negara Afrika Selatan ;
81. Bukti P-69 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Republik Rakyat Cina;
82. Bukti P-69a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 18 dan 25, yang diterbitkan oleh negara Republik Rakyat Cina ;
83. Bukti P-70 : Copy print out Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Thailand;
84. Bukti P-70a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, yang diterbitkan oleh negara Thailand ;
85. Bukti P-71 : Copy Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25 yang permohonannya diajukan oleh perusahaan milik Penggugat, yang diterbitkan oleh negara Filipina ;
86. Bukti P71a : Terjemahan Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, Sertifikat Merek “EIGER” dikelas 25, yang diterbitkan oleh negara Filipina ;
87. Bukti P-72 : Copy print out Putusan Perkara No.274 PK/Pdt/2003, tanggal 14 Desember 2007 ;
88. Bukti P-73 : Copy print out Surat Somatie Teguran No.:218/dn-Som.PT.EMPI/TMP-BT/X/12, tanggal 16 Oktober 20112 dari Kantor Advokat Turman Panggabean , SH,MH dan Rekan ;
89. Bukti P-74 : Copy print out Surat Somatie /Teguran ke- II (dua), No.:226/dn-Som.PT.EMPI/TMP-BT/X/12, tanggal 25 Oktober 2012 ;
90. Bukti P-75 : Copy print out Surat Somatie/Teguran ke-III (terakhir), No.:233/dn-Som.PT.EMPI/TMP-BT/XI/12, tanggal 5 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan ahli bernama Bapak Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP, yang memberikan keterangan sebagai berikut :



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

- Bahwa itikad baik dalam UU Merek diatur dalam ketentuan Pasal 21 yang secara *a contrario* mengatur adanya itikad tidak baik. Itikad tidak baik ini adalah pemohon yang patut diduga dalam menyatakan pihaknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Kemudian dapat dijelaskan lagi persaingan usaha tidak sehat yang akan merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999, yang dijelaskan bahwa persaingan diantara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dari proses produksi dan juga pemasaran dari produk barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;

a) Gugatan/upaya hukum dalam merek ada yang namanya gugatan pembatalan dan juga gugatan penghapusan merek yang diatur dalam Pasal 76 dan 77 UU Merek. Didalam Pasal 77 UU Merek tersebut diatur tentang adanya itikad tidak baik, upaya hukum pembatalan suatu merek dapat dilakukan dengan dasar adanya itikad tidak baik ;

b) Bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal, diatur didalam beberapa aturan baik secara intenasional maupun nasional. Secara Internasional ditetapkan dalam aturan *Paris Convention*, TRIPs Agreement (annex dari WTO), kemudian juga ada disebutkan juga *Joint Recommendation Proficient Protection of Wellknown Mark* dari WIPO yang juga diadopsi oleh Permen kemenkuham. Didalam UU Merek itu juga disinggung tentang perlindungan tentang merek terkenal ini. Merek terkenal yang diatur di Pasal 21, penjelasan 21 ayat 1 disebutkan bahwa disitu merek terkenal dijelaskan bahwa merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian juga diperhatikan pula promosi merek tersebut diperoleh dalam promosi yang gencar, besar-besaran, investasi dibeberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut ;

c) Pasal 21 UU Merek ini juga memiliki aturan pelaksanaanya yaitu PERMENKUMHAM No.67 Tahun 2016, didalam ketentuan Pasal 18 disebutkan beberapa kriteria merek terkenal yang juga mengadopsi *Joint Recommendation WIPO*, kriteria sebagai merek terkenal adalah :

a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan infor... paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan... dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasal... teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka... ikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemuka... formasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke... raan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mah... ahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya ;

c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;

d. Jangkauan daerah penggunaan merek ;

e. Jangka waktu penggunaan merek ;

f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut ;

g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;

h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang ; atau

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

- Bahwa suatu merek itu pada dasarnya punya nilai dan setiap orang juga ingin menuju kepada keterkenalan terhadap mereknya. Nilai atau reputasi ini kita kenal sebagai *goodwill*, *goodwill* itu banyak, *goodwill* sebagai dasar kriteria terhadap sebuah merek ada orang bisa mensinonimkan *goodwill* dengan reputasi tapi sebenarnya *goodwill* lebih dari sekedar reputasi jadi salah satu doktrin ini banyak sekali doktrin doktrin, doktrin dari David I. Bainbrigde , *goodwill* sama dengan reputasi tapi yang lebih dalam lagi ada juga doktrin lain dari Gugheshasvili yang menyatakan bahwa *goodwill* ini adalah karakteristik positif atas suatu bisnis atau merek tersebut, karateristik positif ini lah yang dinamakan reputasi atau *goodwill* dari suatu merek sehingga suatu merek disebut sebagai merek terkenal. Jadi apa saja isi karakteristik positif dari *goodwill* tersebut adalah nama baik, reputasi, pengalaman, bakat, stabilitas, konsistensi dan posisi yang terkenal didalam masyarakat, hal inilah yang mendasarkan kepada nilai dari suatu merek yang dapat terkenal ;
- Bahwa pelanggaran merek itu juga dianggap sebagai pengerusakan terhadap *goodwill* atau ekspolitasi terhadap *goodwill* atau reputasi dari merek tersebut atau nilai dari merek tersebut. Jadi apabila ada orang atau subjek hukum yang melanggar merek pihak lain dengan menggunakan kesamaan merek baik secara keseluruhan atau pada pokoknya hal itu merupakan proses pengerusakan karakteristik positif tersebut ataupun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan infor... paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ... dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasal... teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka...ikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemuka... formasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke...raan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mah...ahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

eksploitasi dari karakteristik positif dari reputasi terhadap suatu merek terkenal ;

- Bahwa 2 (dua) merek yang sama yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang sama-sama terdaftar, bisa saja saling merusak satu sama lainnya. 2 merek yang sama ini seharusnya secara alamiah itu menuju kepada proses membangun karakteristik positif masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian lebih lanjut akan dilihat bagaimana tingkat kesadaran masyarakat, bagaimana tingkat promosi yang dibangun, bagaimana investasi yang dibangun, bagaimana jangkauan daerah pemasaran, dan juga bagaimana intensitas promosi dan juga yang terakhir adalah yang melekat pada merek yang diperolah dari reputasi. Hal ini tidak hanya berupa promosi dimedia akan tetapi juga membangun karakter positif dengan program-program dengan jangkauan pendaftaran merek, koneksi bisnisnya baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Salah satu merek bisa saja merusak, karena salah satunya memiliki karateristik yang berbeda (contoh merek A, produk alat rumah tangga) berbeda dengan produk merek B,aksesoris kendaraan bermotor. Kemudian harus dilihat apakah merek B ini menjadi sebanding atau tidak tingkat promosinya, jangkauannya, investasinya, kemudian juga tingkat volume penjualannya dan keuntungannya. Maka merek yang satu bisa saja merusak karateristik positif merek yang telah dibangun oleh merek A ;
- Bahwa subject hukum di Indonesia yang melakukan pendaftaran merek di luar negeri selain di Indonesia dianggap sebagai suatu merek terkenal. Maksud terkenal ini bisa terkenal di Indonesia bisa juga terkenal di luar Indonesia. Berdasarkan ketentuan PERMENKUMHAM No.67 Tahun 2016 tadi yang telah Ahli sebutkan, harus dilihat dan diperhitungkan bagaimana volume penjualan barang, boleh saja melakukan pendaftaran merek diluar negeri tatapi volume penjualan barangnya di Indonesia kecil (ada juga kasus seperti itu). Tetapi kita mulai dari Indonesia dahulu untuk memperhitungkan volume penjualannya, pangsa pasarnya, kemudian jangkauan penggunaan merek, daerah penggunaan merek, intensitas dan promosi harus dijadikan dasar pertimbangan juga sebagai penilaian suatu merek disebut merek terkenal ;
- Bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek tidak ada daluarsa dalam mengajukan gugatan, apabila gugatan pembatalan merek yang diajukan didasarkan adanya itikad tidak baik hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat 3 UU Merek ;



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

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda dan dibubuhi berupa sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Sertifikat Merek No. 217842 – EIGER tanggal 15 April 1987 untuk melindungi Jenis Barang dalam Kelas 3-5-14-16-21-24-25 dan 28 atas nama LUIS SURYANTO.
2. Bukti T-2 : Surat Pengalihan Hak dari Departemen Kehakiman R.I. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek No. H4-HC.01.04-(216)-76-93, tanggal 25 April 1995, Perihal : Pengalihan Hak Merek Daftar No. 217842 – EIGER

   **Dari : Luis Suryanto**

   **Kepada : Tjoh Tjhau Shung (Tergugat)**
3. BuktiT-3 : Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 47/Pdt/P/1996/PN.Jkt.Ut tanggal 5 Februari 1996

   **Dari : Tjoh Tjhau Shung**

   **Menjadi : Budiman Tjoh**
4. Bukti T-4 : Sertifikat Merek **"EIGER – No.374460"**, untuk melindungi jenis barang : Kaos Kaki dan Ban Pinggang yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Tjoh Tjhau Shung, yang merupakan Perpanjangan dari No. 217842 tertanggal 15 April 1997.
5. Bukti T-5 : Surat Pencatatan Perubahan Nama atas daftar-daftar Merek yang salah satunya adalah Merek EIGER daftar No. 374460 milik Tergugat dengan No. H4.HC.01.05.0548/06 tanggal 06 November 2007, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

   **Dari : Tjoh Tjhau Shung**

   **Menjadi : Budiman Tjoh**
6. Bukti T-6 : Sertifikat Merek EIGER – No.IDM000087029 tanggal 15 April 2007 untuk melindungi jenis barang : Kaos Kaki dan Ban Pinggang yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Budiman Tjoh (Tergugat) yang merupakan Perpanjangan dari No.374460 – EIGER.
7. Bukti T-7 : Surat Pencatatan Perubahan Alamat atas Merek EIGER daftar No. IDM000087029 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kasubdit Sertifikasi dan Monitoring Merek Terdafatar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,



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

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. HKI.4.HI.06.05.38673/2016 tanggal 23 Februari 2017.

8. Bukti T-8 : Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar No. IDM000087029 – EIGER atas nama Budiman Tjoh (Tergugat) tanggal 15 April 2017.
9. Bukti T-9 : Sertifikat Merek EIGER No. IDM000495808 tanggal 16 Oktober 2012 untuk melindungi jenis barang : Kaos Kaki, Ikat Pinggang (Pakaian) yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Budiman Tjoh (Tergugat).
10. Bukti T-10 : Copy dari Print Out : **https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/a3RCWlJlbzZDcFloRlBCeDZNOnJkUTO9?type=2&q23=eiger&q20=25&filter_by=didaftar&skip**, yang menunjukan pendaftaran Merek EIGER milik Penggugat dimana laman tersebut memuat keterangan bahwa merek tersebut adalah milik Penggugat yang diajukan pada tanggal 17 Februari 2012 dengan No.IDM000417651 tanggal pendaftaran 10 Juli 2014, untuk melindungi jenis barang antara lain Ikat Pinggang.
11. Bukti T-11 : Copy dari Print Out : **https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/eGVQS31kcGJiMi9oUVMvZWJUUVJKQT09?type=2&q23=eiger&q20=25&filter_by=didaftar&ski**, yang menunjukan pendaftaran Merek EIGER milik Penggugat dimana laman tersebut memuat keterangan bahwa merek tersebut adalah milik Penggugat yang diajukan pada tanggal 28 April 2014 dengan No. IDM000634646 tanggal pendaftaran 31 Agustus 2018 untuk jenis barang antaran lain : Kaos Kaki dan Ikat Pinggang.
12. Bukti T-12 : Foto kaos kaki produksi Tergugat dengan Merek EIGER yang ada dipasaran
13. Bukit T-13 : Foto Ikat Pinggang produksi Tergugat dengan Merek EIGER yang ada dipasaran.
14. Bukti T-14 : Kaos Kaki hasil produksi Tergugat dengan Merek EIGER.
15. Bukti T-15 : Ikat Pinggang hasil produksi Tergugat dengan Merek EIGER.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat, saksi maupun ahli;



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

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Oktober 2019;

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

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

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat melalui surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyataan bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek Gugatan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengabulkan eksepsi TERGUGAT, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Turut Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa dimana Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 17 Juli 2019 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek milik Tergugat.
- Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek EIGER milik Tergugat dengan daftar No. IDM000087029 merupakan merek perpanjangan dengan tanggal pendaftaran 24 Februari 1997 pada kelas 25. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek



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

EIGER milik Tergugat harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2002.

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatakan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Bahwa merek EIGER milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek EIGER milik Tergugat merupakan merek perpanjangan dimana merek tersebut telah diperpanjang oleh Tergugat sebanyak dua kali.
- Bahwa merek EIGER milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian ttersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kadaluarsa/lewat waktu. Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan Penggugat yang telah kadaluarsa, setelah memeriksa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka diketahui bahwa dasar diajukannya gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan merek karena itikad tidak baik sebagaimana pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek yang tidak memiliki batas waktu, untuk itu maka eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang kadaluarsa haruslah ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana berikut :



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

- Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha nasional yang telah memulai bisnis dan kegiatan usahanya dalam memproduksi tas sejak tahun 1970-an di kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan usaha dalam memproduksi tas ini Penggugat lakukan berawal dari skala kecil berupa industri rumahan. Pada tahun 1980-an Penggugat mulai mengembangkan bisnisnya dan telah memiliki berbagai lini produk tas dan produk aksesoris lain selain tas. Kegiatan usaha Penggugat ini kemudian bertransformasi menjadi industri skala besar yang memproduksi berbagai produk tas dengan berbagai jenis/tipe sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya ;
- Bahwa Penggugat selama menjalankan kegiatan usahanya memiliki beberapa merek untuk produk-produk yang dihasilkan. Merek-merek dari produk Penggugat diantaranya merek “BODYPACK” dan “EIGER”;
- Bahwa sehubungan dengan diajukannya perkara gugatan pembatalan merek ini, sebagai pemohon yang beritikad baik, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Turut Tergugat yaitu merek “EIGER” di kelas 25 dengan Nomor Agenda Permohonan D00.2014.019111;
- Bahwa selain pengajuan berbagai permohonan pendaftaran merek di Turut Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan berbagai permohonan pendaftaran merek di luar negeri yaitu diantaranya di negara : Brazil, Chile, Ecuador, Hong Kong, Taiwan, Laos, Singapura, Benelux, Portugal, Australia, Inggris, Selandia Baru, Jerman, Spanyol, Filipina, Prancis, Mongolia, Denmark, Mexico, India;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek atas usaha yang dijalaninya (permohonan pendaftaran merek “EIGER” di kelas 25), maka jelaslah bahwa Penggugat adalah pemohon pendaftaran merek yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penelusuran di Turut Tergugat dan Penggugat menemukan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “EIGER” di kelas 25. Pendaftaran mana dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik/itikad buruk;
- Bahwa pendaftaran merek “EIGER” di kelas 25 yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan untuk mendompleng produk-produk yang dihasilkan oleh Penggugat sebagai tokoh pengusaha nasional yang telah lama memproduksi barang-barang dengan merek “EIGER” (termasuk namun tidak terbatas tas dan jenis-jenis barang dikelas 25) ;
- Bahwa lebih lanjut, untuk membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan merek “EIGER” di kelas 25 sebagaimana telah diuraikan pada poin angka



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

12 di atas dengan itikad tidak baik/buruk, Penggugat telah melakukan penelusuran di lapangan terkait eksistensi merek "EIGER" di kelas 25 milik Tergugat. Fakta yang ditemukan adalah tidak adanya produk-produk yang diproduksi oleh Tergugat yang menggunakan merek "EIGER" untuk jenis-jenis barang di kelas 25. Tergugat sejatinya memiliki kegiatan usaha dibidang kosmetik yang bernaung di bawah badan usaha yang bernama PT. Rantaeus Cipta Pesona yang memproduksi barang-barang berupa produk parfum, *pomade* (minyak rambut), *deodoran* dengan berbagai merek diantaranya merek "AMBASSADOR Eau de Parfum", "EIGER", "EVO", "GARAVANE", "VENON" dan "EVELYN" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menolak dalil gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT terbukti sebagai Pemegang Hak Khusus di Wilayah Negara Republik Indonesia atas Merek-Merek daftar Nomor :
  - Merek "EIGER – Daftar No.IDM000087029 untuk melindungi Jenis Barang : Kaos Kaki, Ban Pinggang
  - Merek "EIGER – Daftar No.IDM000495808 untuk melindungi Jenis Barang : Kaos Kaki, Ban Pinggang (Pakaian)
- Bahwa Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 menganut Sistem Konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan Negara kepada pemilik yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek.
- Bahwa jelas antara Merek **PENGGUGAT** dengan Merek **TERGUGAT** tidak mengandung **Persamaan Jenis Barang**, sehingga Merek **TERGUGAT** tidak menimbulkan akibat kerugian maupun kebingungan terhadap masyarakat.
- Bahwa merek merek **Tergugat** telah terdaftar selama kurang lebih **32 tahun 4 bulan.** Bahwa merek merek Tergugat pertama kali di daftarkan pada Turut Tergugat pada tanggal **15 April 1987,** dan telah diperpanjang setiap 10 tahun sampai saat ini.



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

- Bahwa Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik, karena Merek EIGER Tergugat terdaftar lebih dahulu dari Merek EIGER milik Penggugat.
- Bahwa Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek EIGER dengan Agenda No.DOO.2015.019111 tanggal 28 April 2014 pada Turut Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek No.20 tahun 2016 tentang merek, jo Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) PERMENKUMHAM No.67 Tahun 2016.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aquo Et Bono).*

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat telah menolak dalil gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek milik Tergugat, antara lain :
  a. Merek EIGER IDM000495808 pada tanggal 1 September 2015 dengan filling date 16 Oktober 2012 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Kaos kaki ; Ikat pinggang (pakaian);
  b. Merek EIGER milik Tergugat IDM000087029 pada tanggal 24 Februari 1997 dengan filling date pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Kaos kaki, dan ban pinggang.
- Bahwa disamping pendaftaran merek di atas, juga terdapat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis milik Penggugat Merek EIGER IDM000634646 pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan filling date 28 April 2014 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Pakaian, kutang wanita, jas, jaket, T-Shirt, kaos singlet, kaos kaki, sarung tangan, dasi, ikat pinggang, topi, ikat kepala, sepatu, sandal, scarf, korset, rompi, kerudung kepala, manset, songkok, sol sepatu, sol sandal, jas hujan, penutup kepala.



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

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat beritikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek EIGER milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
- Bahwa keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdata, pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-75. Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidanga Penggugat mengajukan seorang ahli bernama Bapak Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., sedangkan baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pada pokoknya harus dibuktikan apakah Tergugat telah beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan registrasi : IDM000495808, Kelas 25 dan registrasi IDM000087029, Kelas 25. Sehingga merek tersebut harus di batalkan dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan infor... paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ... dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasal... teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka...ikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemuka... formasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke...raan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mah...ahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat diatur dalam pasal 77 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

(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.

Menimbang, sesuai dengan pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana bunyinya sebagai berikut :

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Tergugat mendaftarkan merek EIGER daftar registrasi : IDM000495808, Kelas 25 dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 adalah beritikad baik atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diterangkan bahwa :

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

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sarna dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal rnasyarakat 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 setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat surat gugatannya mendalilkan bahwa itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :



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

a. Tergugat mendaftarkan Merek "EIGER" dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran dari Merek "EIGER" milik Penggugat.

b. Merek "EIGER" memiliki persamaan pada pokoknya (bunyi dan pengucapan) dengan merek "EIGER" atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

(1) Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mernpunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
   a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
   b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
   c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
   d. Indikasi Geografis terdaftar.

Menimbang, bahwa pengertian persamaan pada pokoknya menurut penjelasan pasal 21 tersebut 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.

Sedangkan pada penjelasan pasal 21 huruf b diterangkan bahwa :

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain 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 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.

Jika hal tersebut 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.



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

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. *Similiarity in appearance* / *confusing in appearance* = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan ;
2. *Similarity in sound* / *Confusion when pronounced* = persamaan dalam bunyi/ membingungkan dalam suara / ucapan;
3. *Similarity in concept* = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa dari bukti sertifikat merek nama dan logo “EIGER” milik Tergugat yaitu dalam bukti T–1 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa benar pendaftaran merek “EIGER” oleh Tergugat telah lebih dahulu didaftarkan sejak tanggal 15 April 1987, dan kemudian diperpanjang hingga saat ini sesuai bukti T-4, T-6, dan T-8. dari pada merek “EIGER” milik Penggugat yang baru didaftarkan pada tanggal 28 April 2014 (vide bukti P-9) pada kelas yang sama 25. Sehingga permohonan Penggugat ditolak, karena Tergugat telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya kepada Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan merek “EIGER” pada jenis barang 25. Karena permohonan Tergugat untuk mendaftarkan merek “EIGER” telah dikabulkan oleh Direktorat Merek sebagaimana bukti T – 1 tersebut, artinya telah melalui proses verifikasi dan penelitian substantif oleh Direktorat Merek ;

Menimbang, bahwa untuk meneliti ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya Majelis Hakim harus membandingkan antara merek yang diajukan pendaftarannya oleh Tergugat berupa merek “EIGER” yang telah terdaftar No. IDM000087029 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/q Direktorat Merek Departeman Hukum dan HAM RI (*vide* bukti P - 1) untuk melindungi kelas barang 25. Dengan merek “EIGER” milik Penggugat yang didaftar dengan daftar untuk melindungi produk dalam kelas yang sama 25 (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 9 dan T - 1 dapat disimpulkan bahwa antara merek “EIGER” milik Penggugat dengan merek dagang “EIGER” milik Tergugat yaitu mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya juga sama. Sehingga di pasar sering konsumen atau pemakai merek “EIGER” milik Penggugat, terkecoh atau tersesatkan dengan merek “EIGER” milik Tergugat, karena dari nama dan jenis barang yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan;



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

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggunaan merek milik Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Penggugat adalah seorang pengusaha nasional yang telah memulai bisnis dan kegiatan usahanya dalam memproduksi tas sejak tahun 1970-an di kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan usaha dalam memproduksi tas ini Penggugat lakukan berawal dari skala kecil berupa industri rumahan. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-3 sampai dnegan P-41 berupa artikel dan iklan yang dilakukan oleh Penggugat untuk mengembangkan merek "EIGER". Penggugat juga telah mendaftarkan merek "EIGER" untuk melindungi berbagai jenis barang sesuai dengan bukti P-47 sampai dengan bukti P-55. Penggugat juga telah melaporkan tindak pidana pihak-pihak yang telah menjual barang merek "EIGER" palsu untuk melindungi mereknya sebagaimana bukti P-43 sampai dengan bukti P-46 berupa putusan Pengadilan. Selain itu Penggugat juga telah memperkenalkan dan mendaftarkan merek "EIGER" keberbagai negara diantara lain Austarlia, Benelux, Brunei Darussalam, Kamboja, RRC, Colombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Mexico, Mongolia, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Papua New Guinea, dan Vietnam dikelas 18 dan 25(vide bukti P-57 sampai dengan P71a). Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui hal tersebut Penggugat telah terbukti membuat merek "EIGER" menjadi merek terkenal tidak hanya di Indonesia namun juga di manca negara sejak tahun 1970;

Menimbang, bahwa ahli Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. Menerangkan di persidangan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal, diatur didalam beberapa aturan baik secara intenasional maupun nasional. Secara Internasional ditetapkan dalam aturan *Paris Convention*, TRIPs Agreement (annex dari WTO), kemudian juga ada disebutkan juga *Joint Recommendation Proficient Protection of Wellknown Mark* dari WIPO yang juga diadopsi oleh Permen kemenkuham. Didalam UU Merek itu juga disinggung tentang perlindungan tentang merek terkenal ini. Merek terkenal yang diatur di Pasal 21, penjelasan 21 ayat 1 disebutkan bahwa disitu merek terkenal dijelaskan bahwa merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian juga diperhatikan pula promosi merek tersebut diperoleh dalam promosi yang gencar, besar-besaran,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan infor... paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ... dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasal... teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka...ikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemuka... formasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke...raan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mah...ahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

investasi dibeberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas telah terbukti bahwa merek “EIGER” milik Penggugat adalah merek terkenal maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan merek “EIGER” dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek “EIGER” milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya membantah telah mendaftarkan merek “EIGER” dengan itikad tidak baik dengan menyampaikan bahwa karena Merek “EIGER” Tergugat terdaftar lebih dahulu dari Merek “EIGER” milik Penggugat. Disamping itu Tergugat juga mengajukan bukti T-12 sampai dengan bukti T-15 berupa kaos kaki dan ikat pinggang hasil produksi Tergugat dengan merek “EIGER” untuk membuktikan bahwa Tergugat juga aktif memasarkan merek “EIGER”;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpaku kepada penjelasan pasal 21 huruf b sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-42 berupa Laporan Survei Atas Peredaran Barang Dengan Merek EIGER Atas Nama Budiman Tjoh, yang dibuat oleh PT. Berlian Delta Plansearch-Market Research dan Marketing Consultants, tertanggal 11 April 2019. Dimana pada survei tersebut pada pokoknya menyebutkan Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya ada dibidang kegiatan usaha kosmetik, Tergugat tidak memproduksi barang-barang dengan merek EIGER di kelas 25 dengan jenis barang berupa : kaos kaki dan ikat pinggang, dan alamat pendaftaran maupun alamat surat menyurat milik Terguggat tidak diketemukan adanya aktivitas produksi atau pemasaran. Atas dasar tersebut maka terbukti bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat aktif memasarkan dan mengembangkan merek “EIGER” yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat telah aktIf mengembangkan merek “EIGER” dan mendaftarkan merek tersebut baik didalam negeri maupun luar negeri maka petitum ke 2 dan ke 3 Penggugat layak secara hukum dikabulkan dengan “Menyatakan bahwa Penggugat adalah



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

Pemohon Pendaftaran Merek yang beritikad baik" dan "Menyatakan bahwa merek "EIGER" milik Penggugat merupakan merek terkenal";

Menimbang, bahwa oleh karena merek "EIGER" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "EIGER" milik Penggugat, didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka petitum ke 4 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan dengan "Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan registrasi : IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang";

Menimbang, oleh karena terbukti bahwa pendaftaran merek "EIGER" oleh Tergugat dilakukan dengan tidak sah maka petitum ke 5 Penggugat yang "Menyatakan batal pendaftaran merek "EIGER" dengan registrasi **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya" layak secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "EIGER" dengan dasar itikad tidak baik karena bertujuan membonceng merek "EIGER" milik Penggugat yang telah terkenal maka petitum 6 dan 7 Penggugat secara hukum layak untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pada pokoknya dalam perkara ini pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar beaya perkara;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemohon Pendaftaran Merek yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa merek "EIGER" milik Penggugat merupakan merek



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

terkenal;

4. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan registrasi : **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "EIGER" dengan registrasi **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "EIGER" dengan registrasi **IDM000495808**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi **IDM000087029**, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang : kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam UU Merek ;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengabulkan permohonan merek "EIGER" milik Penggugat dengan Agenda Permohonan D00.2014.019111 tertanggal 28 April 2014 dan seluruh permohonan merek "EIGER" Penggugat dengan dasar merek terkenal ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp. 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, TUTY HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SETYA WAHYU T., S.H., M.H. dan DUTA BASKARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pen.Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUFID TALIB, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan infor... paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ... dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasal... teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka...ikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemuka... formasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke...raan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mah...ahag... Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

AGUSTINUS SETYA WAHYU T., S.H., M.H. TUTY HARYATI, S.H., M.H.

DUTA BASKARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUFID TALIB, S.E., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|---|
| - PNBP | Rp. | 40.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| - Materai | Rp. | 6.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp. | 30.000,00 |
| - Panggilan | Rp. | 1.000.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.161.000,00 |

Terbilang: (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)



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