

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Wayan Wiryawan; Ngakan Ketut Dunia; Nyoman Darmadha; Nyoman Mudana; A.A. Sagung Wiratni Dharmadi; Ida Ayu Sukihana; A.A. Sri Indrawati; dan IB. Putra Atmadja Yogyakarta : Deepublish (CV. Budi Utama), 2016.

Djumahana, Muhammad dan Djubaedah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 162

Firmansyah, Hery : *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, cet. 1 Yogyakarta : Medpress Digital, 2013.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019..

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Malang.: UIN Maliki Press, 2013.

Kansil Cst, Christine ; S.T Kansil; Engelian R; Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : 2009.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktort Jendral Kekayaan Intelektual, *Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran*

Permohonan Merek Dan Indikasi Geografis Serta Pelindungannya,
Jakarta : 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta :
Liberty, 1991

Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual
Seri Hak Cipta, Paten dan Merek,* Sukabumi : Farha Pustaka, 2021

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Dalam Putusan Hakim,*
Jakarta : Sinar Grafika, 2019

Marzuki. Peter Mahmud : *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta : Kencana, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum,* Mataram : Mataram University Press,
2020

Mukti ND, Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Penelitian Hukum Empiris,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Dan Hak Kekayaan Intelektual,* Rajagrafindo
Persada, 2010, Jakarta.

M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Surabaya :
PT. Bina Ilmu, 1987.

Rato, Dominikus : *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,*
Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.

Rumadan, Ismail, *Trademark Case Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan
Terkait Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek,* Yogyakarta :
Deepublish, 2020,

Santoso, Budi, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual Dan Audit Hak Kekayaan Intelektual Untuk Perusahaan*, Semarang : Pustaka Magister, 2009

B. Peraturan Perundang – Undangan

Akses Protokol Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional (Disahkan di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989 sebagai mana diubah pada tanggal 3 Oktober 2006 dan Tanggal 12 November 2007)

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

-----, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

-----, KEPPRES No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan KEPPRES No. 24 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

Rancangan Revisi UU No. 15 Tahun 2001 (RRUUM)

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1, April 2020,

Latukau, Nanda Salsabilla, et al. *Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu*, Vol. 1 No. 5, hlm. 415

Laela, Fitri Ida. *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*, Vol. 7 No. 2

Mamahit, Jisia. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan jasa*, Lex Privatum, Vol. 1, No. 3, Juli 2013

N.S Koloay, Renuy. *Fungsi Pendaftaran Merek sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek*, Vol.19

Rumadan, Ismail. “*Bad Faith’s Criteria in the Famous Trademark Dispute Settlement That has an Element of Equality in Principle in the Court, Advances in Economics, Business and Management Research*”, Vol. 140, 2020.

Suryadi, Asep. *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*, Vol. 2 No. 1, 2019,

Utama, Yuliana. Rika Ratna Pertama, dan Ranti Fauza Mayana. *Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia*. Vol. 5, No. 1. Desember 2021. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan.

D. Internet

David Christian, *Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-ditolak-tempuh-langkah-hukum-ini-lt6319c2f3e43f4> diakses pada 20 Februari 2023

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Merek, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, dikutip pada Tanggal 05 Februari 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Merek (proses pendaftaran merek), <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> dikutip pada tanggal 20 Februari 2023.

Kurnia , Abi Jam'an. *Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99> Dikutip Pada 21 Februari 2023

Tim Hukumonline, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, diakses pada 11 Februari 2023.

Tim Legalku, *Prinsip-Pinsip Dalam Pendaftaran Merek*, <https://www.legalku.com/prinsip-prinsip-dalam-pendaftaran-merek/#!>, dikutip pada Tanggal 11 Februari 2023.

E. Skripsi

Baltazhar, Grazela Renata Bunga Timoretha. *Analisi Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan PT. Gaya Favorit Press Akibt Keterlambatan Pembayaran Upah*, Skripsi Universitas Nasional, Jakarta, 2022.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 180/DK-FH/X/2022 Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 10 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.
- Menetapkan Pertama :
- MEMUTUSKAN:**
- Kedua : Menunjuk Sdr. Dr. Ismail Rumadan, M.H. sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Henny Rosmawati BR Simare Mare
Nomor Pokok : 193300516086
Judul Skripsi "AKIBAT HUKUM TERHADAP MEREK YANG TIDAK DI PERPANJANG DALAM SENGKETA " MEREK DIAN SAKTI" DAN "MEREK DIAN SAKTI+GAMBAR (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga Jkt. Pst) "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Bisnis ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Henny Rosmawati BR Simare Mare
No. Pokok Mahasiswa : 193300516086
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : STATUS HUKUM HAK ATAS MEREK "DIANA SAKTI" AKIBAT TIDAK DI PERPANJANGNYA PENDAFTARAN MASA BERLAKU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. NIAGA Jkt.PST)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 10.00 - 11.00 / 001/2
Hasil Ujian* : Lulus dengan nilai (82,3) atau setara (A)
Dengan Catatan : Perbaikan ~~5~~ Terlampir
Batas Waktunya : 5 Hari. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 2 Maret 2023

Penguji:

Ketua,

Erma Defiana P., S.H.,M.H.

Anggota,

Dr. Syafridi, S.H.,M.Hum.

Anggota,

Dr. Ismail Rumadan, M.H

Mahasiswa,

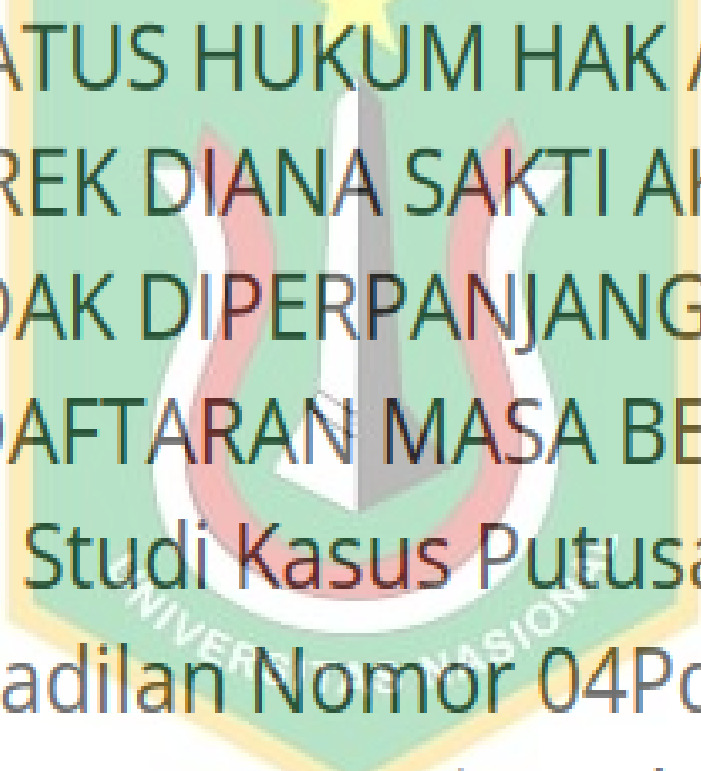
Henny Rosmawati BR Simare Mare

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $\frac{81 + 80 + 86}{3} = 82,3$

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji



STATUS HUKUM HAK ATAS
MEREK DIANA SAKTI AKIBAT
TIDAK DIPERPANJANGNYA
PENDAFTARAN MASA BERLAKU
(Studi Kasus Putusan
Pengadilan Nomor 04Pdt.Sus-
Merek-2022-PN.Niaga.Jkt.Pst)-1
by P&C

Submission date: 15-Mar-2023 10:47AM (UTC-0500)

Submission ID: 2037844704

File name: an_Pengadilan_Nomor_04Pdt.Sus_Merek-2022-PN.Niaga.Jkt.Pst_-1.pdf (606.8K)

Word count: 17784

Character count: 111137

STATUS HUKUM HAK ATAS MEREK DIANA SAKTI AKIBAT TIDAK DIPERPANJANGNYA PENDAFTARAN MASA BERLAKU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 04Pdt.Sus-Merek-2022-PN.Niaga.Jkt.Pst)-1

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
3	fh.upnvj.ac.id Internet Source	2%
4	"Proposal for a Council Decision approving the accession of the European Community to the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on 27 June 1989. COM (96) 367 final, 22 July 1996", , 2012. Publication	1%
5	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	

		1 %
7	Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. "REGULASI PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS", Jurnal Aktual Justice, 2018 Publication	1 %
8	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
9	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	digilib.iblam.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %

15 etheses.uin-malang.ac.id 1 %
Internet Source

16 repository.unej.ac.id 1 %
Internet Source

17 eprints.undip.ac.id 1 %
Internet Source

18 repository.ar-raniry.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%





PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Merek pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Dianasakti Suryaplastik Industri, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Simprug Garden Office, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 9D, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Suhaili** dalam jabatannya selaku Direktur PT. Dianasakti Suryaplastik Industri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dianasakti Suryaplastik Industri Nomor 11 tanggal 4 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada : Ali Alwin Algaiti, S.H., Arisaka W Tangkudung, S.H., Nasywa Dalila, S.H dan Agung Laksono Sihalo, S.H., Para Advokat pada "ADUA Law Firm" yang berkantor di Jalan Otista 3 Nomor 32B, RT.001 RW.005, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Terhadap :

1. **Chalas Kromoto**, Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk: NIK 3671050601750004, beralamat di Poris Paradise 2 Blok BB 3 Nomor 27 RT.27 RW.010, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Bernard Kaligis, Bs. BA., S.H., LL.M., Maria Paulina Andini, S.H., Emilio Fransantoso, S.H., Abraham, S.H., Nadya Trie Afrilyani,

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Leonard Visoka, S.H., Nathania Abigail Hanson, S.H., dan Ni Made Padmawardhani Rakheswari, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Bernard Kaligis” yang berkantor di Kompleks Majapahit Permai Blok B 121-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK.II/2022 tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Daniel William**, Warga Negera Indonesia, Kartu Tanda Penduduk: NIK 3671043101990001, beralamat di Duta Gardenia Blok A.5 Nomor 55, RT.004 RW.008, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Bernard Kaligis, Bs. BA., S.H., LL.M., Maria Paulina Andini, S.H., Emilio Fransantoso, S.H., Abraham, S.H., Nadya Trie Afrilyani, S.H., Leonard Visoka, S.H., Nathania Abigail Hanson, S.H., dan Ni Made Padmawardhani Rakheswari, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Bernard Kaligis” yang berkantor di Kompleks Majapahit Permai Blok B 121-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK.II/2022 tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Nova Susanti, S.H., Ariestrada, S.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., Noviana Setyaningtyas K, S.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : HKI.4.KP.04.02 tanggal 8 Januari 2022, 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;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi maupun ahli yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2022, dibawah register Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT SEBAGAI BADAN HUKUM DAN PENGGUNA SERTA PENDAFTAR PERTAMA MEREK DIANA SAKTI

1. Bahwa **PENGGUGAT** yaitu **PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI** merupakan sebuah badan hukum yang berdiri sejak tahun 1989 sekaligus sebagai pemilik, pendaftar **PERTAMA KALI**, pencipta dan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek "**DIANA SAKTI**" yang sudah identik dengan **PENGGUGAT**, diantaranya untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **16** dan kelas-kelas lainnya dalam klasifikasi merek;
2. **PENGGUGAT** dalam menjalankan usahanya menggunakan merek tulisan Diana Sakti beserta dengan lukisan logo 3 (tiga) kotak sejak tahun 1989 untuk menjual barang-barang Plastik sesuai dengan kelas 16 pada pendaftaran merek, merek dan logo yang digunakan oleh **PENGGUGAT** sebagai berikut :




Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



3. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, **PENGUGAT** mendaftarkan merek DIANA SAKTI kepada Turut Tergugat dan pencatatan ciptaan atas lukisan logo 3 Kotak kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM dengan perincian sebagai berikut :

a. Merek DIANA SAKTI dengan nomor Pendaftaran **IDM000066864**, dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2003 dan tanggal pendaftaran 9 Maret 2006 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16**, yaitu : Plastik pembungkus, kertas pembungkus plastik, kantong plastik HDPE;

b. Lukisan logo 3 (tiga) Kotak  yang telah memiliki Surat Pendaftaran Ciptaan nomor 024464 tertanggal 1 Agustus 2002;

4. Bahwa selain pendaftaran yang pernah diajukan oleh **PENGUGAT** diatas, untuk lebih mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia saat ini, berdasarkan iktikad baik pihak **PENGUGAT** telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "**DIANA SAKTI**" dan "**DIANA SAKTI dan GAMBAR**" ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, antara lain :

a. Merek DIANA SAKTI dan Gambar, Nomor Pendaftaran **DID2021054614** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16**, yaitu " *kantong belanja dari plastik, Kantong plastik HD, Kantong plastik opp, kantong plastik PE, kantong plastik PP, kantong sampah plastik, pembungkus plastik*";

b. Merek DIANA SAKTI dan GAMBAR, Nomor Pendaftaran **JID2021054620** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021** untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **35**, yaitu : " *administrasi urusan bisnis, Distributor, Jasa ekspor impor, layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet, Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, layanan iklan dan pemasaran online, layanan pemesanan online, Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, manajemen penjualan, melakukan pameran dagang, mengatur dan*

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan acara promosi, pemasaran media sosial, pengembangan strategi bisnis, perencanaan strategis bisnis, promosi online jaringan komputer dan situs web, toko online, toko-toko;

- c. Merek DIANA SAKTI, Nomor Pendaftaran **DID2021054555** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16**, yaitu : " *kantong belanja dari plastik, Kantong plastik HD, Kantong plastik opp, kantong plastik PE, kantong plastik PP, kantong sampah plastik, pembungkus plastik*";
- d. Merek DIANA SAKTI, Nomor Pendaftaran **DID2021054595** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **21**, yaitu : " *botol-botol plastik, Cangkir kertas atau plastik, ember plastik, Garpu saji dari plastik, gelas plastik, kotak makan siang yang terbuat dari plastik, Kotak makanan, mangkuk plastik, mug plastik, pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga, pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman, piring plastik, sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga, Sedotan minum dari plastik, Sendok saji dari plastik, toples plastik untuk keperluan rumah tangga, wadah plastik untuk keperluan rumah tangga*";
- e. Merek DIANA SAKTI, Nomor Pendaftaran **JID2021054612** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **35**, yaitu : " *administrasi urusan bisnis, Distributor, Jasa ekspor impor, layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet, Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, layanan iklan dan pemasaran online, layanan pemesanan online, Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, manajemen penjualan, melakukan pameran dagang, mengatur dan melakukan acara promosi, pemasaran media sosial, pengembangan strategi bisnis, perencanaan strategis bisnis, promosi online jaringan komputer dan situs web, toko online, toko-toko*";
5. Bahwa, permintaan pendaftaran merek **DIANA SAKTI**" dan "**DIANA SAKTI dan GAMBAR** tersebut diatas milik **PENGGUGAT** yang diajukan ke Direktur Merek, Direktorat Jenderal KI, Kementerian Hukum dan HAM RI adalah upaya **PENGGUGAT** untuk mendapat perlindungan hukum atas

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



merek tersebut. Selain itu permintaan pendaftaran merek "**DIANA SAKTI**" dan "**DIANA SAKTI dan GAMBAR**" tersebut di atas diajukan oleh **PENGGUGAT** sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Merek, dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek ("Undang-Undang Merek")** yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

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

6. Bahwa, selain telah pernah mendaftarkan dan turut kembali mendaftarkan mereknya, Merek "**DIANA SAKTI**" dan "**DIANA SAKTI dan GAMBAR**" cukup dikenal sebagai identitas bisnis dari **PENGGUGAT** yang juga disebabkan berbagai upaya yang telah **PENGGUGAT** lakukan yaitu dengan investasi dan pemasaran produk **PENGGUGAT** di berbagai wilayah, serta melakukan berbagai kegiatan promosi dengan biaya yang tidak sedikit seperti pembuatan brosur, katalog, serta pemasangan iklan di berbagai media cetak, bukti promosi lain yang dapat pula dilihat dalam berbagai situs berikut :

- [https://www.indonesiayp.com/company/332091/Diana Sakti Surya Plastik Industri PT](https://www.indonesiayp.com/company/332091/Diana_Sakti_Surya_Plastik_Industri_PT)
- <https://bdir.in/b/v/id/Diana-Sakti-Surya-Plastik-Industri-PT/NTg2NTE=>

7. Promosi besar-besaran dan investasi atas merek "**DIANA SAKTI**" dan "**DIANA SAKTI dan GAMBAR**" di berbagai wilayah di Indonesia dilakukan sejak lama dan secara terus menerus oleh **PENGGUGAT**, sehingga membentuk pengetahuan masyarakat yang tinggi atas merek "**DIANA SAKTI**" dan "**DIANA SAKTI dan GAMBAR**" yang melekat dimiliki oleh **PENGGUGAT**;

8. Bahwa, alasan **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ini adalah setelah **PENGGUGAT** mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek "**NADIANA SAKTI + LUKISAN**" atas nama **TERGUGAT I DAN II** dengan pendaftaran Nomor : **IDM000858949** yang telah terdaftar pada tanggal **28 Mei 2021**, untuk

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16**: "buku akun, buku catatan, buku cetak, kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan, kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan, kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan, kantong belanja dari kertas, kantong belanja dari plastik, Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan, kantong kado dari kertas atau plastik, kantong kertas, kantong kertas berlapis, kantong plastik, kantong plastik (keresek), Kantong plastik HD, Kantong plastik klip, Kantong plastik opp, kantong plastik PE, kantong plastik PP, Kantong plastik putih susu laundry, kantong plastik untuk kemasan, kantong plastik untuk pembungkus, kantong plastik untuk pengepakan, kantong plastik untuk produk makanan, kantong sampah dari kertas atau plastik, Kantong sandwich, kantong untuk pesta dari plastik, kemasan wadah kertas, kertas anti jamur, kertas buram, kertas catatan, kertas catatan dengan perekat, kertas karton, kertas koran, kertas lilin, kertas mesin tik, kertas offset, kertas origami, kertas serbet, klip kertas, label harga kertas, label perekat kertas, lakban, lem glitter untuk keperluan alat tulis, lem untuk keperluan rumah tangga, lem untuk penggunaan kantor, mesin tik, mistar / penggaris untuk menggambar, notebook kertas, pemegang klip kertas, penjepit kertas, pensil, Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas, poster yang terbuat dari kertas, pulpen, spanduk kertas, tinta gambar, tinta"

B. PENDAFTARAN MEREK MILIK TERGUGAT I DAN II YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK PENGGUGAT DAN NAMA PENGGUGAT SELAKU BADAN HUKUM YANG SUDAH BERDIRI SEJAK TAHUN 1989

9. Bahwa, **PENGGUGAT** sangat keberatan dengan terdaptarnya merek "NADIANA SAKTI + LUKISAN" atas nama **TERGUGAT I DAN II** dengan pendaftaran Nomor : **IDM000858949**, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Secara faktual merek milik **TERGUGAT I DAN II** mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "DIANA SAKTI" milik **PENGGUGAT** yang sudah pernah didaftarkan, Lukisan 3 Kotak ciptaan Penggugat, serta Merek "DIANA SAKTI" dan "DIANA SAKTI dan GAMBAR" yang sedang diajukan permohonan

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran oleh **PENGGUGAT** serta terkenal melekat dengan produk-produk milik **PENGGUGAT**;

Bahwa permohonan atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus ditolak sebagaimana termaktub pada pasal 21 ayat 1 huruf a dan b **Undang-Undang Nomor 20**

Tahun 2016 tentang Merek, menyatakan bahwa :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a.Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf a dan b **Undang-Undang Merek**, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"persamaan pada pokoknya"** adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;

Berikut adalah perbandingan etiket merek milik TERGUGAT I DAN II:

	Merek yang didaftarkan TERGUGAT I dan II dengan Nomor Pendaftaran : IDM000858949
	Lukisan logo 3 (tiga) Kotak milik PENGGUGAT yang telah memiliki Surat Pendaftaran Ciptaan nomor 024464 tertanggal 1 Agustus 2002

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



	<p>Nomor Permohonan DID2021054614 dengan tanggal penerimaan 19 Agustus 2021, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 16, yaitu : " <i>kantong belanja dari plastik, Kantong plastik HD, Kantong plastik opp, kantong plastik PE, kantong plastik PP, kantong sampah plastik, pembungkus plastik</i></p>
	<p>Merek DIANA SAKTI milik PENGGUGAT dengan nomor Pendaftaran IDM000066864, dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2003 dan tanggal pendaftaran 9 Maret 2006 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 16</p>

Bahwa terlihat jelas merek milik **TERGUGAT I DAN II** dalam kata **NADIANA Sakti** memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik **PENGGUGAT** yang sudah pernah terdaftar yaitu **DIANA SAKTI**;

- b. Bahwa **TERGUGAT I DAN II** turut menyertakan Logo Lukisan 3 (Tiga) Kotak ciptaan **PENGGUGAT** yang telah memiliki surat Pendaftaran ciptaan dalam pendaftaran mereknya semakin membuktikan bahwa merek terdaftar milik **TERGUGAT I DAN II** memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

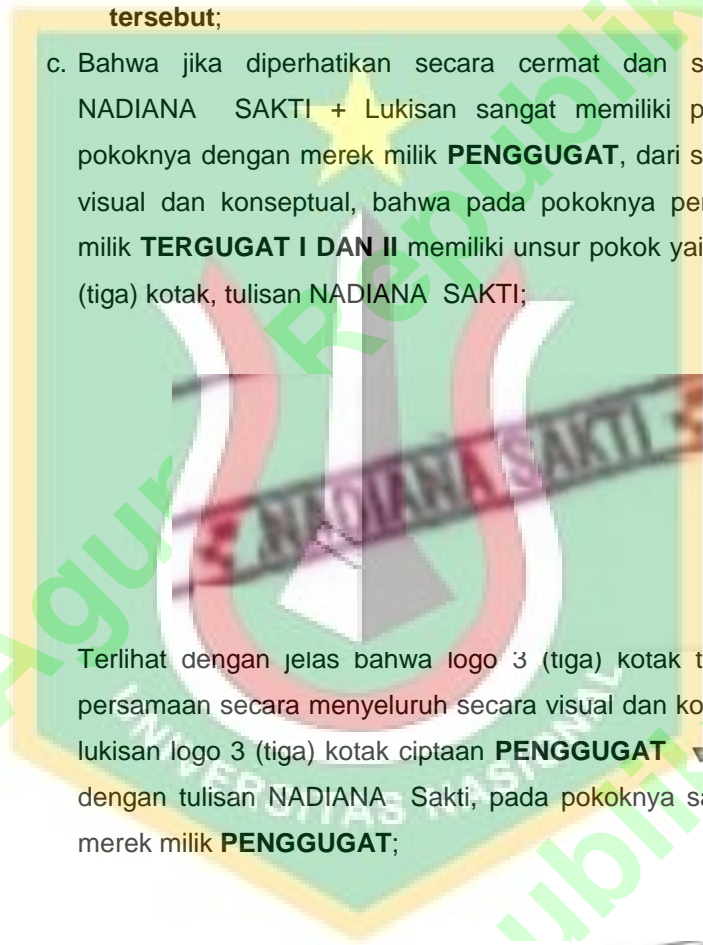



PENGGUGAT yang sudah pernah lebih dahulu terdaftar dan Lukisan Logo Ciptaan **PENGGUGAT**;

Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf a dan b **Undang Undang Merek**, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**persamaan pada pokoknya**" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan **kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek**

tersebut;

c. Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama, merek NADIANA SAKTI + Lukisan sangat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik **PENGGUGAT**, dari segi pengucapan, visual dan konseptual, bahwa pada pokoknya pendaftaran merek milik **TERGUGAT I DAN II** memiliki unsur pokok yaitu lukisan logo 3 (tiga) kotak, tulisan NADIANA SAKTI;



Terlihat dengan jelas bahwa logo 3 (tiga) kotak tersebut memiliki persamaan secara menyeluruh secara visual dan konseptual dengan lukisan logo 3 (tiga) kotak ciptaan **PENGGUGAT** , begitu juga dengan tulisan NADIANA Sakti, pada pokoknya sangat menyamai merek milik **PENGGUGAT**;



Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal tersebut diatas semakin menguatkan bahwa pendaftaran merek NADIANA SAKTI + LUKISAN milik **TERGUGAT I DAN II** ditujukan untuk meniru dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek DIANA SAKTI;

- d. Bahwa merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik **TERGUGAT I DAN II** juga sangat menyerupai nama badan hukum **PENGGUGAT PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI.**

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 huruf a **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek**, menyatakan bahwa :

"Permohonan ditolak jika Merek tersebut : a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tersebut merek NADIANA Sakti dan Lukisan milik **TERGUGAT I DAN II** sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

10. Selain itu, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan beberapa kaedah hukum yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/pdt/1989 tertanggal **24 November 1990** yang menyatakan bahwa :

"Bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasi mengandung unsur bad faith dan unfair competition".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279 PK/PDT/1992 tertanggal **06 Januari 1998** yang menentukan kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan apabila :

- Sama bentuk
- Sama komposisi
- Sama kombinasi
- Sama unsur elemen
- Sama bunyi
- Sama ucapan
- Sama penampilan

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



C. MEREK NADIANA SAKTI + LUKISAN MILIK TERGUGAT I DAN II MERUPAKAN MEREK YANG DIDAFTAR OLEH PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK

11. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek**, menyatakan bahwa :

“Permohonan **ditolak** jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Dalam penjelasan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek**, yang dimaksud dengan **iktikad 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 sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun tahun**, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut;

12. Bahwa jelas Merek **TERGUGAT I DAN II** diajukan dengan iktikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Merek NADIANA Sakti + Lukisan milik **TERGUGAT I DAN II** sangat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “**DIANA SAKTI**” dan “**DIANA SAKTI dan GAMBAR**” milik **PENGGUGAT** dimana **PENGGUGAT** telah pernah mengajukan pendaftaran **MEREK DIANA SAKTI** kepada Turut Tergugat untuk pertama kalinya pada tahun 2003;
- b. Pemilihan nama **NADIANA SAKTI** jelas diinspirasi oleh merek **DIANA SAKTI** yang telah memiliki tingkat pengetahuan dan pasar penjualan yang luas;
- c. Bahwa akan menjadi hal yang luar biasa jika **TERGUGAT I DAN II** dapat menjelaskan bahwa nama NADIANA SAKTI merupakan ciptaan yang dibuat sendiri oleh **TERGUGAT I DAN II**. Satu-satunya kemungkinan adalah **TERGUGAT I DAN II** meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik **PENGGUGAT** yang mana merek **DIANA**

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



SAKTI merupakan suatu nama unik yang tidak berasal atau terjemahan dari bahasa manapun di dunia;

13. Bahwa, sudah menjadi asas hukum umum **"Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beriktikad tidak baik"**. Asas ini tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: **"Permohonan DITOLAK jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik"**;

14. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek, pendaftaran Merek **TERGUGAT I DAN II** seharusnya tidak dapat didaftarkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 76 jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek, Merek **TERGUGAT I DAN II** harus dibatalkan karena diajukan dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik dengan cara meniru, menjiplak atau mengikuti merek **"DIANA SAKTI"** dan **"DIANA SAKTI dan GAMBAR"** milik **PENGGUGAT**;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang **PENGGUGAT** ajukan, maka **PENGGUGAT selaku pihak yang berkepentingan** berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek**, berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ini. Oleh karena itu **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek **"NADIANA SAKTI + LUKISAN"** Daftar Nomor **IDM000858949** atas nama **TERGUGAT I DAN II** mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **"DIANA SAKTI"** dan **"DIANA SAKTI dan GAMBAR"** milik **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek **"NADIANA SAKTI + LUKISAN"** dengan nomor Pendaftaran Nomor **IDM000858949** atas nama **TERGUGAT I DAN II** didasari dengan **IKTIKAD TIDAK BAIK**;
4. Menyatakan **batal menurut hukum** pendaftaran merek **"NADIANA SAKTI + LUKISAN"** Daftar Nomor **IDM000858949** atas nama **TERGUGAT I DAN II, pada TURUT TERGUGAT**, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembatalan merek **NADIANA SAKTI + LUKISAN**" Daftar Nomor **IDM000858949** atas nama **TERGUGAT I DAN II** dari Daftar Umum Merek;

6. Menghukum **TERGUGAT I DAN II** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II juga hadir kuasanya demikian juga Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak tetap ditawarkan untuk menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian walaupun tidak tunduk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat, serta Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 01 Maret 2022, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak jelas dan kabur karena dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI telah **mencampuradukkan dasar gugatan dari merek PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI yang telah berakhir masa perlindungannya/kadaluarsa yaitu Merek "DIANA SAKTI" IDM000066864 dengan Hak Cipta berbentuk Karya Tulis yang memiliki perlindungan berbeda dengan Merek;**

Bahwa **ruang lingkup perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek sangat berbeda**, baik secara definisi, kegunaan/peruntukan dan jangka waktu, sehingga sangat tidak tepat dan kabur jika PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI mendasarkan alasan menggugatnya atas Hak Cipta berbentuk Karya Tulis yang dilindungi

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



secara tersendiri dalam ranah UU Hak Cipta ke dalam Gugatan Pembatalan Merek yang dilindungi secara khusus berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis. Terlebih lagi dalam Gugatannya pada Bagian A Nomor 2 dan 3, serta pada Bagian B Nomor 9 huruf a, b dan c, PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ telah menggunakan kata yang mengaburkan pengertian Hak Cipta Karya Tulisnya dengan menyebutnya sebagai “Lukisan Logo 3 Kotak” sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya Tulis merupakan “*karangan atau lukisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu*” yang sangat berbeda dengan pengertian dari kata Lukisan dan Logo yang berarti “*gambar atau lambang yang mengandung makna*” yang seharusnya masuk ke dalam ranah Hak Merek apabila digunakan sebagai penanda/ciri khas suatu produk/jasa yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi;

Bahwa definisi dan cakupan mengenai merek dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “*Merek adalah Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*”

Bahwa dalam UU Merek, perlindungan yang diberikan diperuntukkan demi melindungi tanda pembeda pada produk barang/jasa yang dipergunakan dalam perdagangan/kegiatan ekonomi dan merek menganut sistem konstitutif atau *first to file* yang memiliki arti para pihak yang dilindungi adalah pihak yang lebih dulu aktif mendaftarkan kepemilikan mereknya, sedangkan dalam UU Hak Cipta, perlindungan yang diberikan adalah atas ciptaan, baik moral maupun ekonomi untuk “karya” yang telah atau belum diterbitkan dan pengaturan mengenai hak cipta diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;

Bahwa dari segi jangka waktu perlindungan Hak Merek dan Hak Cipta juga sangat berbeda, dimana Hak Cipta berlaku seumur hidup pencipta sedangkan Hak atas Merek diberikan waktu perlindungan selama 10 tahun, dan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan (4) UU MIG dapat

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



dilakukan permohonan perpanjangan perlindungan merek pada saat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan sampai 6 bulan setelah masa perlindungan berakhir, oleh karenanya Merek tidak berlaku seumur hidup dan apabila jangka waktu perlindungan suatu merek sudah berakhir tapi tidak dilakukan perpanjangan, maka merek tersebut dapat didaftarkan atas nama orang atau badan hukum lain;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah berdasar hukum jika Hak Merek dan Hak Cipta tidak dapat dicampuradukkan khususnya dalam konteks Gugatan Pembatalan Merek karena memiliki ruang lingkup perlindungan yang berbeda. Sehingga dalil PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI yang telah dengan tidak cermat mencampuradukkan dasar gugatan antara Merek "DIANA SAKTI" IDM000066864 yang telah berakhir masa perlindungannya/kadaluarsa sejak 16 Juli 2013 dan tidak melakukan perpanjangan yaitu dengan Ciptaan Karya Tulis telah mengakibatkan **Gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*)**, sehingga telah patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menyatakan Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;

Bahwa PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dalam Gugatan Kompensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI karena PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI telah memberikan dalil yang mengada-ngada, tanpa dasar yang benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi untuk membuat Majelis Hakim yang Mulia menjadi terpengaruh atas dalil-dalil palsu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



1. BAHWA MEREK “DIANA SAKTI” YANG SUDAH KADALUARSA DAN MEREK “DIANA SAKTI DAN GAMBAR” YANG MASIH DALAM PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN BUKAN MEREK TERKENAL

Bahwa setelah Turut Tergugat telusuri ternyata nomor 357443 tidaklah terdaftar atas nama Penggugat, melainkan terdaftar untuk merek DENTOVA atas nama PT. Delident Chemical Industry, dengan status saat ini telah Kadaluarsa;

Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dalam Gugatan Penggugat Bagian A Nomor 7, Bagian B Nomor 9 Huruf a, yang pada intinya menyatakan jika “Merek “DIANA SAKTI” dan “DIANA SAKTI dan GAMBAR” terkenal melekat dengan produk-produk milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI atau dengan kata lain menyatakan Merek “DIANA SAKTI” dan “DIANA SAKTI dan GAMBAR” merupakan Merek terkenal”.

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tersebut di atas, dapat dilihat jika PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak memahami konteks dan definisi nyata sebuah Merek Terkenal di Indonesia sehingga tanpa dasar dan fakta yang kuat menyatakan jika merek milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dapat dikatakan sebagai merek terkenal, dan bahkan syarat suatu merek terkenal di Indonesia juga harus terdaftar di Daftar Umum Merek Indonesia. Namun sampai dengan Jawaban ini dibuat, tidak ada satupun Merek “DIANA SAKTI” milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang terdaftar di Daftar Umum Merek Indonesia, oleh karenanya Merek “DIANA SAKTI” milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat dikatakan sebagai sebuah merek yang diakui keberadaannya di Indonesia.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November Tahun 1995 menyatakan definisi Merek Terkenal sebagai berikut:

“Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”

Bahwa sesuai dengan definisi yang dijabarkan di dalam Yurisprudensi tersebut di atas, maka dapat dibuktikan Merek “DIANA SAKTI” dan “DIANA SAKTI dan GAMBAR” milik PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI **bukanlah sebuah Merek Terkenal;**

Bahwa kriteria Merek Terkenal juga dapat dilihat dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002** dimana Majelis Hakim memberi kriteria merek terkenal sebagai berikut:

1. *Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan.*
2. *Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek.*
3. *Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara.*

Bahwa kemudian dalam **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Pasal 18 ayat (3)** juga dinyatakan jika merek terkenal yang diakui di Indonesia harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. *Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;*
- b. *Volume penjualan barang dan/atau jasa 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 atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;*
- h. *Tingkat keberhasilan 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.*

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas harus dan wajib dipenuhi oleh pihak yang menyatakan bahwa Merek miliknya merupakan merek terkenal. Pernyataan ini juga didukung dengan atasnya beberapa putusan Pengadilan Niaga yang mempertegas pemberlakuan kriteria dan definisi merek terkenal sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Merek/2003/PN. Niaga Jkt. Pst. tertanggal 24 April 2003 tentang Sengketa Pembatalan Merek "GOLDFISH", dimana Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan Penggugat dalam perkara tersebut tidak dapat membuktikan atau meyakinkan Majelis Hakim yang bersangkutan sehingga Merek yang dimiliki Penggugat dalam perkara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Merek Terkenal (*Well Known Mark*);
2. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi Nomor 746/K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 22 Januari 2013 perihal Pembatalan Merek "TONG REN TANG" yang pada akhirnya karena tidak dapat memenuhi kriteria sebagai sebuah Merek Terkenal, maka merek tersebut dinyatakan sebagai bukan merek terkenal;

Bahwa berdasarkan kriteria tersebut, walaupun jika Merek "DIANA SAKTI" dan "DIANA SAKTI dan GAMBAR" dapat memenuhi beberapa kriteria, namun pada faktanya Merek milik PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ sudah terbukti **tidak lagi terdaftar di dalam Daftar Umum Merek di Indonesia** dan atas Merek "DIANA SAKTI" **sudah habis masa berlakunya (kadaluarsa)** sehingga PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ **tidak lagi memiliki dasar apapun untuk mengklaim bahwa Merek "DIANA SAKTI" merupakan sebuah Merek Terkenal mengingat Merek yang diklaim pun sudah tidak berlaku lagi masa perindungannya;**

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah berdasar hukum jika PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ ditolak untuk seluruhnya;**

2. **BAHWA MEREK "DIANA SAKTI" MILIK PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ DENGAN NOMOR IDM000066864 TELAH KADALUARSA DAN TIDAK PERNAH**

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



DIMOHONKAN UNTUK PERPANJANGAN SEHINGGA SUDAH TIDAK BERHAK UNTUK MENGGUNAKAN MEREK “DIANA SAKTI”

Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI menolak dengan seluruh tegas dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI pada Bagian A Nomor 1 s.d. 6, yang pada intinya menyatakan “*PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI merupakan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan Merek “DIANA SAKTI”* karena pada faktanya Hak atas Merek PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI hanya berlaku sampai dengan 16 Juli 2013 dan tidak diperpanjang oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI;

Bahwa dalam Pasal 35 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), menyatakan:

Ayat (3)

“Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya;”

Ayat (4)

“Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.”

Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI juga telah dengan sengaja tidak jujur dan berusaha mengelabui Majelis Hakim yang Mulia dengan tidak mengungkapkan fakta jika Merek “DIANA SAKTI” dengan Nomor Pendaftaran IDM000066864 telah berakhir masa berlakunya (kadaluarsa) sejak tanggal 16 Juli 2013 dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak melakukan permohonan perpanjangan sesuai dengan apa yang telah diatur pada Pasal 35 ayat (3) dan (4) UU MIG diatas;

Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah secara sadar dan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai Pemilik Merek Terdaftar untuk melakukan permohonan perpanjangan Merek “DIANA SAKTI” dengan Nomor Pendaftaran IDM000066864 setelah lebih

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



dari 9 (sembilan) tahun lamanya, **sehingga saat ini Merek “DIANA SAKTI” milik PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ tidak lagi memiliki hak eksklusif;**

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dapat dibuktikan dan telah berdasar hukum jika **PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ sudah tidak berhak untuk menggunakan Merek “DIANA SAKTI”** sehingga PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ ditolak untuk**

seluruhnya;

3. BAHWA PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ ADALAH BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI BAWAH UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN UNDANG UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ menolak dengan tegas seluruh dalil yang tertera pada Bagian A Nomor 1 s.d. 8, Bagian B Nomor 9 s.d 10 yang pada intinya menyatakan bahwa *“PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI merupakan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan Merek DIANA SAKTI atas dasar nama badan hukum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ”* sebab dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak relevan, tidak berdasar hukum dan hanya mengada- ngada;

Bahwa Nama Badan Hukum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ yang adalah PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI **tidak ada kaitan/relevansinya dengan Perlindungan Merek;**

Bahwa PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI hanya merupakan Nama Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berarti:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Bahwa dengan memiliki Perusahaan yang bernama DIANA SAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI, PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ tidak serta merta dapat mengklaim jika seluruh Merek Dagang yang terdaftar dengan unsur kata “DIANA SAKTI” secara otomatis menjadi milik PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ;

Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan Merek “DIANA SAKTI” dengan dasar Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG, namun PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ telah tidak cermat dalam mengartikan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG sebab menurut penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG, yang dimaksud dengan nama badan hukum dalam pasal tersebut adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan Terdaftar;

Bahwa atas dasar Merek “DIANA SAKTI” milik PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ telah kadaluarsa dan tidak diperpanjang, maka telah sah dan berdasar hukum bagi pihak manapun untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung kata “DIANA SAKTI” atau bahkan memiliki kesamaan dengan nama badan hukum orang lain selama nama badan hukum tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar;

Bahwa sebelum mendaftarkan Merek “NADIANA SAKTI + LUKISAN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949, PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ telah melakukan riset pada Daftar Umum Merek untuk mencari tahu apakah ada Merek yang telah terdaftar yang sekiranya memiliki persamaan dengan Merek yang ingin didaftarkan oleh PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ. Namun nyatanya, tidak ada satupun Merek Terdaftar atau Nama Badan Hukum yang digunakan sebagai Merek Terdaftar yang memiliki persamaan dengan Merek “NADIANA SAKTI + LUKISAN”. Oleh karenanya Permohonan Pendaftaran Merek “NADIANA SAKTI + LUKISAN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949 milik PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



PENGGUGAT REKONPENSI diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sampai saat ini tercatat sebagai Merek Terdaftar yang dilindungi sampai dengan 27 Desember 2029;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah terbukti PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI **tidak lagi memiliki dasar hak apapun untuk mengklaim** Merek "DIANA SAKTI" dan nama badan hukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI **tidak ada kaitan/relevansinya dengan Perlindungan Merek**, dan sekaligus membuktikan pendaftaran Merek "NADIANA SAKTI + LUKISAN" tidak melanggar aturan yang berlaku. Oleh karenanya telah berdasar hukum

jika PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI ditolak untuk seluruhnya:**

4. BAHWA TIDAK TERDAPAT PERSAMAAN APAPUN ANTARA MEREK TERDAFTAR "NADIANA SAKTI + LUKISAN" DENGAN MEREK TIDAK TERDAFTAR/KADALUARSA "DIANA SAKTI"

Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI khususnya pada Bagian B Nomor 9, 10 dan 12 huruf a yang pada intinya menyatakan "*Merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek DIANA SAKTI milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI*" sebab dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

a. Bahwa Tidak Terdapat Persamaan antara Merek Terdaftar "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan Merek Tidak Terdaftar/Kadaluarsa "DIANA SAKTI" milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI pada Bagian B Nomor 9 huruf a dan c yang pada intinya menyatakan "*Merek "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA*

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



PENGGUGAT REKONPENSI memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tidak Terdaftar/Kadaluarsa "DIANA SAKTI" milik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI karena dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Bahwa kembali PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI uraikan alasan hukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak memiliki hak apapun atas Merek "DIANA SAKTI" karena pada faktanya, Merek "DIANA SAKTI" milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan Nomor Pendaftaran IDM000066864 telah berakhir masa

berlakunya (kadaluarsa) sejak tanggal 16 Juli 2013 dan

PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak melakukan permohonan perpanjangan sesuai dengan apa yang telah diatur pada Pasal 35 ayat (3) dan (4) UU MIG diatas. Sehingga sebenarnya PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak memiliki hak apapun untuk menyatakan terdapat persamaan antara Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan Merek Tidak Terdaftar/Kadaluarsa DIANA SAKTI milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI.

Namun guna membantah seluruh dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI akan memberikan gambaran secara jelas kepada Majelis Hakim Yang Mulia tentang perbedaan antara Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan Merek Tidak Terdaftar/Kadaluarsa DIANA SAKTI milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, berikut kami lampirkan tabel perbedaan sebagai berikut:

Merek Terdaftar "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI	Merek Tidak Terdaftar "DIANA SAKTI" milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI
--	--



<p>Nomor Pendaftaran IDM000858949</p> <p>Tanggal dimulai perlindungan : 27 Desember 2019</p> <p>Tanggal berakhir perlindungan : 27 Desember 2029</p> <p>Kelas Barang dan Jasa : Nomor 16</p>	<p>Nomor Pendaftaran IDM000066864</p> <p>Tanggal dimulai perlindungan : 16 Juli 2003</p> <p>Tanggal berakhir perlindungan : 16 Juli 2013</p> <p>Kelas Barang dan Jasa : Nomor 16</p>

b. Bahwa berdasarkan perbandingan gambar diatas, dapat dilihat perbedaan yang sangat signifikan antara Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan Merek Tidak Terdaftar DIANA SAKTI milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI baik dari segi nama, huruf, gambar dan susunan pola/garis yang terdapat dalam merek;

Bahwa dari segi nama, PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI menggunakan kata "NADIANA SAKTI" yang terdiri dari 12 huruf, dan menggunakan kombinasi susunan gambar balok dan bintang pada setiap penggalan kata "NADIANA SAKTI", menggunakan satu buah garis diagonal untuk pemisah setiap baris penulisan kata "NADIANA SAKTI" serta tidak terdapat baris kosong pada pola/garis desainnya. Sedangkan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI menggunakan kata "DIANA SAKTI" yang terdiri dari 10 huruf, dan hanya menggunakan gambar bintang pada setiap penggalan kata "DIANA SAKTI", menggunakan dua buah garis diagonal dalam setiap pola garisnya serta memiliki jarak berupa baris kosong pada pola desainnya;

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



c. Bahwa Tidak Terdapat Persamaan Antara Merek Terdaftar “NADIANA SAKTI + Lukisan” Milik PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI dengan Logo Lukisan 3 (Tiga) Kotak milik PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;

Bahwa PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI juga menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI pada Bagian B Nomor 9 huruf b yang pada intinya menyatakan “Merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI menyertakan logo lukisan 3 kotak ciptaan PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI” sebab pada faktanya PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI “logo lukisan 3 kotak” yang di klaim oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI merupakan Hak Cipta berbentuk Karya Tulis yang memiliki perlindungan berbeda dengan Merek dan tidak dapat dijadikan dasar dalam Gugatan Pembatalan Merek;

Bahwa guna membantah dan membuat terang kembali arah persidangan dalam perkara a quo, dalam poin Eksepsi PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI telah menguraikan alasan hukum PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak dapat menggunakan Hak Cipta berbentuk Karya Tulis dasar dalam Gugatan Pembatalan Merek karena ruang lingkup perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek sangat berbeda.

Bahwa dan lagi dalam Gugatannya PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI menggunakan kata yang mengaburkan pengertian Hak Cipta Karya Tulisnya dengan menyebutnya sebagai “Lukisan Logo 3 Kotak” dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya Tulis merupakan “*karangan atau lukisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu*” yang sangat berbeda dengan pengertian dari kata Lukisan dan Logo yang berarti “*gambar atau lambang yang mengandung makna*” yang seharusnya masuk ke dalam ranah Hak Merek apabila digunakan sebagai

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



penanda/ciri khas suatu produk/jasa yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi;

Bahwa oleh karenanya, sangat tidak relevan dan salah tempat jika PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI menggunakan dasar Hak Cipta berbentuk Karya Tulis untuk menyatakan terdapat persamaan dengan Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI. Namun guna membantah seluruh dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI akan memberikan gambaran secara jelas kepada Majelis Hakim Yang Mulia tentang perbedaan antara Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan "logo lukisan 3 (tiga) kotak" milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, berikut kami lampirkan tabel perbedaan sebagai berikut:

Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI	Karya Cipta Tulis milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Bahwa berdasarkan perbandingan gambar diatas, dapat dilihat perbedaan yang sangat signifikan antara Merek Terdaftar “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI dengan Karya Tulis milik PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI baik dari segi warna, posisi, serta susunan pola/garis;

Bahwa dalam Merek Terdaftar “NADIANA SAKTI + Lukisan”, PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI menggunakan keseluruhan warna merah, berdiri miring dan terdapat dalam satu kesatuan sebagai pemisah kata “NADIANA SAKTI”, sedangkan Karya Tulis PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI menggunakan komposisi warna biru-merah-biru, berdiri secara tegak lurus dan memiliki dua garis merah diatas gambar serta dua garis biru dibawah gambar;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah berdasar hukum bagi PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI untuk menyatakan jika **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak memiliki hak apapun** dalam mendasarkan persamaan antara Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan milik PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI dengan Merek Tidak Terdaftar/Kadaluarsa DIANA SAKTI ataupun Karya Tulis “logo lukisan 3 (tiga) kotak” milik PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI. Sehingga telah berdasar hukum jika PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI ditolak untuk seluruhnya;**

5. BAHWA PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI MERUPAKAN PEMOHON DAN PEMILIK MEREK BERIKTIKAD BAIK

Bahwa PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI pada Bagian C Nomor 11 s.d. 14 yang pada intinya menyatakan “Merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI merupakan Merek yang didaftarkan oleh

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Pemohon yang beriktikad tidak baik”, sebab dalil tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar, tidak sesuai fakta dan hanya mengada-ngada; Bahwa pada faktanya, Merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan **telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi TURUT TERGUGAT dalam pemeriksaan substantive;

Bahwa dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI, pertimbangan ada tidaknya niat tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan dan dalam jangka waktu pengumuman permohonan merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI **tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atau oposisi secara tertulis kepada Menteri atas permohonan PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI**. Dengan demikian, pendaftaran merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku menurut UU MIG dan tidak dapat dikualifikasikan ke dalam Pemilik Merek yang beriktikad tidak baik; Bahwa sebelum mendaftarkan Merek “NADIANA SAKTI + LUKISAN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949, PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI **telah melakukan riset pada Daftar Umum Merek** untuk mencari tahu apakah ada Merek yang telah terdaftar yang sekiranya memiliki persamaan dengan Merek yang ingin didaftarkan oleh PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI. **Namun nyatanya, tidak ada satupun Merek Terdaftar atau Nama Badan Hukum yang digunakan sebagai Merek Terdaftar yang memiliki persamaan dengan Merek “NADIANA SAKTI + LUKISAN”**. Oleh karenanya Permohonan Pendaftaran Merek “NADIANA SAKTI + LUKISAN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949 milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI diterima oleh Direktorat Jenderal

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Kekayaan Intelektual dan sampai saat ini tercatat sebagai Merek Terdaftar yang dilindungi sampai dengan 27 Desember 2029;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah terbukti Merek "NADIANA SAKTI + LUKISAN" milik PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI merupakan Merek Terdaftar dengan iktikad baik dan telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga terbukti PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI merupakan Pemohon dan Pemilik Merek beriktikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karenanya telah

berdasar hukum jika PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI ditolak untuk seluruhnya:**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam Konpensi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Gugatan Rekonsensi ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa apa yang PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI dailikan dalam Konpensi juga termasuk dalam Gugatan Rekonsensi PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas Gugatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI karena pada faktanya Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI, oleh karenanya PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT KONPENSI mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagaimana alasan-alasan hukum di bawah ini;

4. Bahwa dalam Gugatan Konpensi, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI mendalilkan jika Merek Terdaftar "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI didaftarkan dengan iktikad tidak baik, namun pada faktanya justru pada tanggal 19 Agustus 2021, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI membuat permohonan Merek "DIANA SAKTI" dengan nomor pendaftaran DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan nomor pendaftaran DID2021054614, JID2021054620 yang secara nyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI yang sudah terdaftar dan secara hukum telah sah dilindungi sebagai Merek Terdaftar;
5. Bahwa guna memberikan gambaran secara jelas kepada Majelis Hakim Yang Mulia tentang persamaan antara Merek Terdaftar Merek "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI dengan Merek "DIANA SAKTI" dengan nomor pendaftaran DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan nomor pendaftaran DID2021054614, JID2021054620 milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang masih dalam proses permohonan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berikut kami lampirkan tabel perbandingan sebagai berikut:

<p>Merek Terdaftar NADIANA SAKTI + Lukisan Milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI</p>	<p>Permohonan Merek DIANA SAKTI Milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI</p>
	

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Nomor Pendaftaran IDM000858949 Tanggal dimulai perlindungan : 27 Desember 2019 Tanggal berakhir perlindungan : 27 Desember 2029 Kelas Barang dan Jasa : Nomor 16</p>	<p>Nomor Pendaftaran DID2021054555 Tanggal dimohonkan : 19 Agustus 2021 Status Permohonan : Pelayanan Teknis Kelas Barang dan Jasa : Nomor 16</p>
	<p>Nomor Pendaftaran DID2021054595 Tanggal dimohonkan : 19 Agustus 2021 Status Permohonan : Pelayanan Teknis Kelas Barang dan Jasa : Nomor 21</p>
	<p>Nomor Pendaftaran JID2021054612 Tanggal dimohonkan : 19 Agustus 2021 Status Permohonan : Pelayanan Teknis Kelas Barang dan Jasa : Nomor 35</p>

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



	<p>Nomor Pendaftaran DID2021054614 Tanggal dimohonkan : 19 Agustus 2021 Status Permohonan : Pelayanan Teknis Kelas Barang dan Jasa : Nomor 16</p>
	
	<p>Nomor Pendaftaran JID2021054620 Tanggal dimohonkan : 19 Agustus 2021 Status Permohonan : Pelayanan Teknis Kelas Barang dan Jasa : Nomor 35</p>

6. Bahwa berdasarkan perbandingan diatas, dapat dilihat jika Merek “DIANA SAKTI” dengan nomor pendaftaran DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek “DIANA SAKTI dan Gambar” dengan nomor pendaftaran DID2021054614, JID2021054620 milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI secara nyata memiliki persamaan pada pokoknya dari sisi jenis tulisan, pola garis dan bunyi ucapan dengan Merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI yang sudah terdaftar dan secara hukum telah sah dilindungi sebagai Merek Terdaftar;

7. Bahwa desain Merek “DIANA SAKTI” dengan nomor pendaftaran DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek “DIANA SAKTI dan Gambar” dengan nomor pendaftaran DID2021054614, JID2021054620 milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah meniru dengan persis jenis tulisan, pola garis dan bunyi ucapan dalam Merek Terdaftar “NADIANA SAKTI + Lukisan” milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI karena menggunakan jenis tulisan yang sama yaitu font sans-serif serta memiliki pola garis yang sama yaitu garis diagonal

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



ke arah kanan. Hal ini jelas menunjukkan jika TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah meniru desain Merek "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan secara hukum telah sah dilindungi sebagai Merek Terdaftar;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan jika TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan Pelanggaran atas Hak Merek milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI karena dengan iktikad tidak baik telah memohonkan pendaftaran Merek "DIANA SAKTI" dengan nomor pendaftaran DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan nomor pendaftaran DID2021054614, JID2021054620 yang pada faktanya dengan sengaja didaftarkan untuk meniru desain Merek "NADIANA SAKTI + Lukisan" milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI yang sudah terdaftar di Daftar Umum Merek;

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas, sudah tepat dan berdasarkan hukum bagi TURUT TERGUGAT (Kementerian Hukum Dan Ham RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek) untuk menolak permohonan Merek "DIANA SAKTI" dengan Nomor Permohonan DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan Nomor Permohonan DID2021054614, JID2021054620 yang dimohonkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk melindungi Merek Terdaftar "NADIANA SAKTI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949 milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas dan dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*), maka telah berdasar hukum bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



MENGADILI :

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menerima Jawaban PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKOMPENSI adalah Pemohon dan Pemilik yang beriktikad baik dari Merek "NADIANA SAKTI + LUKISAN" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor Pendaftaran IDM000858949 untuk melindungi produk Barang dan Jasa dalam Kelas 16;

DALAM REKOMPENSI

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT REKOMPENSI/PARA TERGUGAT KOMPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Merek "DIANA SAKTI" dengan Nomor Permohonan DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan Nomor Permohonan DID2021054614, JID2021054620 yang dimohonkan oleh TERGUGAT REKOMPENSI/PENGGUGAT KOMPENSI memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar "NADIANA SAKTI + LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949 milik PARA PENGGUGAT REKOMPENSI/PARA TERGUGAT KOMPENSI;
3. Menyatakan TERGUGAT REKOMPENSI/PENGGUGAT KOMPENSI telah melakukan Pelanggaran atas Hak Merek karena telah memohonkan pendaftaran Merek "DIANA SAKTI" dengan Nomor Permohonan

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan Nomor Permohonan DID2021054614, JID2021054620 atas iktikad tidak baik;

4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT (Kementerian Hukum Dan Ham RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek) untuk menolak permohonan Merek "DIANA SAKTI" dengan Nomor Permohonan DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan Nomor Permohonan DID2021054614, JID2021054620 yang dimohonkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk melindungi Merek Terdaftar "NADIANA SAKTI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949 milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara;

ATAU, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 01 Maret 2022, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Obscur Libel

Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat sekarang ini tidak jelas atau kabur berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 9 menyatakan memiliki hak cipta Lukisan logo 3 (tiga) Kotak milik Penggugat yang telah memiliki Surat Pendaftaran Ciptaan nomor 024464 tertanggal 1 Agustus 2002;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka 9 huruf a menyatakan Secara faktual merek milik TERGUGAT I DAN II mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "DIANA SAKTI" milik PENGGUGAT yang sudah pernah didaftarkan, Lukisan 3 Kotak ciptaan Penggugat, serta Merek "DIANA SAKTI" dan "DIANA SAKTI dan GAMBAR" yang sedang diajukan permohonan pendaftaran oleh PENGGUGAT serta terkenal melekat dengan produk-produk milik PENGGUGAT;

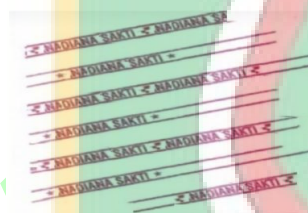
Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



- c. Bahwa dari kedua alasan dalam poin a dan b di atas, dapat terlihat bahwa Penggugat tidak memahami masalah Kekayaan Intelektual seperti yang didalilkan. Hak Cipta dan Merek merupakan dua jenis Kekayaan Intelektual yang berbeda sehingga ketika Penggugat mencampurkan keduanya dalam satu gugatan yang sama maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel mengingat 2 (dua) rezim Kekayaan Intelektual tersebut diatur oleh Undang-Undang atau aturan hukum yang berbeda sehingga penerapan hukumnya juga berbeda;
- d. Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan Hak Cipta diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar Merek NADIANA SAKTI + Lukisan



daftar nomor IDM000858949 tanggal pendaftaran 28 Mei 2021 dengan filling date 27 Desember 2019 untuk melindungi kelas 17 jenis barang berupa : Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong sandwich; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; buku akun; buku catatan; buku cetak; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas berlapis; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE;

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong untuk pesta dari plastik; kemasan wadah kertas; kertas anti jamur; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan dengan perekat; kertas karton; kertas koran; kertas lilin; kertas mesin tik; kertas offset; kertas origami; kertas serbet; klip kertas; label harga kertas; label perekat kertas; lakban; lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem untuk penggunaan kantor; mesin tik; mistar / penggaris untuk menggambar; notebook kertas; pemegang klip kertas; penjepit kertas; pensil; poster yang terbuat dari kertas; pulpen; spanduk kertas; tinta gambar; tinta. Atas nama CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, beralamat Poris Paradise 2 BB.3/27, RT. 008 RW. 010, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15148 (Tergugat I dan Tergugat II);

Tentang Persamaan pada Pokoknya

1. Mengenai Merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan Merek DIANA SAKTI dan DIANA SAKTI dan Gambar milik Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Dalam jangka waktu 2 bulan setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis”, tetapi hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat;
2. Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 12 terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/1989 tertanggal 24 November 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/PDT/1992 tertanggal 06 Januari 1998 terkait persamaan pada pokoknya tidak dapat mengikat terhadap perkara a quo karena Putusan Mahkamah Agung terkait persamaan pada pokoknya tersebut hanya mengacu pada objek sengketa itu sendiri, bukan pada objek sengketa pada perkara a quo.
3. Bahwa, Turut Tergugat sampaikan bahwa Merek milik Penggugat masih dalam proses permohonan yaitu :

No	Merek	Nomor Permohonan	Daftar Nomor	Kelas dan Jenis Barang
----	-------	------------------	--------------	------------------------

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



a.		D0020030183 78 (16 Juli 2003)	IDM00006686 4 (09 Maret 2006) (Kadaluarsa)	(16) Plastik pembungkus, kertas pembungkus _lastic, kantong _lastic HDPE tas tangan untuk wanita; tas wanita; tas-tas kantor
b.		DID202105461 4 (19 Agustus 2021)	-	(16) Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; kantong belanja dari plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong sampah plastik; pembungkus plastik
c.		JID202105462 0 (19 Agustus 2021)	-	(35) administrasi urusan bisnis, Distributor, Jasa ekspor impor, layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet, Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, layanan iklan dan pemasaran online, layanan pemesanan online, Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, manajemen penjualan, melakukan pameran dagang, mengatur dan melakukan acara promosi, pemasaran



				media sosial, pengembangan strategi bisnis, perencanaan strategis bisnis, promosi online jaringan komputer dan situs web, toko online, toko-toko
d.	DIANA SAKTI	DID202105455 5 (19 Agustus 2021)	-	(16) kantong belanja dari plastik, Kantong plastik HD, Kantong plastik opp, kantong plastik PE, kantong plastik PP, kantong sampah plastik, pembungkus plastik
e.	DIANA SAKTI	DID202105459 5 (19 Agustus 2021)		(21) botol-botol plastik, Cangkir kertas atau plastik, ember plastik, Garpu saji dari plastik, gelas plastik, kotak makan siang yang terbuat dari plastik, Kotak makanan, mangkuk plastik, mug plastik, pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga, pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman, piring plastik, sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga, Sedotan minum dari plastik, Sendok saji dari plastik, toples plastik untuk keperluan rumah tangga, wadah



				plastik untuk keperluan rumah tangga
f.	DIANA SAKTI	JID202105461 2 (19 Agustus 2021)		(35) administrasi urusan bisnis, Distributor, Jasa ekspor impor, layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet, Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, layanan iklan dan pemasaran online, layanan pemesanan online, Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga, manajemen penjualan, melakukan pameran dagang, mengatur dan melakukan acara promosi, pemasaran media sosial, pengembangan strategi bisnis, perencanaan strategis bisnis, promosi online jaringan komputer dan situs web, toko online, toko-toko

4. Dapat dilihat dalam tabel tersebut, merek milik Penggugat masih dalam proses tahap permohonan yang baru diajukan pada tanggal 19 Agustus



2021. Maka dalam hal ini tidak adanya persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat I dan Tergugat II dengan merek Penggugat;

5. Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil pada poin 19 sampai dengan poin 10 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek DIANA SAKTI dan DIANA SAKTI dan Gambar milik Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Tentang Iktikad Tidak Baik

6. Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat tentang merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II didaftar atas iktikad tidak baik karena meniru merek DIANA SAKTI dan DIANA SAKTI dan Gambar milik Penggugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam gugatan *a quo* tidaklah benar, karena merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif;
7. Bahwa, dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II, ada atau tidaknya niat untuk membonceng (iktikad tidak baik) pemohon juga telah menjadi bahan pertimbangan;
8. Bahwa, dengan demikian maka pendaftaran merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik dengan meniru baik pada pokoknya merek milik Penggugat dikarenakan baik merek milik Penggugat maupun merek milik Tergugat I dan Tergugat II memiliki perbedaan sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II didaftar atas dasar iktikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya merek milik Penggugat tidaklah beralasan;
9. Bahwa, dengan telah terdaftarnya merek NADIANA SAKTI + Lukisan milik Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

10. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;

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 jelas atau obscur libel;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. 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 atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tanggal 15 Maret 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tanggal 29 Maret 2022, sebagaimana telah dicatat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1.b, P-3.b, P-4.b, dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-2.a, P-2.b, P-2.c, P-2.d, P-2.e, P-5, P-13, P-14, P-16 dan P-17 fotokopi dari print out yakni:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5601 terkait pendirian Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda P-1.a;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT. Diana Sakti Suryaplastik Industri Nomor 58 tanggal 10 Maret 1989, selanjutnya diberi tanda P-1.b;

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



3. Fotokopi sesuai dengan asli Copy Collatione Pendirian PT. Diana Sakti Suryaplastik Industri Nomor 58 tanggal 10 Maret 1989, selanjutnya diberi tanda P-1.c;
4. Fotokopi dari print out Formulir permohonan pendaftaran merek Indonesia Merek **DIANA SAKTI dan GAMBAR** Nomor Pendaftaran **DID2021054614** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16**, selanjutnya diberi tanda P-2.a;
5. Fotokopi dari print out Formulir permohonan pendaftaran Merek Indonesia Merek **DIANA SAKTI dan GAMBAR** Nomor Pendaftaran **JID2021054620** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **35**, selanjutnya diberi tanda P-2.b;
6. Fotokopi dari print out Formulir permohonan pendaftaran Merek Indonesia Merek **DIANA SAKTI** Nomor Pendaftaran **DID2021054555** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16**, selanjutnya diberi tanda P-2.c;
7. Fotokopi dari print out Formulir permohonan pendaftaran Merek Indonesia Merek **DIANA SAKTI** Nomor Pendaftaran **DID2021054595** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **21**, selanjutnya diberi tanda P-2.d;
8. Fotokopi dari print out Formulir permohonan pendaftaran Merek Indonesia Merek **DIANA SAKTI** Nomor Pendaftaran **JID2021054612** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **35**, selanjutnya diberi tanda P-2.e;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Resmi Pendaftaran Merek **DIANA SAKTI** Nomor Pendaftaran **IDM000066864**, selanjutnya diberi tanda P-3.a;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek **DIANA SAKTI** Nomor Pendaftaran **IDM000066864** tahun 2003, selanjutnya diberi tanda P-3.b;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Surat Pencatatan Ciptaan Hak Cipta Nomor **024464**, selanjutnya diberi tanda P-4.a;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor **024464** tanggal 1 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P-4.b;
13. Fotokopi dari print out Bukti Pemesanan secara online Merek **DIANA SAKTI** dan **DIANA SAKTI** dan Gambar milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
14. Foto sesuai dengan asli Foto Piala **BHYASANA BHAKTI UPAPRADANA** Tahun 1992, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto sesuai dengan asli Foto Kompilasi Kegiatan Produksi Plastik DIANA SAKTI, selanjutnya diberi tanda P-7;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Invoice Penjualan tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, selanjutnya diberi tanda P-8.a;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Invoice Penjualan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, selanjutnya diberi tanda P-8.b;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Invoice Penjualan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-8.c;
19. Fotokopi dari fotokopi Bukti-bukti pengumuman Koran adanya kasus-kasus pelanggaran merek terhadap merek **DIANA SAKTI** dan **DIANA SAKTI dan GAMBAR**, selanjutnya diberi tanda P-9;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Pendaftaran Merek **NADIANA SAKTI + Lukisan** milik Tergugat I dan Tergugat II Kompensasi Para Penggugat Rekonpensi, selanjutnya diberi tanda P-10;
21. Sesuai dengan asli Produk **DIANA SAKTI**, selanjutnya diberi tanda P-11;
22. Sesuai dengan asli Produk **NADIANA SAKTI**, selanjutnya diberi tanda P-12;
23. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Pendaftaran Merek NADIANA SAKTI + Lukisan nomor yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Kompensasi/Para Penggugat Rekonpensi Nomor **DID2021040324**, selanjutnya diberi tanda P-13;
24. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Pendaftaran Merek NADIANA SAKTI + Lukisan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Kompensasi/ Para Penggugat Rekonpensi Nomor **DID2021040329**, selanjutnya diberi tanda P-14;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Alamat atas Permohonan Pendaftaran Merek **DIANA SAKTI** dengan Nomor Permohonan **DID2021054555**, selanjutnya diberi tanda P-15.a;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Alamat atas Permohonan Pendaftaran Merek **DIANA SAKTI** dengan Nomor Permohonan **DID2021054595**, selanjutnya diberi tanda P-15.b;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Alamat atas Permohonan Pendaftaran Merek **DIANA SAKTI** dengan Nomor Permohonan **DID2021054614**, selanjutnya diberi tanda P-15.c;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Alamat atas Permohonan Pendaftaran Merek **DIANA SAKTI** dengan Nomor Permohonan **JID2021054620**, selanjutnya diberi tanda P-15.d;

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



29. Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Alamat atas Permohonan Pendaftaran Merek DIANA SAKTI dengan Nomor Permohonan **JID2021054612**, selanjutnya diberi tanda P-15.e;
30. Print out bukti list merek-merek yang didaftarkan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekompensi, selanjutnya diberi tanda P-16;
31. Print out Putusan Nomor 284 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-17;
32. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pendaftaran Merek **DIANASAKTI ECORIA** pada kelas 16 dengan nomor pendaftaran **IDM000949056**, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapatnya sebagai berikut:

1. Saksi **Mangasi Taraja**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinergi Inti Plastindo;
 - Bahwa Saksi mengatakan PT. Dianasakti Suryaplastik Industri bekerja sama dengan PT. Sinergi Inti Plastindo dalam memproduksi plastic dengan merek Diana Sakti;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Dianasakti Suryaplastik Industri sudah ada sejak tahun 1989;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinergi Inti Plastindo dari tahun 2002;
 - Bahwa PT. Sinergi Inti Plastindo sejak tahun 2011 bekerjasama dengan PT. Dianasakti Suryaplastik Industri untuk memproduksi plastik;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali produk-produk plastic dengan merek Nadiana Sakti + Lukisan;
 - Bahwa Saksi menyatakan baru pertama kali melihat merek plastic Nadiana Sakti + Lukisan sebatas hanya pernah mendengar;
 - Bahwa Saksi menjual plastik dari merek lain juga dari distributor plastik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah merek plastik Diana Sakti terdaftar atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah memiliki sertifikat merek;

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga tidak mengetahui apakah merek plasti Diana Sakti terdaftar atau tidak;
 - Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Sinergi Inti Plastindo telah menjalin kerjasama untuk memproduksi dan memasarkan plastic dengan merek Diana Sakti;
2. Saksi **Johan**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai distributor penjualan plastic sejak tahun 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Dianasakti Suryaplastik Industri dan plastic merek Diana Sakti dari tahun 2013;
 - Bahwa area Saksi menjual plastic didaerah Tangerang Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja merek plastic Diana Sakti diperjual belikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pak Chalas (Tergugat I) menjual plastic merek Nadiana Sakti + Lukisan dari tahun 2020, karena pak Chalas sudah lama berkecimpung di usaha plastik;
 - Bahwa Saksi mengetahui pak Chalas (Tergugat I) menjual plastic dengan merek Nadiana Sakti + Lukisan dari konsumen;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan latar belakang terkait dengan produk plastic dengan merek Diana Sakti dan tidak mengecek mengenai pendaftaran merek;
 - Bahwa Saksi menjual plastik dari merek lain juga dari distributor plastik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja merek plastik Diana Sakti dijual;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah merek plastik Diana Sakti terdaftar atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah memiliki sertifikat merek;
 - Bahwa juga tidak mengetahui apakah merek plastik Diana Sakti terdaftar atau tidak;
 - Bahwa Saksi selaku penjual plastik telah menjual plastic dengan merek dagang Diana Sakti sejak tahun 2013;
3. Saksi **Teguh Cahyadi**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tahun 1990 telah menggunakan merek Diana Sakti dan yang memproduksi plastic merek Diana Sakti;
 - Bahwa Saksi kenal Chalas Kromoto (Tergugat I) dan Daniel William (Tergugat II);
 - Bahwa PT. Dianasakti Suryaplastik Industri berdiri sejak tahun 1983;
 - Bahwa yang mendirikan PT. Dianasakti Suryaplastik Industri adalah Saksi bersama istri yang bernama Lidya di Solo;
 - Bahwa sejak tahun 2010 Saksi sudah tidak menjabat di PT. Dianasakti Suryaplastik Industri;
 - Bahwa merek Diana Sakti pernah dipalsukan pada tahun 2007;
 - Bahwa jumlah karyawan PT. Dianasakti Suryaplastik Industri mencapai 500 (lima ratus) orang;
 - Bahwa Saksi mendaftarkan merek Diana Sakti sejak tahun 1980;
 - Bahwa Saksi mengetahui pendaftaran merek memiliki jangka waktu;
 - Bahwa Saksi mengetahui harus mempertahankan merek yang sudah kadaluarsa dan harus didaftarkan;
 - Bahwa Saksi merupakan yang pertama kali menemukan dan menggunakan kata Diana Sakti sejak tahun 1989 dan menjadikan nama badan hukum, seiring berjalannya waktu penggunaan merek telah berkembang secara pesat dan diproduksi secara massif dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga Saksi mendapatkan penghargaan berupa piala Bhyasana Bhakti Upapradana pada tahun 1992;
4. Ahli **FX Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb**, pada pokoknya memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa pendapat ahli pemilik merek yang dulunya pernah mendaftarkan namun masa perhitungannya sudah habis dan tidak mengajukan perpanjangan, maka sudah seharusnya diperpanjang. Apabila tidak diperpanjang, maka harus mendaftarkan ulang kembali merek tersebut;
 - Bahwa ahli berpendapat pada kenyataannya sering terjadipemilik merek terdaftar yang sudah habis masa berlakunya dan ingin mengajukan daftar ulang terhadap merek tersebut, namun ternyata pada saat mau didaftarkan terdapat merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan sudah terdaftar, misalnya seperti perusahaan milik orang tua yang sudah mendaftarkan merek tersebut pada awalnya dan ternyata perusahaan tersebut dialih wariskan kepada anaknya, sehingga

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



menurut ahli waris tersebut pendaftaran merek hanya perlu dilakukan sekali dan akan berlaku seterusnya. Sehubungan dengan hal itu, maka upaya yang bias dilakukan adalah dengan mendaftarkan ulang merek tersebut dengan resiko bahwa saat diajukan kembali permohonan merek tersebut maka merek yang bersangkutan juga akan diperiksa kembali, dan bukan merupakan perpanjangan, melainkan akan ada sertifikat baru yang dapat digunakan sebagai dokumen pembuktian atas gugatan yang diajukan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait dengan badan hukum atau suatu PT yang juga didaftarkan sebagai merek, baik itu perusahaan, yayasan atau yang lainnya dapat memiliki beberapa merek, satu merek juga dapat digunakan dalam beberapa kelas baik barang ataupun jasa. Badan hukum tersebut boleh menggunakan merek tersebut sepanjang ketika merek didaftarkan dan diperiksa maka itu sudah termasuk kedalam kategori merek dan bukan nama badan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait suatu merek yang didaftarkan Hak Ciptanya pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih berlaku dan dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan merek sudah digunakan lebih dahulu maka dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak diperkenankan lagi logo sebagai hak cipta. Pencatatan mengenai Hak Cipta itu jelas, mengenai kapan dan dimana, jadi sifatnya adalah orisinalitas. Misalnya suatu gambar yang didaftarkan 5 (lima) tahun yang lalu, ketika didaftarkan harus jelas kapan digambar dan siap yang menggambarinya sehingga ketika didaftarkan, maka sifatnya adalah ciptaan. Esensinya adalah ciptaan dan bukan merek. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin menggunakan logo tersebut sebagai merek, maka harus didaftarkan dulu dan jika ada sertifikatnya maka penggunaannya akan diterima. Namun apabila logo hak cipta tersebut mau dijadikan sebagai dasar penggunaan, sifatnya hanyalah sebagai dokumen saja yang membuktikan bahwa logo tersebut pernah dicatatkan sebagai ciptaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Hak Cipta tidak bias dijadikan sebagai dasar pembatalan merek, karena Hak Cipta hanyalah membahas mengenai kapan dan dimana, ciptaannya jenis apa dan siapa penciptanya;
- Bahwa Ahli menjelaskan merek yang didaftarkan, tentunya sudah melalui semua pemeriksaan di DIRJEN HKI, maka pernyataan memiliki

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



itikad tidak baik itu berkaitan dengan proses pendaftaran bukan saat mengajukan gugatan;

- Bahwa Ahli mengatakan First to file itu konstitutif, jadi ada perlindungan pada merek terdaftar. Jadi pada merek terdaftar itu dilindungi karena terdaftar;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan merek terkenal ada di Yurisprudensi dan juga diwujudkan dalam peraturan pemerintah juga. Didaftarkan ke 30 kelas;
- Bahwa pendapat Ahli, bahwa adanya persamaan pada pokoknya yang berlandaskan itikad tidak baik itu bersandar adanya Unsur kesengajaan dari pihak lain untuk meniru atau mengikuti merek yang telah ada sebelumnya, jadi biasanya memiliki unsur dominan yang sangat mirip;
- Bahwa pendapat Ahli, perlindungan Hak Cipta berbeda dengan perlindungan Merek, dimana Hak Cipta perlindungannya bersifat deklaratif dan hanya bisa dicatatkan, sedangkan perlindungan Merek bersifat Konstitutif dan dapat didaftarkan. Hak Cipta itu sendiri tidak melindungi produk, sedangkan Merek melindungi produknya;
- Bahwa Cipta itu menilai dari unsur seni, merek untuk unsur komersial, unsur seni bersifat original, sedangkan merek harus mempunyai daya beda diseluruh dunia undang-undangnya dibedakan;
- Bahwa pihak yang berkepentingan adalah orang yang mengajukan terlebih dahulu kepada Direktorat merek (first to file), pihak yang dilindungi adalah orang yang telah mendaftarkan, barulah apabila menggugat dengan bukti sebagai pemilik lalu mengajukan gugatan;
- Bahwa perlindungan suatu merek bias hilang apabila tidak diperpanjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat bukti diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-6, T-7.a, T-7.b, T-8.a, T-8.b dan T-9, yang merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan T-3, T-4, T-5 dan T-10 yang merupakan fotokopi dari print out sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Merek "**NADIANA SAKTI + Lukisan**" dengan nomor pendaftaran **IDM000858949**, selanjutnya diberi tanda T-1;

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Screenshot merek terdaftar DIANA SAKTI (IDM000066864), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari print out Screenshot merek yang masih dalam tahap Permohonan DIANA SAKTI DID2021054555, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari print out Screenshot Hak Cipta PT. DIANA SAKTI SURYA PLASTIK INDUSTRI C00200201002, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari print out Putusan Perkara Merek Nomor 54/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran/Somasi dari John H. Waliry SH Selaku Kuasa Hukum PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI tertanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi I dari Bernard Kaligis & Associates yang ditujukan kepada PT. SINERGI INTI PLASTINDO Tbk. (Nomor 072/BK.VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-7.A;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi II dan Terakhir dari Bernard Kaligis & Associates yang ditujukan kepada PT. SINERGI INTI PLASTINDO Tbk. (074/BK.VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021), selanjutnya diberi tanda T-7.B;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan Somasi dari Inter Patent Office sebagai Kuasa Hukum PT. SINERGI INTI PLASTINDO Tbk (No. 792/IPO/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021) dan Surat Kuasa Eric Budisetio Kurniawan selaku Direktur PT. SINERGI INTI PLASTINDO, selanjutnya diberi tanda T-8.A;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan Somasi II dari Inter Patent Office sebagai Kuasa Hukum PT. SINERGI INTI PLASTINDO Tbk (No. 819/IPO/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021), selanjutnya diberi tanda T-8.B;
11. Fotokopi dari fotokopi Laporan Tahunan 2021 PT. SINERGI INTI PLASTINDO Tbk, selanjutnya diberi tanda T-9;
12. Fotokopi dari print out Artikel dari Surat Kabar SOLOPOS.com yang berjudul "Bos PT. DIANA PLASTIK lagi-lagi Mangkir", selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Saksi dan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan Saksi dan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu;

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 05 Mei 2022 dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, baik jawaban berupa eksepsi maupun jawaban terhadap pokok perkara, demikian juga Turut Tergugat. Eksepsi para Tergugat tersebut mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan alasan karena dalam Gugatan *a quo*, **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** telah **mencampuradukkan dasar gugatan dari merek PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI yang telah berakhir masa perlindungannya/ kadaluarsa yaitu Merek "DIANA SAKTI" IDM000066864 dengan Hak Cipta berbentuk Karya Tulis yang memiliki perlindungan berbeda dengan Merek;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : bila memperhatikan gugatan Penggugat yang menyebutkan perlindungan terhadap merek terdaftar dan kata-kata hak cipta, bukan berarti secara otomatis para Tergugat sudah dapat dikatakan mencampur adukkan antara Merek dan hak cipta, karena dalam uraian gugatannya secara jelas Penggugat mendalilkan, **PENGGUGAT** yaitu **PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI** merupakan sebuah badan hukum yang berdiri sejak tahun 1989 sekaligus sebagai pemilik, pendaftar **PERTAMA KALI**, pencipta dan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek "**DIANA SAKTI**" yang sudah identik dengan **PENGGUGAT**, diantaranya untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **16** dan kelas-kelas lainnya dalam klasifikasi merek, yang daftarkan pada 9 Maret 2006 dengan nomor Pendaftaran **IDM000066864**, dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



DAKAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa, **PENGGUGAT** sangat keberatan dengan terdaptarnya merek "**NADIANA SAKTI + LUKISAN**" atas nama **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** dengan pendaftaran Nomor : **IDM000858949**, dengan alasan sebagai berikut : Secara faktual merek milik **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "**DIANA SAKTI**" milik **PENGGUGAT** yang sudah pernah didaftarkan, Lukisan 3 Kotak ciptaan Penggugat, serta Merek "**DIANA SAKTI**" dan "**DIANA SAKTI dan GAMBAR**" yang sedang diajukan permohonan pendaftaran oleh **PENGGUGAT** serta terkenal melekat dengan produk-produk milik **PENGGUGAT**. Oleh karena itu permohonan atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, Merek "**NADIANA SAKTI + LUKISAN**" atas nama **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** dengan pendaftaran Nomor : **IDM000858949**, telah didaftarkan lebih dahulu dari merek milik Penggugat, sedangkan merek yang baru dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat dengan nomor pendaftaran : a). Merek **DIANA SAKTI dan Gambar**, Nomor Pendaftaran **DID2021054614** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16** ; b). Merek **DIANA SAKTI dan GAMBAR**, Nomor Pendaftaran **JID2021054620** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021** untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **35**; c). Merek **DIANA SAKTI**, Nomor Pendaftaran **DID2021054555** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16** ; d). Merek **DIANA SAKTI**, Nomor Pendaftaran **DID2021054595** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **21**; e). Merek **DIANA SAKTI**, Nomor Pendaftaran **JID2021054612** dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**, untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **35**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok persoalan kedua belah pihak, Majelis akan mempertimbangkan tentang kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana Penggugat telah mendaftarkan Mereknya 1). Merek DIANA SAKTI dan Gambar, Nomor Pendaftaran **DID2021054614**, untuk kelas **16** ; 2). Merek DIANA SAKTI dan GAMBAR, Nomor Pendaftaran **JID2021054620** untuk kelas **35** ; 3). Merek DIANA SAKTI, Nomor Pendaftaran **DID2021054555**, untuk kelas **16** ; 4). Merek DIANA SAKTI, Nomor Pendaftaran **DID2021054595**, untuk kelas **21** ; 5). Merek DIANA SAKTI, Nomor Pendaftaran **JID2021054612** untuk kelas **35** ; untuk kelima merek tersebut di daftarkan dengan tanggal penerimaan **19 Agustus 2021**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) menyebutkan “Gugatan Pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”. Sedangkan merek “**NADIANA SAKTI + LUKISAN**” atas nama **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** dengan pendaftaran Nomor : **IDM000858949**, tanggal 28 Mei 2021. Sedangkan pendaftaran pembatalan merek aquo adalah tanggal 20 Januari 2022, dibawah register Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian maka tenggang waktu untuk mengajukan keberatan dalam perkara aquo, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang serta Penggugat mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) yang menentukan “gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, berbunyi “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata azas **ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 2786 K/Pdt/1983, agar memikulkan beban pembuktian secara adil dan berimbang kepada pihak-pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya , juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi **Mangasi Taraja**, Saksi **Johan**,

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi **Teguh Cahyadi**, serta seorang Ahli yaitu Ahli **FX Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi "yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut";

Menimbang, bahwa bila memperhatikan secara cermat gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat, jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, yang sama-sama mengakui "Merek DIANA SAKTI" pernah didaftarkan oleh Penggugat ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI pada Merek DIANA SAKTI dengan nomor Pendaftaran **IDM000066864**, dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2003 dan tanggal pendaftaran 9 Maret 2006 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas **16**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ayat (1) masa perlindungan terhadap merek terdaftar adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, ayat (2), masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang dalam masa yang sama pada ayat (1), sedangkan ayat (3) perpanjangan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir, dalam ayat (4) perpanjangan masih dapat diajukan dalam tenggang waktu (6) bulan setelah masa perlindungan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, tidak ada satu pun bukti yang membuktikan Penggugat telah memperpanjang masa perlindungan terhadap merek DIANA SAKTI dengan nomor pendaftaran **IDM000066864**, dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2003, dimana masa perlindungannya selama 10 (sepuluh) tahun berakhir di Tanggal berakhir perlindungan :16 Juli

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan Penggugat baru melakukan pendaftaran Kembali pada tanggal **19 Agustus 2021**;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat juga berpendapat sama sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal Penggugat akan melakukan perpanjangan maka tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4), apabila tenggang waktu tersebut terlewati maka posisinya bukan lagi memperpanjang melainkan mendaftarkan ulang, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, dengan ketentuan akan diperiksa persyaratan substantib, seperti pendaftaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan "Perlindungan terhadap merek DIANA SAKTI dengan nomor pendaftaran **IDM000066864**, dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2003, telah berakhir pada tanggal 16 Juli 2013, dan selanjutnya oleh Penggugat tidak diajukan perpanjangan, selama antara tanggal 16 Juli 2013 hingga, tanggal 28 Mei 2021, sehingga menyebabkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengabulkannya pendaftaran merek "**NADIANA SAKTI + LUKISAN**" atas nama **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** dengan pendaftaran Nomor : **IDM000858949**, tanggal 28 Mei 2021, karena dianggap tidak ada merek yang dapat dijadikan rujukan untuk menguji adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, sedangkan Penggugat telah melepas hak perlindungannya hingga Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya persamaan pada pokoknya pada merek "**NADIANA SAKTI + LUKISAN**" atas nama **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** dengan pendaftaran Nomor : **IDM000858949**, tanggal 28 Mei 2021, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENS

Menimbng, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan beriktikad tidak baik terhadap pendaftaran Merek oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga menimbulkan kerugian, dan oleh karena menuntut agar :

Menyatakan permohonan Merek "DIANA SAKTI" dengan Nomor Permohonan DID2021054555, DID2021054595, JID2021054612 dan Merek "DIANA SAKTI dan Gambar" dengan Nomor Permohonan DID2021054614, JID2021054620

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



yang dimohonkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar "NADIANA SAKTI + LUKISAN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000858949 milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI dan didaftar dengan iktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa atas dalil dalam gugatan rekonvensi tersebut, Majelis memberikan pertimbangan; bahwa perbuatan Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dan didasari dengan iktikad tidak baik dipandang oleh Majelis Hakim sebagai upaya Penggugat untuk memperjuangkan haknya, walaupun hak tersebut telah dilepaskan sendiri oleh Penggugat, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga hak Perlindungan yang selama 10 tahun dinikmati oleh Penggugat terlepas, dan gugatan pembatalan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan salah satu upaya membela kepentingannya, perbuatan tersebut tidak dapat di golongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga menurut Majelis gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi harus dinyatakan tidak beralasan, dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena dalam pokok perkara, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka berarti Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat hanya dipertimbangkan alat bukti yang berkaitan langsung, sedangkan lainnya termasuk saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 163 HIR serta pertauran lain yang berkaitan :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditaksir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H., dan Dariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

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

Daryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



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

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	40.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.000.000,00

(dua juta Rupiah)



Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.