PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Merek pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara:

DC COMICS, suatu persekutuan yang didirikan menurut Undang-undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, berkantor pusat di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, Califomia 91505, U.S.A., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019 diwakili oleh Prudence Jahja, S.H., LL.M. dan Eva Dewi Kartika, S.H., MH., para Advokat pada Kantor Hukum JANUAR JAHJA AND PARTNERS, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

PT. MARXING FAM MAKMUR, beralamat di Lidah Harapan Timur, Perum Lembah Harapan No. 9, Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq*. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA *cq*. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq*. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

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

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2020, di bawah register perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa, karena salah satu pihak, yaitu Penggugat dalam Gugatan *a quo* berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan hukum Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut **"UU Merek dan Indikasi Geografis"**), yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat."

Bahwa dasar-dasar gugatan pembatalan ini, sebagai berikut:

Tentang Dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (3) UU Merek dan Indikasi Geografis:

   Pasal 76 ayat (1)

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

   Pasal 76 ayat (3)

   "*Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar*."

2. Bahwa terkait dengan batas waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek, Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, mengatur sebagai berikut:

   "*Gugatan pembatalan dapat diajukan* ***tanpa batas waktu*** *jika terdapat unsur* ***itikad tidak baik*** *dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum*."

Tentang Penggugat (DC COMICS), Tokoh "SUPERMAN" dan Merek "SUPERMAN" yang merupakan Merek Terkenal

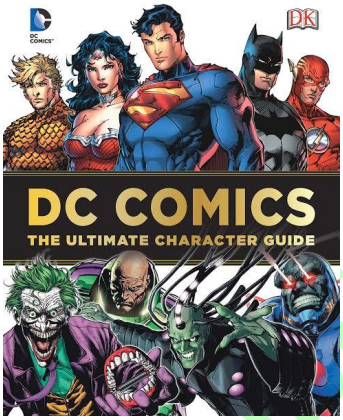
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan 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)

3. Bahwa Penggugat merupakan penerbit komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang sudah berkecimpung di bidang perkomikan sejak tahun 1934 dan hingga saat ini Penggugat telah menerbitkan puluhan ribu buku komik bergenre *superhero* yang telah dikenal tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya;

4. Bahwa sepanjang lebih dari 80 Tahun eksistensi dan konsistensinya dalam dunia penerbitan komik, Penggugat telah memperoleh berbagai penghargaan terhadap karya-karyanya, salah satunya adalah penghargaan *"World Records for the Longest-Running Superhero Comic Book Series"* dari Guiness World Records;

   (Sumber: *https://www.dccomics.com/blog/2018/07/19/dcs-action-comics-receives-guinness-world-records-title-for-the-longest-running*);

5. Bahwa sebagai salah satu Perusahaan Penerbit Komik bergenre Superhero terbesar di dunia, Penggugat telah memiliki banyak tokoh-tokoh superhero dalam komik terbitannya yang telah dikenal masyarakat, antara lain Superman, Batman, Wonder Woman, Joker, Catwomen dan lain sebagainya;



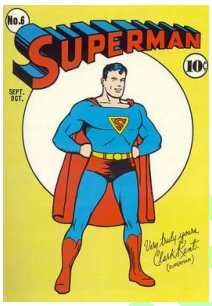
Sampul salah satu komik terbitan DC Comics

(Sumber: https://www.amazon.com/DC-Comics-Ultimate-Character-Guide/dp/0756682614)

6. Bahwa salah satu karakter fiksi yang dimiliki Penggugat dan telah dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar Indonesia adalah tokoh SUPERMAN;

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

7. Bahwa Superman merupakan karakter superhero yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster dan pertama kali diterbitkan Penggugat pada bulan April 1938. Hingga saat ini, Superman merupakan komik bergenre Superhero yang memiliki tingkat penjualan tertinggi dunia, tepatnya penjualan komik Superman telah menembus angka lebih dari **600 Juta** kopi di seluruh dunia;



8. Bahwa komik Superman juga telah diadaptasi menjadi film dengan total lebih dari 8 film dan film-film Superman tersebut telah memperoleh keuntungan besar dan sangat dikenal di berbagai kalangan. Berikut adalah tampilan karakter Superman dalam poster-poster film nya, antara lain:





Poster-poster film Superman

9. Bahwa Penggugat juga telah menggunakan Tokoh maupun merek SUPERMAN dalam pengembangan bisnisnya di bidang-bidang lain seperti produk pakaian, tas-tas, alat tulis dan lain sebagainya. Informasi lebih lanjut mengenai Penggugat dapat diakses melalui situs resminya: www.dccomics.com;

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

10. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah membuka beberapa gerai dengan nama DC SUPER HEROES yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan untuk memasarkan dan mempromosikan merek-merek SUPERMAN miliknya, antara lain seperti ditampilkan di bawah ini:

DC Super Heroes Grand Indonesia, Jakarta



DC Super Heroes Pondok Indah Mall 2, Jakarta



DC Super Heroes PIK Avenue, Jakarta



DC Super Heroes Mall Kelapa Gading, Jakarta

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



11. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek SUPERMAN, Logo S, dan Lukisan Tokoh SUPERMAN (selanjutnya "**Merek-merek SUPERMAN**") yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat), untuk melindungi berbagai macam kelas barang dan jasa, termasuk namun tidak terbatas pada merek-merek di bawah ini:

No.	Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan Permohonan	Nomor Daftar
1.	**SUPERMAN** Tampilan etiket: 	9	17 Maret 1980	IDM000089148
2.	**SUPERMAN** Tampilan etiket: 	16	21 Maret 2002 (Perpanjangan)	IDM000089150

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

3.	**SUPERMAN + LUKISAN** Tampilan etiket: 	28	21 Maret 2002 (Perpanjangan)	IDM000089149
4.	**SUPERMAN + LUKISAN** Tampilan etiket: 	28	10 Februari 2003	IDM000386279
5.	**LOGO S (SUPERMAN)** Tampilan etiket: 	25	27 Maret 1997	IDM000126442
6.	**LOGO S (SUPERMAN)** Tampilan etiket: 	28	27 Maret 1997	IDM000126443
7.	**LUKISAN** Tampilan etiket: 	16	20 Januari 1998	IDM000202702

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

8.	**LOGO S** Tampilan etiket: 	21	20 Januari 1998	IDM000202701
9.	**LOGO S** **(superman)** Tampilan etiket: 	14	20 Januari 1998	IDM000202703
10.	**SUPERMAN**	25	30 Juni 1999	IDM000216363
11.	**SUPERMAN**	16	8 Juni 1987	IDM000288784
12.	SUPERMAN	16	14 Februari 1986	IDM000300089
13.	**SUPERMAN**	25	24 Mei 1995	IDM000055875
14.	**LUKISAN SUPERMAN** Tampilan etiket 	30	29 Maret 2018	IDM000640956
15.	**SUPERMAN**	32	7 Februari 2017	IDM000614568

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

12. Bahwa selain di Indonesia, Merek-merek SUPERMAN milik Penggugat juga telah terdaftar setidaknya sejak tahun 1939 di negara asalnya Amerika Serikat, dan di negara-negara berikut ini:

AMERIKA SERIKAT (Negara Asal Penggugat)

Merek	Kelas	Tanggal Daftar	No. Daftar
SUPERMAN Tampilan etiket 	16	10 Oktober 1939	371,803
LOGO S Tampilan etiket 	9	23 Februari 1999	2,226,415
SUPERMAN	30	5 Mei 2009	3,615,518
SUPERMAN Tampilan etiket 	41	8 Desember 1981	1,181,537
LOGO S Tampilan etiket 	16	15 Desember 1981	1,182,041
Lukisan Superman Tampilan etiket 	21	13 Juli 1982	1,201,149

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

AFRIKA SELATAN

Merek	Kelas	Tanggal Daftar	No. Daftar
SUPERMAN & LUKISAN Tampilan etiket 	30	28 Maret 1988	1988/02384
SUPERMAN & LUKISAN Tampilan etiket 	32	28 Maret 1988	1988/02385

ARGENTINA

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
SUPERMAN & LOGO S Tampilan etiket 	32	27 November 2012	2.542.095

AUSTRALIA

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
LUKISAN SUPERMAN Tampilan etiket	30	9 November 1984	418054

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

			
SUPERMAN	30	12 September 1977	311198

BRAZIL

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
SUPERMAN & LOGO S Tampilan etiket 	35.10 (Klasifikasi Lokal)	22 Agustus 1980	800232976

INGGRIS

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
SUPERMAN & LUKISAN Tampilan etiket 	30	26 Mei 1966	UK00000895108

JEPANG

Merek	Kelas	Tanggal Daftar	No. Daftar
SUPERMAN & LUKISAN Tampilan etiket 	30, 32	31 Agustus 1994	2691158

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

KANADA

Merek	Kelas	Tanggal Daftar	No. Daftar
SUPERMAN & LUKISAN Tampilan etiket 	30	5 Desember 1947	NFLD2989

MAURITIUS

Merek	Kelas	Tanggal Daftar	No. Daftar
SUPERMAN & LUKISAN Tampilan etiket 	03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, **30**, 32, **34**	3 Juni 1980	AA2/83 (7451/1980)

MEXICO

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
LOGO S Tampilan etiket 	30	15 Desember 1997	571022

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

RUSIA

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
LOGO S Tampilan etiket 	03, 05, 09, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, **30,** 32, 41, 43	12 Desember 2008	419026

UNI ARAB EMIRATES

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
LOGO S Tampilan etiket 	30	17 Februari 2008	107303

YAMAN

Merek	Kelas	Tanggal Pengajuan	No. Daftar
SUPERMAN & LUKISAN Tampilan etiket 	30	3 Februari 1996	11138

13. Bahwa dengan banyaknya pendaftaran Merek-merek SUPERMAN milik Penggugat di berbagai Negara di dunia, maka merek SUPERMAN telah menembus batas-batas nasional dan bersifat global, serta akan selalu diasosiasikan dengan Penggugat. Fakta ini juga dapat menyimpulkan

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

bahwa Merek-merek SUPERMAN milik Penggugat merupakan merek terkenal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menyatakan sebagai berikut:

> *"Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya* ***dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara****"*

14. Bahwa selain itu, Penggugat telah melakukan banyak usaha, mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar dalam rangka mengembangkan dan mempublikasikan merek-merek miliknya secara internasional, **termasuk di Indonesia**, secara terus menerus melalui investasi, produksi, pemasaran/promosi, pendaftaran merek-mereknya demi memperkenalkan tokoh SUPERMAN dan merek "SUPERMAN";

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Merek-merek SUPERMAN milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal sesuai dengan "Kriteria Merek Terkenal" yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu:

    a. *tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
    b. *volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
    c. *pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
    d. *jangkauan daerah penggunaan Merek;*
    e. *jangka waktu penggunaan Merek;*
    f. *intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
    g. *pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*
    h. *tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*
    i. *nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.*

Pendaftaran Merek-Merek SUPERMAN Milik Tergugat mengandung Unsur Itikad Tidak Baik

16. Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki 2 (dua) pendaftaran merek SUPERMAN, dengan rincian sebagai berikut:

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

Merek	SUPERMAN
Gambar Etiket	
No. Pendaftaran	IDM000374439
Tanggal Daftar	7 November 2012
Kelas	30
Barang	Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping.
Pemilik Merek	PT. Marxing Fam Makmur

Merek	SUPERMAN
Gambar Etiket	
No. Pendaftaran	IDM000374438
Tanggal Daftar	7 November 2012
Kelas	34
Barang	Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih.
Pemilik Merek	PT. Marxing Fam Makmur

(Selanjutnya disebut sebagai "**Merek Tergugat**")

17. Bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi: "*Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.*" Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) *jo*. Penjelasannya, menyatakan sebagai berikut: "*Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.*"

Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3):

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

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

yang sudah dikenal tersebut. ***Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon, karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut."***

18. Bahwa dengan demikian, terbukti merek Tergugat telah meniru, menjiplak, atau mengikuti merek SUPERMAN milik Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, seperti yang akan kami tunjukan di bawah ini;
19. Bahwa perbandingan merek-merek Penggugat dan Tergugat dapat dilihat pada tabel berikut:

Merek-merek Penggugat	Merek Tergugat
	

Secara lebih spesifik, Merek Tergugat mengandung tiga elemen, yaitu: (1) Kata asing "Superman" (dengan bentuk tulisan yang khas); (2) Logo S; dan (3) Lukisan Tokoh Superman. Jelas bahwa ketiga elemen tersebut adalah identik atau sangat menyerupai dengan Merek-Merek SUPERMAN yang telah dimiliki Penggugat sejak lama:

Elemen Pertama: Kata asing "Superman"	
Merek Penggugat	**Merek Tergugat**
	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan 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)

Elemen Kedua: Logo S	
Merek Penggugat	**Merek Tergugat**
	

Elemen Ketiga: Lukisan Tokoh Superman	
Merek Penggugat	**Merek Tergugat**
 	

20. Bahwa dari masing-masing elemen tersebut di atas, jelas bahwa **ketiga elemen yang terdapat pada merek Tergugat adalah identik atau sangat menyerupai merek-merek yang telah digunakan dan/atau didaftarkan oleh Penggugat sejak lama**, jauh sebelum Tergugat memiliki merek-merek tersebut. Merek SUPERMAN, Logo S, dan Lukisan Tokoh Superman milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal berkat kegiatan promosi yang ekstensif, pendaftaran di banyak negara, dan berbagai aktivitas usaha yang dilakukan oleh Penggugat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

    Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, maksud dari unsur "beritikad tidak baik" adalah suatu permohonan merek yang memiliki "…*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.*";

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

21. Bahwa setelah memperbandingkan antara elemen yang terdapat pada merek-merek milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tabel pada Angka 19, secara nyata terlihat "memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" satu sama lain antara merek Tergugat dengan merek-merek yang dimiliki oleh Penggugat dalam hal-hal, sebagai berikut:

    - **Bentuk tulisan kata asing "Superman" pada Merek Tergugat IDENTIK** dengan bentuk tulisan khas merek SUPERMAN milik Penggugat;
    - **Logo S pada Merek Tergugat IDENTIK** dengan Logo S milik Penggugat; *dan*
    - **Lukisan Tokoh Superman pada Merek Tergugat juga SANGAT MENYERUPAI** Lukisan Tokoh Superman milik Penggugat;

    Oleh karena itu, **mustahil apabila Merek Tergugat adalah suatu kebetulan atau ketidaksengajaan**. Akan tetapi, Merek Tergugat telah terdaftar atas dasar itikad tidak baik, sebagaimana Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 370 K/Sip/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan:

    > "*Menimbang, bahwa sekalipun demikian, **perlu ditinjau tentang maksud dan niat Termohon I yang telah mempergunakan merek yang sama dengan merek Pemohon**, sekalipun untuk barang-barang yang tidak sejenis dan akibat-akibat yang akan timbul terhadap konsumen dengan adanya pemakaian merek yang sama tersebut*"

22. Bahwa terlebih lagi sebagai badan hukum yang berdomisili di Indonesia, Merek Tergugat yang menggunakan kata asing "Superman" jelas merupakan bukti yang tidak terbantahkan adanya itikad tidak baik Tergugat untuk mendompleng keterkenalan Merek Terkenal Penggugat yang merupakan badan hukum asing. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi-Yuridprudensi, berikut:

    a. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/1994 antara Giordano Limited sebagai Pemohon PK melawan Woe Budi Hermanto dan Pemerintah Republik Indonesia *qq*. Departemen Kehakiman *qq*. Direktorat Paten dan Hak Cipta sebagai Termohon-termohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* dalam pertimbangannya, menyatakan sebagai berikut:

        > *"…dan lagipula bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib pula memelihara hubungan internasional dengan*

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

menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang menampakan identitas nasional Indonesia dan sedapat mungkin menghindari menggunakan merek yang merupakan apalagi menciplak nama merek asing."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220/PK/Perd/1986 mengenai perkara Nike, memberi pertimbangan mengenai "itikad baik", sebagai berikut:

"*Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia, wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing";*

23. Selanjutnya, pemahaman terkait klasifikasi itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek juga dituliskan oleh dalam buku "Kriteria Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan", Puslitbang-Balitbang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018" di Halaman 207-208 adalah sebagai berikut:

    a. Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran;

    b. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan iktikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya;

    c. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran;

24. Bahwa fakta Merek SUPERMAN atas nama Tergugat yang **meniru, menjiplak, atau mengikuti** Merek-merek SUPERMAN milik Penggugat merupakan bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa Merek Tergugat telah diajukan atas dasar **itikad tidak baik**, sehingga menurut Pasal 76 ayat

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

(1) *jo*. Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut agar pendaftaran Merek Tergugat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Tentang Kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk Memberikan Perlindungan Hukum kepada Merek Terkenal

25. Bahwa Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit untuk berinvestasi di Indonesia **antara lain** melalui pendaftaran merek-merek SUPERMAN di Indonesia untuk berbagai macam kelas barang dan jasa, kegiatan distribusi dan promosi penayangan film SUPERMAN, serta pengoperasian toko-toko DC SUPER HEROES yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan;

26. Bahwa pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek-merek terkenal sebagai insentif bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, guna mengembangkan perekonomian negara Indonesia;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 6bis Paris Convention, mengatur sebagai berikut:

> *(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
>
> *(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
>
> *(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*
>
> Terjemahan Bebas:
>
> *(1) Negara-negara anggota, harus mengambil tindakan secara ex-officio jika diizinkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau atas dasar permintaan pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu*

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

terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara dimana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang dikenal dalam negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip. Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dari merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan.

(2) Suatu periode paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut di atas negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode di mana larangan penggunaan dapat dimintakan;

(3) Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan atau larangan penggunaan merek terdaftar atau digunakan dengan iktikad buruk.

28. Bahwa sebagai negara yang ikut meratifikasi Paris Convention berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, maka **pemerintah Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan terhadap merek-merek yang dapat dikategorikan sebagai Merek terkenal dan membatalkan pendaftaran merek yang memiliki persamaan yang menimbulkan kebingungan bagi konsumen dikarenakan keidentikannya;**

29. Bahwa perlindungan hukum untuk merek terkenal di Indonesia wajib diberikan oleh pemerintah Indonesia demi menjaga kepastian hukum sekaligus untuk menjaga reputasi negara Indonesia di mata dunia internasional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hakim pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220 PK/Perd/1986:

"*Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan International dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing*

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

yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek yang asli"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq*. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek SUPERMAN di Indonesia;
3. Menyatakan merek SUPERMAN milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Membatalkan pendaftaran merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan pendaftaran merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur beserta dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan pendaftaran merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya; dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya bernama **Prudence Jahja, SH., LL.M.** dan **Eva Dewi Kartika, S.H., M.H.,** para Advokat pada Kantor Hukum JANUAR JAHJA AND PARTNERS, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;

Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Sururi El Haque, S.H., Ari Pratama Nawazar, S.H., Chikmah Dina Safitri, S.H., Yudhi Bimantara, S.H. M.H., Arief

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

Rachman Hakim, S.H. M.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ELQUE & CO., beralamat kantor di STC Senayan 4th floor - Unit 06, Jl. Jl. Asia Afrika No. 08, Gelora, Tanah Abang - Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Turut Tergugat hadir kuasanya bernama Abdul Hakim, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mengupayakan agar kedua belah pihak menyelesaikan perkara gugatan ini dengan cara berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut serta menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan yang Diajukan Penggugat Dalam Perkara a quo Sudah Pernah Diajukan dan Telah diputus (*Similia Similibus*)

1. Bahwa merujuk pada Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT menunjukan bahwa Gugatan *a quo* dengan register Perkara No: 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Mei 2020, DIAJUKAN MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA, DALAM PIHAK YANG SAMA,OBJEK YANG SAMA DAN DENGAN DASAR GUGATAN YANG SAMA DENGAN PERKARA YANG SUDAH PERNAH DIPUTUS SEBELUMNYA dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)* dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah di putus pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa berdasarkan asas *similia similibus*, terhadap Perkara yang sama atau serupa harus terdapat Putusan yang sama. Dasar tujuan

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

dari asas *similia similibus* adalah menciptakan kepastian hukum dimana keseragaman Putusan akan memberikan Nilai hukum tertinggi bagi para pihak yang berperkara yaitu adanya kepastian hukum dan Keadilan, dimana agar bermanfaat bagi kepastian hukum, maka terhadap objek perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama hubungan hukumnya, seharusnya terdapat Putusan yang sama;

3. Bahwa atas dasar tersebut perlu kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan perhatian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, di mana pada faktanya terdapat preseden atas pokok permasalahan yang sama, objek perkara dan dasar yang sama pula yakni putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)* yaitu Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo*. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018;
4. Bahwa **objek sengketa gugatan *a quo***, dapat dilihat dengan jelas Penggugat meminta pembatalan Merek SUPERMAN kelas 30 dan 34, di mana dalam perkara ini ternyata sebelumnya sudah pernah dimintakan untuk dibatalkan pada perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian **terbukti dan tidak terbantahkan** bahwa Gugatan Pembatalan Merek terdaftar yakni Merek SUPERMAN kelas 30 dan 34 yang menjadi objek dalam perkara *a quo* ternyata sudah pernah digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Sedangkan dari sisi pihak atau subyek hukum yang terlibat sebagai pihak dalam perkara ini, baik yang berstatus sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat ternyata terbukti **bahwa pihak-pihak tersebut juga merupakan pihak-pihak yang pernah terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara Gugatan Pembatalan Merek sebelumnya yang pernah diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**;
6. Seandainya benar - *Quad non* - Majelis Hakim tetap memeriksa perkara *a quo*, semestinya berdasarkan prinsip *similia similibus*, terhadap perkara yang sama atau serupa harus terdapat Putusan yang sama. Dengan demikian, berdasarkan asas tersebut untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan 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)

kepastian hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan memutus dengan putusan yang sama dengan perkara sebelumnya;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Pembatalan Merek SUPERMAN kelas 30 dan kelas 34 yang diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang serupa yakni Gugatan *a quo* Perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 merupakan Gugatan yang objek dan subjeknya sama, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan pemutus perkara *a quo* agar menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

8. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tanggal 11 Desember 2019 mengandung cacat formil, karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Alasan *Pertama*: Surat Kuasa Penggugat tanggal 11 Desember 2019 adalah Surat Kuasa yang Cacat Formil, karena Pemberi Kuasa tidak mempunyai wewenang untuk memberikan Kuasa kepada pemberi Kuasa.

9. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tanggal 11 Desember 2019, yang memberikan Kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut bernama PHILIPS, dimana jabatan PHILIPS dalam Perusahaan merupakan *Vice President*;

10. Namun demikian pada faktanya saat Persidangan, Penggugat menunjukan wewenang jabatan *General Managing* bukan wewenang PHILIPS selaku *Vice President*, di mana hal tersebut sangat berbeda kewenangan, sehingga Surat Kuasa yang

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

digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* tidak ditandangani oleh wakil yang memiliki kewenangan sah dalam mewakili Perusahaan;

11. Dengan demikian, oleh karena surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak ditandatangani oleh wakil yang sah dari suatu persekutuan, maka demi hukum Sdr. PHILIPS tidaklah memiliki *legal standing* untuk memberikan kuasa mengajukan gugatan *a quo*, sehingga selayaknya dan demi hukum gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Alasan *Kedua*: Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan spesifik mengenai kekhususan Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan *a quo.*

12. Bahwa surat kuasa Penggugat tanggal 11 Desember 2019 pada faktanya tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik mengenai kewenangan Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Replik, Saksi-saksi, ahli, menandatangani dokumen dan menghadiri persidangan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan surat kuasa tersebut hanya menyebutkan secara umum kewenangan Penerima Kuasa untuk memulai dan mengurus proses perkara hukum di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
13. Bahwa selain itu, di dalam surat kuasa Penggugat tanggal 11 Desember 2019, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas identitas dan kedudukan Hukum Para Pihak yang berperkara secara lengkap yakni **PT. MARXING FAM MAKMUR** sebagai Tergugat dan **DJKI** sebagai Turut Tergugat, karena pada faktanya Penggugat hanya menyebutkan Pihak-pihaknya saja tanpa menunjukan kedudukan hukum secara spesifik sebagai Pihak yang digugatnya;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, yang Tergugat kutip, sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1) HIR:

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

"*Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda-tanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu Pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu*."

SEMA No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994:

Untuk menentukan syarat sahnya surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum para pihak; *dan*
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

15. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan spesifik sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya surat kuasa tersebut dinyatakan cacat formil, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Pembatalan Merek yang Diajukan Penggugat Telah Daluarsa (Lewat Waktu)

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* di mana Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang disebabkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis **("UU Merek")** yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;

17. Bahwa pada faktanya berdasarkan daftar Umum Merek, Merek SUPERMAN telah terdaftar dengan Nomor pendaftaran sebagai berikut:

    a. **IDM000374439,** tanggal pendaftaran **7 Maret 1993**, atas nama pemilik merek saat ini PT. Marxing Fam Makmur (*in casu*

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

Tergugat) di kelas 30 untuk jenis barang: Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping; *dan*

b. **IDM000374438,** tanggal pendaftaran **7 Maret 1993**, atas nama pemilik merek saat ini PT Marxing Fam Makmur (*in casu* Tergugat) di kelas 34 untuk jenis barang: Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih;

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Adapun kutipan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek adalah sebagai berikut:

    Pasal 72 ayat (1) UU Merek:

    "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek."

19. Bahwa dalil hukum terkait dengan daluarsa sebagaimana uraian di atas, juga diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014, yang kaidah hukumnya berbunyi:

    *"**Gugatan telah lewat waktu, karena gugatan dari Penggugat selaku pemegang merek LEXUS sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 3 Desember 2013**, sedangkan merek PROLEXUS sebagai merek sepatu/sandal sudah didaftar sejak 29 September 2000."*

20. Bahwa pada faktanya, Merek SUPERMAN **telah terdaftar** sejak tahun **1993** di mana jika dihitung sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan maka Merek SUPERMAN **telah terdaftar lebih dari 25 (dua puluh lima) Tahun** dan telah dilakukan proses perpanjangan pada tahun 2013, sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu);

21. Selanjutnya, berdasarkan referensi di Amerika Serikat telah diatur dalam 37 *United States Code*, section 1065, yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek yang telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun, maka *it becomes incontestable, or immune from legal challenge*, hal ini berarti dengan telah terdaftarnya merek lebih dari

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

5 (lima) tahun, maka sertifikat merek tersebut telah memperoleh status sebagai *prima factie evidence,* bukti yang sangat kuat. Dengan demikian harus dilindungi dari gangguan pihak ketiga yang ingin membatalkan pendaftaran merek tersebut dengan berbagai alasan;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek, yang menyatakan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada faktanya Merek SUPERMAN telah terdaftar sejak tahun 1993 di mana jika dihitung sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, maka Merek SUPERMAN telah terdaftar lebih dari 25 (dua puluh lima) Tahun dan telah dilakukan proses perpanjangan pada tahun 2013. Dengan demikian terbukti bahwa Gugatan *a quo* melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, oleh karena itu, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Gugatan Penggugat *Error in Persona* Dalam Bentuk Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

23. Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* ditujukan kepada Tergugat selaku Pemilik Merek SUPERMAN, namun demikian Penggugat tidak mengetahui fakta bahwa Tergugat bukanlah pertama pemilik merek SUPERMAN, melainkan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek SUPERMAN pendaftar merek SUPERMAN adalah Sutien Susilawati, yang didaftarkan pada tanggal 7 Maret 1993;

24. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, merek SUPERMAN yang terdaftar dengan Nomor Agenda IDM000374439, tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, dan IDM000374438, tanggal pendaftaran 7 Maret 1993 yang terdaftar pada Turut Tergugat, awalnya atas nama pemilik Sutien Susilawati, di mana merek SUPERMAN tersebut telah dilakukan perpanjangan pada tahun 2003 dan 2013, kemudian pada tahun 2013 pemilik merek Sutien Susilawati mengalihkan merek tersebut kepada Tergugat melalui jual-beli sebagaimana perjanjian jual-beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013;

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

25. Bahwa oleh karena Sutien Susilawati adalah pencetus pertama Merek SUPERMAN, sudah seharusnya mengetahui mengenai alasan secara filosofis mengenai pemilihan merek SUPERMAN dan ikut bertanggung jawab atas pemilihan merek SUPERMAN, namun demikian Penggugat di dalam gugatan *a quo,* tidak mendudukan Sutien Susilawati sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab, atau setidak-tidaknya harus tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo,* padahal faktanya Sutien Susilawati adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam pemilihan merek *a quo,* dan beralasan hukum untuk didudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

26. Bahwa berdasarkan uraian hubungan hukum di atas jelas terlihat pihak yang terlibat dalam pemilihan merek dengan kata SUPERMAN, namun demikian dalam gugatannya Penggugat tidak menarik pihak tersebut sebagai Tergugat atau setidak tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka dengan tidak ditariknya Sutien Susilawati tersebut ke dalam perkara *a quo* mengakibatkan **gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurius litis consortium*), maka sudah sepatutnyalah gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidanya dinyatakan tidak dapat diterima**;

27. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 112), yang dapat Tergugat kutip, sebagai berikut:

    - *Gugatan tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat **atau ditarik sebagai tergugat**.*
    - *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.*

28. Selain itu, mengacu pada praktik peradilan di Indonesia, setiap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut antara lain terbukti melalui kaidah hukum yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini:

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 29 Januari 2015:

    Suatu gugatan haruslah lengkap pihak-pihaknya. Oleh karena

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

dalam surat gugatan Penggugat a quo tidak menarik Nancy Triana Susanto sebagai pihak Tergugat sebagai pihak pendaftar pertama merek PROLEXUS kelas 25 daftar Nomor 487548 pada tanggal 29 September 2000 yang diperpanjang IDM000249048 tanggal 31 Mei 2010, maka praktis menjadikan gugatan Penggugat a quo menjadi "KURANG PIHAK";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998:

Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai penggugat mempermasalahkan / menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi in person.

Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200.K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990:

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977:

Dalam perkara ini, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh tergugat, melainkan telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat, namun tidak ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti.

29. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kurang pihak karena Penggugat tidak mendudukan **Sutien Susilawati** sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat *a quo* merupakan Gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis*

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

consortium), sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard)*;

II. DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa apa yang telah Tergugat uraiakan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

31. Bahwa Tergugat dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Pengugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

A. Tergugat adalah Pendaftar Pertama (*first to file*) dan Pemegang Hak Ekslusif Merek Dagang Superman, Logo S dan Superman Lukisan di Indonesia Lebih Dari 27 Tahun

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada hal 2-16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengugat adalah pemilik merek SUPERMAN, Logo S dan SUPERMAN LUKISAN di Indonesia;

33. Bahwa pada faktanya, Tergugat adalah **pemegang hak ekslusif**, di mana Tergugat mendapatkan merek yang mengandung kata SUPERMAN dari **pendaftar pertama (*first to file*)** dengan cara jual beli, di mana merek-merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Ditjen KI"**) (*in casu* Turut Tergugat), antara lain sebagai berikut:

a. Merek Dagang SUPERMAN dengan Nomor Agenda 331537 Tanggal Permohonan 7 Maret 1993 atas nama Pemilik Merek SUTIEN SUSILAWATI, pada Kelas 30 di mana telah diperpanjang sebanyak dua kali, yakni :
   - Nomor perpanjangan 529934 tanggal perpanjangan 21 Februari 2003;
   - Nomor Agenda IDM000374439 tanggal penerimaan 7 Maret 2013;

b. Merek Dagang SUPERMAN dengan Nomor Agenda 331538 Tanggal Permohonan 7 Maret 1993 atas nama Pemilik Merek SUTIEN SUSILAWATI, pada Kelas 34 dimana telah diperpanjang sebanyak dua kali, yakni:
   - Nomor perpanjangan 529933 tanggal perpanjangan 21 Februari 2003;
   - Nomor Agenda IDM000374438 tanggal penerimaan 7 Maret 2013;

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

34. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa sifat perlindungan hukum merek di Indonesia adalah **bersifat teritorial dengan pengertian bahwa di mana merek tersebut didaftarkan di sanalah merek tersebut dilindungi**, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereknya telah terdaftar di beberapa negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam menyatakan merek-merek SUPERMAN atasnama Tergugat didaftar dengan itikad tidak baik, karena sesuai dengan data yang terdapat di Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat), pada saat pertama kali merek SUPERMAN diajukan permohonan pendafatarannya, tidak ada merek yang sama untuk jenis barang yang sama terdaftar di Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) apalagi diantara merek-merek SUPERMAN atas nama Tergugat juga telah lebih dari 25 tahun terdaftar di Indonesia, sehingga secara hukum sangatlah berlebihan Penggugat mendalilkan merek SUPERMAN milik Tergugat **didaftar dengan itikad tidak baik**;

35. Bahwa jika kemudian Penggugat mengklaim merek SUPERMAN adalah sebuah kata yang menjadi milik Penggugat karena telah terdaftar di berbagai negara, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan sangat berlebihan, karena pada faktanya tidak serta merta merek yang terdaftar di berbagai negara menjadi merek terkenal di Indonesia tanpa disertai indikator-indikator yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat merek Tergugat tersebut telah terdaftar lebih dari 25 tahun di Indonesia;

36. Bahwa sebagai pemegang hak ekslusif dan pendaftar pertama (*first to file)* sejak tahun 1993, Tergugat adalah yang pertama kali menggunakan, mempublikasikan dan mengembangkan merek-merek yang mengandung kata SUPERMAN tersebut di Indonesia, dalam kurun waktu 25 tahun. Tergugat telah memasarkan menggunakan, mempublikasikan dan mengembangkan merek-merek yang mengandung kata SUPERMAN di mana dalam memasarkan dan mengembangkan merek tersebut Tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga keberadaan merek-merek yang mengandung kata SUPERMAN tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia identik dengan barang hasil produksi milik Tergugat;

37. Bahwa selaku pemegang hak ekslusif dan pendaftar pertama (*first to file)* merek-merek yang mengandung kata SUPERMAN di Indonesia,

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

Tergugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata SUPERMAN di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Tergugat dengan hasil produksi pihak lain;

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Merek yang berbunyi, sebagai berikut:

"Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

Bahwa selain itu, **UU Merek di Indonesia menganut asas konstitutif, di mana ditegakkannya asas: "*prior in tempora nelior in jure*" yang artinya siapa pertama kali mendaftarkan, maka dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum (*the first to file principle*)**, dengan demikian maka Tergugat selaku pemegang hak ekslusif dan pendaftar pertama (*first to file*) di Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum atas merek-merek tersebut;

39. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka terbukti bahwa Tergugat adalah Pemegang Hak Ekslusif Dan Pendaftar Pertama (*First To File*) Merek Dagang SUPERMAN, LOGO S dan SUPERMAN LUKISAN di Indonesia sejak Tahun 1993, sehingga dengan demikian merek SUPERMAN milik Tergugat sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Merek dengan Kata SUPERMAN yang diajukan oleh Tergugat kepada Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) adalah sah dan Berlaku secara Hukum karena Didasarkan dengan Itikad Baik

40. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 16-20, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN LUKISAN sebagaimana terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 pada kelas 30 dan terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000374438 pada kelas 34 dengan itikad tidak baik (*bad faith*);

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

41. Bahwa pada faktanya merek-merek Tergugat tersebut telah diterima pendaftarannya di Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) karena telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga telah melewati proses pemeriksaan pendaftaran merek termasuk namun tidak terbatas dalam proses pemeriksaan tersebut Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) telah melakukan pemeriksaan subtantif oleh pejabat yang memiliki keahlian khusus yang diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Turut Tergugat;

42. Selanjutnya, nama SUPERMAN atau kata SUPERMAN yang dipilih oleh Tergugat sebagai merek merupakan hasil imajinasi, ciptaan dan kreasi anak bangsa dimana kata SUPERMAN yang juga bermakna "manusia kuat" terinspirasi dari tokoh-tokoh legenda dan cerita rakyat Indonesia yang menampilkan dan menceritakan tokoh pahlawan yang selalu membela orang yang lemah;

43. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka kata SUPERMAN yang menjadi merek Tergugat didaftarkan berdasarkan iktikad baikoleh Tergugat di kelas 30 dan kelas 34. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk meniru, mendompleng dan membonceng merek milik orang lain ataupun merek Penggugat;

44. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, berikut kutipannya:

    Pasal 21 Ayat 3 UU Merek:

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

    Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 UU Merek:

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

45. Selain itu, perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa sifat perlindungan hukum merek di Indonesia adalah bersifat teritorial dengan pengertian bahwa dimana merek tersebut didaftarkandisanalah merek tersebut dilindungi, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereknya telah terdaftar di beberapa negara tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan 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)

dijadikansebagai alasan dalam menyatakan merek-merek SUPERMAN atasnama Tergugat didaftar dengan iktikad tidak baik, karena sesuai dengandata yang terdapat di Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat), pada saat pertama kali merek SUPERMAN diajukan permohonan pendafatarannya tidak ada merekyang sama untuk jenis barang yang sama terdaftar di Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat*)* apalagi diantara merek-merek SUPERMAN atas nama Tergugat jugatelah lebih dari 25 tahun terdaftar di Indonesia sehingga secara hukumsangatlah berlebihan Penggugat mendalilkan merek SUPERMAN milik Tergugat didaftar dengan itikad tidak baik;

46. Bahwa produk yang dipasarkan oleh Tergugat tersebut adalah suatu perwujudan dari itikad baik Tergugat yang memang menunjukan bahwa tidak ada niat sama sekali untuk mendompleng/menjiplak suatu merek terkenal manapun, termasuk namun tidak terbatas pada merek SUPERMAN yang diklaim milik Penggugat;

47. Bahwa lebih lanjut, penamaan merek/produk milik Tergugat mengandung unsur pembeda dari merek SUPERMAN yang diklaim milik Penggugat, sehingga dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek milik Tergugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan terindikasi hanya ingin membunuh dan menghancurkan usaha milik Tergugat yang sudah hampir 25 tahun berjalan dengan baik dan menjadi pilihan masyarakat khususnya anak-anak untuk mengonsumsi makanan ringan;

48. Bahwa hal ini sudah sejalan dengan **Yurispurdensi Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015** yang kaidah hukumnya, berbunyi:

    "Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia, sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain"

49. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas maka dengan demikian terbukti bahwa pemilihan merek SUPERMAN adalah murni dari hasil kreasi, imajinasi dan ciptaan Tergugat sendiri, bukan hasil dari jiplakan atau tiruan dari merek milik Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah beritikad tidak baik adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak, selain itu merek

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

SUPERMAN juga telah terdaftar pada Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Merek Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) sehingga Merek dengan kata SUPERMAN yang diajukan oleh Tergugat kepada Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) adalah sah dan berlaku secara hukum karena didasarkan dengan itikad baik;

C. Merek-Merek yang Terdaftar di berbagai Negara Tidak Serta Merta Secara Otomatis Menjadi Merek Terkenal di Indonesia

50. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 20 sampai dengan halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek-merek SUPERMAN Penggugat adalah merek-merek terkenal yang harus dilindungi di Indonesia;

51. Bahwa hal yang sangat berlebihan jika Penggugat mengatakan bahwa mereknya merupakan merek dagang yang terkenal dengan alasan telah terdaftar diberbagai Negara saja, karena pada faktanya perlu Tergugat sampaikan bahwa suatu merek yang terdaftar dan lebih dahulu diluar negara Indonesia dan pemiliknya bukan dari Indonesia, tidak serta merta secara otomatis menjadi merek terkenal di Indonesia;

52. Selain itu, Penggugat hanya menyatakan bahwa indikator keterkenalan merek Penggugat terkenal karena telah terdaftar diberbagai Negara saja, akan tetapi tidak dibarengi dengan indikator-indikator lain sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan Pasal 21 huruf b UU Merek dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (**"PERMEN No.67/2016"**);

53. Selanjutnya berdasarkan Konvensi Paris, apabila merek sengketa yang menyangkut perbedaan interpretasi dalam menilai suatu merek apakah merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa sengketa tersebut, dengan demikian kewajiban Penggugat dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Pasal 18 Permen Nomor 67 Tahun 2016, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia yang mempunyai keterkaitan unsur-unsur yang

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

satu dengan yang lainnya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan), berikut kutipan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan ketentuan Pasal 18 Permen Nomor 67 Tahun 2016, sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b:

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."

Pasal 18 Permen Nomor 67 Tahun 2016:

1) *Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.*
2) *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.*
3) *Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:*
    a. *tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
    b. *volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
    c. *pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
    d. *jangkauan daerah penggunaan Merek;*
    e. *jangka waktu penggunaan Merek;*
    f. *intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
    g. *pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*
    h. *tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*

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

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

54. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/N/HaKI/2002** tanggal 20 Desember 2002, menyatakan bahwa:

*"MA menentukan kriteria mengenai merek terkenal bisa didasarkan pada **pengetahuan umum masyarakat**. Namun, selain itu ada faktor lain yang harus dipenuhi yakni, "**reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada,**"*

55. Lebih lanjut, mantan Hakim Agung M Yahya Harahap juga pernah membuat kriteria merek terkenal dalam bukunya yang berjudul "Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992", menyebutkan:

a. Pertama, merek tersebut menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen;
b. Kedua, lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik;
c. Ketiga, dua kriteria di atas didukung oleh faktor-faktor, seperti: presentasi nilai pemasaran yang tinggi, presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia, kedudukannya stabil dalam waktu yang lama, dan tidak terlepas dari jenis dan tipe barang.

56. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa merek miliknya adalah merek terkenal dengan bukti bahwa telah terdaftar diberbagai negara merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena tidak serta merta secara otomatis merek yang telah terdaftar di berbagai negara dan pemiliknnya bukan dari Indonesia menjadi merek terkenal di Indonesia, dengan demikian jika Penggugat mendalilkan bahwa merek "SUPERMAN" merupakan merek terkenal, maka Penggugat harus membuktikan unsur-unsur kriteria dan indikator merek terkenal sebagaimana tersebut di atas;

57. Bahwa Penggugat dalam Gugatanya juga tidak dapat membuktikan tindakan Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek SUPERMAN karena pada faktanya merek Tergugat yang telah terdaftar pada Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) sesuai dengan syarat-syarat dan

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

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melewati proses pemeriksaan substantif yang dilakukan Tim Pemeriksa Merek;

58. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa merek dengan kata SUPERMAN merupakan merek terkenal sebagaimana indikator yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan ketentuan Pasal 18 Permen Nomor 67 Tahun 2016, namun demikian Penggugat dalam Gugatannya hanya mendalilkan bahwa merek Penggugat merupakan merek terkenal, karena telah terdaftar di berbagai Negara tanpa disertai dengan indikator-indikator lain;

59. Bahwa ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, menyatakan hal sebagai berikut:

    Pasal 1865 KUHPerdata:

    "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

60. Berdasarkan ketentuan di atas jelas disebutkan bahwa "*barang siapa yang mendalilkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain, maka diwajibkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut*". Oleh karena itu, bila Penggugat mendalilkan. bahwa:

    a. Tergugat telah mengajukan pendaftaran Merek SUPERMAN, logo S, dan SUPERMAN LUKISAN sebagaimana terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 pada kelas 30 dan terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000374438 pada kelas 34 dengan itikad tidak baik (*bad faith*); *dan*

    b. Merek-merek SUPERMAN, logo S, dan SUPERMAN LUKISAN adalah merek terkenal yang harus dilindungi di Indonesia;

    Maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata tersebut Penggugatlah yang seharusnya membuktikan dalil-dalil tersebut di atas. Namun demikian, pada faktanya dalam Gugatan Perkara *a quo*, Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan atau mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalilnya tersebut di atas. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*;

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

61. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat *a quo* terbukti tidak beralasan dan tidak berdasar, oleh karenanya gugatan *aquo* haruslah ditolak dan dikesampingkan;

III. DALAM REKONVENSI

62. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Pengugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, yang selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Turut Tergugat selanjunya dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut Turut Tergugat Rekonvensi;

63. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

64. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban dalam Konvensi di atas, pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonvensi telah melanggar **ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (3) UU Merek *jo*. Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek**, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pendaftaran merek milik Tergugat Rekonvensi dengan Nomor Agenda IDM000640956 Kelas 30 harus ditolak atau dibatalkan;

65. Bahwa pada faktanya merek milik Penggugat Rekonvensi telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1993 (27 Tahun) adalah untuk melindungi jenis-jenis makanan dalam Kelas 30 dan 34 yang diproduksi oleh Penggugat Rekonvensi, selain itu juga merek-merek milik Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Penggugat Rekonvensi adalah untuk melindungi jenis-jenis barang dalam Kelas 9, 16, 28, 25, 21, 25, 30 dan 32 yang diproduksi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi khawatir konsumen akan keliru dalam membedakan produk merek Penggugat Rekonvensi dengan produk milik Tergugat Rekonvensi;

66. Perlu diketahui bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan

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

memperkenalkan makanan-makanan produksi Penggugat Rekonvensi kepada konsumen di Indonesia khususnya;

67. Bahwa karena terdapat persamaan pada pokoknya keseluruhan antara merek milik Penggugat Rekonvensi dengan merek-merek milik Tergugat Rekonvensi, maka konsumen Penggugat Rekonvensi telah tertipu dan terpedaya karena berfikir bahwa bisnis makanan produksi Penggugat Rekonvensi adalah sama persis dengan Tergugat Rekonvensi;
68. Bahwa hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sangat beralasan hukum pendaftaran merek Tergugat Rekonvensi dibatalkan untuk seluruhnya;
69. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b UU Merek, maka sangat beralasan hukum kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan seketika dan sekaligus;
70. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi akibat kesalahan paham konsumen yang berfikir bisnis makanan merek "SUPERMAN" milik Penggugat Rekonvensi adalah sama dan/atau pemiliknya sama dengan bisnis milik Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf b UU Merek, beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menghentikan semua perbuatan/kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek milik Tergugat Rekonvensi di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas kepada kegiatan produksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha makan dengan merek-merek SUPERMAN;
71. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi nantinya tidak melaksanakan Ganti kerugian yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus serta Tergugat Rekonvensi masih tetap menjalankan, memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan bisnis makan menggunakan merek-merek Tergugat Rekonvensi *a quo* walaupun telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut, maka sangat beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

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

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta Gugatan Rekonpensi tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard)*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

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

B. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas:
   a. Merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374439 pada Kelas 30; *dan*
   b. Merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374438 pada Kelas 34.
3. Menyatakan permohonan merek atas nama DC COMIC, yaitu Merek SUPERMAN Nomor Agenda IDM000640956 Kelas 30, tanggal penerimaan 29 Maret 2018 dan tanggal pendaftaran 24 April 2019, pemilik DC COMIC adalah merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek “SUPERMAN” milik PT. MARXING FAM MAKMUR (*in casu* Penggugat Rekonvensi), Nomor pendaftaran IDM000374439 tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, atas nama pemilik merek saat ini PT. Marxing Fam Makmur;
4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq*. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Turut Tergugat Rekonvensi) untuk melaksanakan pembatalan merek atas nama DC COMIC tersebut di atas,

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

yaitu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatanyang berkaitan dengan penggunaan merek-merek atas nama DC COMIC tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepadaperbuatan memproduksi, mengedarkan dan/ atau memperdagangkanusaha bisnis makanan yang memakai merek-merek tersebut, dan perbuatan lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperolehputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

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

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) di mana Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 27 Mei 2020 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek SUPERMAN milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000374439 dan IDM000374438;

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

2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek SUPERMAN milik Tergugat dengan Daftar Nomor IDM000374439 dengan *filing date* 7 Maret 1993 dan IDM000374438 dengan *filing date* 7 Maret 1993 serta merek SUPERMAN milik Tergugat dengan Daftar Nomor IDM000374439 dan IDM000374438 telah dilakukan 2 (dua) kali proses perpanjang pelindungan mereknya; Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek SUPERMAN milik Tergugat harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Maret 1998;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga ditentukan mengenai gugatan pembatakan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;

5. Bahwa merek SUPERMAN milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; Selain itu, merek SUPERMAN milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, di mana itikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif dan Turut Tergugat akan sampaikan terkait itikad baik dalam pokok perkara;

6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian ttersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah lewat waktu (kadaluarsa). Oleh karena itu, Turut

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

Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

8. Bahwa dalam objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merek  milik Tergugat, merek  milik Tergugat merupakan satu kesatuan dari bentuk tulisan kata SUPERMAN, logo S, dan lukisan tokoh Superman, bukan terpisah seperti apa yang didalilkan gugatan Penggugat dalam posita angka 19 pada halaman 18;

9. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 17 sampai dengan angka 24 pada halaman 16 sampai dengan halaman 20 mendalilkan pendaftaran merek-merek milik Tergugat mengandung unsur itikad tidak baik, namun dalam posita angka 21 pada halaman 19 Penggugat mendalilkan merek  milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek SUPERMAN milik Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan angka 9 dalam Eksepsi tersebut di atas, Penggugat telah mencampuradukan antara itikad tidak baik dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya; Padahal kedua hal tersebut sangatlah berbeda, di mana itikad tidak baik diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*); Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula

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

termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek SUPERMAN daftar nomor IDM000374439 milik Tergugat *filing date* 7 Maret 1993 pada Kelas 30 untuk melindungi jenis barang: *Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping;* dan IDM000374438 milik Tergugat *filing date* 7 Maret 1993 pada Kelas 34 untuk melindungi jenis barang: *Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih*;
3. Bahwa dengan terdaftarnya merek SUPERMAN milik Tergugat, merek SUPERMAN milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000374439 dan IDM000374438 telah dilakukan 2 (dua) kali proses perpanjangan atas pelindungan mereknya;
4. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa merek SUPERMAN milik Tergugat dengan daftar Nomor IDM000374439 dan IDM000374438 diperoleh dari Sutien Susilawati berdasarkan peralihan hak; Pengalihan hak atas merek tersebut telah dicatatkan di kantor Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
5. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek, maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, di mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek di dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan;
6. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar; Dengan demikian, pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk

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

menggunakannya; Oleh karena itu, dengan terdaftarnya merek Tergugat, maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas kegiatan perdagangan, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek, maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara;

Tentang Merek Terkenal

8. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keterkenalan merek SUPERMAN milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek SUPERMAN milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, dan apakah merek SUPERMAN milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran, sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek SUPERMAN milik Penggugat oleh masyarakat;
9. Bahwa suatu merek yang terdaftar di luar Negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar Negara Republik Indonesia **tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di Indonesia**, perlu dilihat pula apakah merek SUPERMAN milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;
10. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita angka 13 sampai dengan angka 15 pada halaman 15 tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap

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

terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

Dengan kata lain, **keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya**, sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

11. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas

Tentang Itikad Tidak Baik

12. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Merek milik Tergugat beritikad tidak baik dengan meniru, menjiplak atau mengikuti keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek SUPERMAN milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, di mana itikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif;
13. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek SUPERMAN milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan; Dengan demikian, pendaftaran merek SUPERMAN milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan ke dalam merek milik Tergugat beritikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat sangatlah berlebihan;
14. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek SUPERMAN milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dikualifikasikan sebagai pemilik merek yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

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

15. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita angka 22 pada halaman 19 sampai dengan halaman 20 mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220/PK/Perd/1986 tidak bisa sebagai acuan dalam gugatan perkara *a quo*, karena terdapat perbedaan objek gugatan antara putusan Mahkamah Agung tersebut dengan objek gugatan dalam perkara *a quo*, di mana objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merek  milik Tergugat;
16. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas;

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

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

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

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

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 Juli 2020; dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan yaitu Foto Copy surat yang bermeterai secukupnya, sebagai berikut:

Bukti	Jenis Bukti
P-1	DC *Partnership Agreement.*

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

P-1A	Terjemahan tersumpah Bukti P-1.
P-2	*Statement of Amendment/Cancellation.*
P-2A	Terjemahan tersumpah Bukti P-2
Uraian: Bukti P-1 sampai dengan P-2A membuktikan bahwa DC COMICS (Penggugat) adalah suatu persekutuan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang negara bagian New York, Amerika Serikat yang terdiri dari Warner Communications LLC dan E.C. Publications, Inc. Selanjutnya, Warner Communication LLC adalah "*Managing General Partner*" dari DC COMICS. Oleh karena itu, Warner Communication LLC berwenang mewakili dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan DC COMICS (*vide* bukti P-1 Halaman 8). Dengan demikian, Douglas S. Phillips selaku *Senior Vice President* dan Manager dari Warner Communications LLC sekaligus *Senior Vice President* dari DC COMICS,berwenang untuk mewakili DC COMICS (Penggugat) sebagai pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*.	
P-3	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000374439) di Kelas 30 atas nama Tergugat.
P-4	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000374438) di Kelas 34 atas nama Tergugat.
Uraian: Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik merek-merek terdaftar  yang merupakan objek gugatan pembatalan *a quo*.	
P-5	Pendaftaran Merek  No. 158666 milik Penggugat yang diajukan pertama kali pada tanggal 17 Maret 1980 di Indonesia.
P-6	Pendaftaran Merek SUPERMAN No. 202172 milik Penggugat yang diajukan pertama kali pada tanggal 16 Januari 1986 di Indonesia.
Uraian: Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama merek SUPERMAN di Indonesia pada Tahun 1980 dan telah terdaftar, sebelum merek Tergugat terdaftar di Indonesia.	

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

P-7	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000089148) di Kelas 09 atas nama Penggugat.
P-8	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000089150) di Kelas 16 atas nama Penggugat.
P-9	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000089149) di Kelas 28 atas nama Penggugat.
P-10	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000386279) di Kelas 28 atas nama Penggugat.
P-11	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000126442) di Kelas 25 atas nama Penggugat.
P-12	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000126443) di Kelas 28 atas nama Penggugat.
P-13	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000202702) di Kelas 16 atas nama Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan 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)

P-14	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000202701) di Kelas 21 atas nama Penggugat.
P-15	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000202703) di Kelas 14 atas nama Penggugat.
P-16	Petikan resmi merek SUPERMAN (No. Pendaftaran IDM000216363) di Kelas 25 atas nama Penggugat.
P-17	Petikan resmi merek SUPERMAN (No. Pendaftaran IDM000288784) di Kelas 16 atas nama Penggugat.
P-18	Petikan resmi merek SUPERMAN (No. Pendaftaran IDM000300089) di Kelas 16 atas nama Penggugat.
P-19	Petikan resmi merek SUPERMAN (No. Pendaftaran IDM000055875) di Kelas 25 atas nama Penggugat.
P-20	Petikan resmi merek  (No. Pendaftaran IDM000640956) di Kelas 30 atas nama Penggugat.
P-21	Petikan resmi merek **SUPERMAN** (No. Pendaftaran IDM000614568) di Kelas 32 atas nama Penggugat.
Uraian: Bukti P-7 dan P-21 membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek SUPERMAN, Logo S, dan Lukisan SUPERMAN yang telah terdaftar pada Turut Tergugat, untuk melindungi berbagai macam kelas barang dan jasa.	
P-22	Petikan resmi merek  (No. Daftar 371,803) di Kelas 16 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat yang telah terdaftar pada

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

	tanggal 10 Oktober 1939.
P-22A	Terjemahan tersumpah Bukti P-22
P-23	Petikan resmi merek  (No. Daftar 1,181,537) di Kelas 41 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat yang telah terdaftar pada tanggal 8 Desember 1981.
P-23A	Terjemahan tersumpah Bukti P-23
P-24	Petikan resmi merek  (No. Daftar 1,182,041) di Kelas 16 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat yang telah terdaftar pada tanggal 15 Desember 1981.
P-24A	Terjemahan tersumpah Bukti P-24
P-25	Petikan resmi merek  (No. Daftar 1,201,149) di Kelas 21 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat yang telah terdaftar pada tanggal 13 Juli 1982.
P-25A	Terjemahan tersumpah Bukti P-25
P-26	Petikan resmi merek  (No. Daftar 2,226,415) di Kelas 9 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat yang telah terdaftar pada tanggal 23 Februari 1999.
P-26A	Terjemahan tersumpah Bukti P-26
P-27	Petikan resmi merek **SUPERMAN** (No. Daftar 3,615,518) di Kelas 30 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat yang telah terdaftar pada tanggal 5 Mei 2009.

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

P-27A	Terjemahan tersumpah Bukti P-27
P-28	Petikan resmi merek  (No. Daftar 1988/02384) di Kelas 30 atas nama Penggugat di Negara Afrika Selatan yang telah terdaftar pada tanggal 28 Maret 1988.
P-28A	Terjemahan tersumpah Bukti P-28
P-29	Petikan resmi merek  (No. Daftar 1988/02385) di Kelas 32 atas nama Penggugatdi Negara Afrika Selatan yang telah terdaftar pada tanggal 28 Maret 1988.
P-29A	Terjemahan tersumpah Bukti P-29
P-30	Petikan resmi merek  (No. Daftar 2.542.095) di Kelas 32 atas nama Penggugat di Negara Argentina yang telah terdaftar pada tanggal 27 November 2012.
P-30A	Terjemahan tersumpah Bukti P-30
P-31	Petikan resmi merek **SUPERMAN** (No. Daftar 311198) di Kelas 30 atas nama Penggugat di Negara Australia yang telah terdaftar pada tanggal 12 September 1977.
P-31A	Terjemahan tersumpah Bukti P-31
P-32	Petikan resmi merek  (No. Daftar 418054) di Kelas 30 atas nama Penggugat di Negara Australia yang telah terdaftar pada tanggal 9

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

	November 1984.
P-32A	Terjemahan tersumpah Bukti P-32
P-33	Petikan resmi merek  (No. Daftar 800232976) di Kelas 35.10 (Klasifikasi Lokal) atas nama Penggugatdi Negara Brazil yang telah terdaftar pada tanggal 22 Agustus 1980.
P-33A	Terjemahan tersumpah Bukti P-33
P-34	Petikan resmi merek  (No. Daftar UK00000895108) di Kelas 30 atas nama Penggugatdi Negara Inggris yang telah terdaftar pada tanggal 26 Mei 1966.
P-34A	Terjemahan tersumpah Bukti P-34
P-35	Petikan resmi merek  (No. Daftar 2691158) di Kelas 30, 32 atas nama Penggugat di Negara Jepang yang telah terdaftar pada tanggal 31 Agustus 1994.
P-35A	Terjemahan tersumpah Bukti P-35
P-36	Petikan resmi merek  (No. Daftar NFLD2989) di Kelas 30 atas nama Penggugat di Negara Kanada yang telah terdaftar pada tanggal 5 Desember 1947.
P-36A	Terjemahan tersumpah Bukti P-36
P-37	Petikan resmi merek  (No. Daftar AA2/83 (7451/1980)) di Kelas

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

	03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, **30**, 32, **34** atas nama Penggugatdi Negara Mauritius yang telah terdaftar pada tanggal 3 Juni 1980.
P-37A	Terjemahan tersumpah Bukti P-37
P-38	Petikan resmi merek  (No. Daftar 571022) di Kelas 30 atas nama Penggugatdi Negara Mexico yang telah terdaftar pada tanggal 15 Desember 1997.
P-38A	Terjemahan tersumpah Bukti P-38
P-39	Petikan resmi merek  (No. Daftar 419026) di Kelas 03, 05, 09, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 41, 43 atas nama Penggugatdi Negara Rusia yang telah terdaftar pada tanggal 12 Desember 2008.
P-39A	Terjemahan tersumpah Bukti P-39
P-40	Petikan resmi merek  (No. Daftar 107303) di Kelas 30 atas nama Penggugat di Negara Uni Arab Emirates yang telah terdaftar pada tanggal 17 Februari 2008.
P-40A	Terjemahan tersumpah Bukti P-40
P-41	Petikan resmi merek  (No. Daftar 11138) di Kelas 30 atas nama Penggugatdi Negara Yaman yang telah terdaftar pada tanggal 3 Februari 1996.
P-41A	Terjemahan tersumpah Bukti P-41
P-42	*Print-out* situs WIPO Global Brand Database terkait 100 pendaftaran merek-merek SUPERMAN milik Penggugatdi banyak negara.
Uraian: Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-42 membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki	

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

banyak pendaftaran merek SUPERMAN, Logo S, dan Lukisan SUPERMAN yang telah terdaftar di berbagai negara antara lain di Amerika Serikat (negara asalnya) sejak Tahun 1939.

Selain itu, Bukti P-28, P-28A, P-31, P-31A, P-32, P-32A, P-34, P-34A, P-36, P-36A, P-37, P-37A, membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran merek-merek SUPERMAN di Kelas 30 dan/atau 34 sebelum merek SUPERMAN atas nama Tergugat terdaftar di Indonesia.

P-43	Foto gerai DC Superheroes di Grand Indonesia, Jakarta.
P-44	Foto gerai DC Superheroes di Pondok Indah Mall 2, Jakarta.
P-45	Foto gerai DC Superheroes di PIK Avenue, Jakarta.
P-46	Foto gerai DC Superheroes Mall Kelapa Gading, Jakarta.

Uraian:

Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-46 membuktikan bahwa Penggugat telah mempromosikan merek SUPERMAN dan berinvestasi secara besar-besaran di Indonesia dengan membuka gerai DC Superheroes di berbagai pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia.

P-47	Buku Komik dengan judul “SUPERMAN VOLUME 2 SECRET AND LIES”.
P-48	*Action figure* SUPERMAN.
P-49	Kaos *T-Shirt* warna putih dengan tulisan SUPERMAN dan Logo S.
P-50	Kaos *T-Shirt* warna hitam dengan tulisan SUPERMAN dan Logo S.
P-51	Topi SUPERMAN dengan Gambar Logo S.
P-52	Gantungan kunci SUPERMAN dengan gambar Logo S.
P-53	Krayon dengan tulisan dan lukisan SUPERMAN.
P-54	Pulpen dengan lukisan SUPERMAN dan Logo S.
P-55	Struk pembelian Bukti P-47 s/d P-54.

Uraian:

Bukti P-47 sampai dengan P-55 menunjukan Penggugat telah mempromosikan dan menginvestasikan merek SUPERMAN dengan cara memproduksi dan memperjualbelikan berbagai macam produk SUPERMAN di Indonesia. Sehingga kepemilikan merek SUPERMAN oleh Tergugat berpotensi membingungkan masyarakat terkait asal usul barang yang Tergugat perdagangkan dan Tergugat juga

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

diduga telah membonceng keterkenalan merek SUPERMAN milik Penggugat demi kepentingan usahanya semata.	
P-56	Artikel dengan judul "Man of Steel *vs* Superman Tahun 1980-an" (Sumber: https://www.kompasiana.com/andhikaheru/552a4d7ff17e611879d623b1/man-of-steel-vs-superman-tahun-1980-an).
P-57	Artikel dengan judul "Kegilaan Superman Ala Rizal Mantovani" (Sumber: https://gaya.tempo.co/read/489226/kegilaan-superman-ala-rizal-mantovani).
P-58	Artikel dengan judul "Para Pecinta Sejati Superman" (Sumber: https://gaya.tempo.co/read/489239/para-pecinta-sejati-superman).
P-59	Artikel dengan judul "SUPERMAN FANS OF INDONESIA (SFOI); TERAPKAN SISI BAIK SUPERMAN UNTUK PEDULI SESAMA" (Sumber: https://komunita.id/2017/06/05/superman-fans-of-indonesia-sfoi-terapkan-sisi-baik-superman-untuk-peduli-sesama/).
P-60	Artikel dengan judul "Berkenalan dengan komunitas pecinta Superman di Indonesia" (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/746940/berkenalan-dengan-komunitas-pecinta-superman-di-indonesia).
Uraian: Bukti P-56 sampai dengan P-60 membuktikan kepopuleran merek SUPERMAN di masyarakat Indonesia.	
P-61	Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Agustus 2018.
Uraian: Bukti P-61 membuktikan bahwa Sutien Susilawati bukanlah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* sehingga tidak perlu diikutsertakan, karena Pemilik Merek Terdaftar atas merek SUPERMAN Nomor Daftar IDM000374439 dan IDM000374438 adalah Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur). Hal ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 93 sampai dengan 94, yang menyatakan: "*Menimbang, bahwa di samping itu pula, syarat untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang atau badan hukum adalah adanya hubungan hukum dan adanya kepentingan;* *Menimbang, oleh karena Sutien Susilawati telah menjual mereknya kepada Tergugat, maka segala hak dan kewajiban atas merek tersebut adalah milik Tergugat, sehingga Penggugat dan Sutien Susilawati tidak mempunyai hubungan hukum dan dengan demikian, maka Sutien Susilawati tidaklah wajib dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;* *Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat pada poin C, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".*	

Menimbang, bahwa alat bukti Surat atau Tulisan yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-61** serta telah

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

diperiksa dan dicocokkan dengan surat Aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan, antara lain sebagai berikut:

NO.	ALAT BUKTI	RELEVANSI
T-1	a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MARXING FAM MAKMUR Nomor : 85, tanggal 21 April 2008, yang di buat oleh dan di hadapan Soesilowati, S.H., M.Hum, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sidoarjo. ***Copy* dari Asli** b. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor: AHU-43760.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Tanggal 22 Juli 2008. ***Copy* dari Asli** c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. MARXING FAM MAKMUR Nomor 06, tanggal 1 Juni 2012, yang di buat oleh dan di hadapan ISMARYANI, S.H., M.Kn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sidoarjo. ***Copy* dari Asli** d. SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	- Membuktikan bahwa Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang sah dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana perintah dan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

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

	MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Nomor: AHU-AH.01.10-23739, tanggal 29 Juni 2012. ***Copy* dari Asli** e. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT MARXING FAM MAKMUR Nomor 19, tanggal 09 Nopember 2015, yang di buat oleh dan di hadapan ISMARYANI, S.H., M.Kn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sidoarjo. ***Copy* dari Asli** f. SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Nomor: AHU-AH.01.03-0979517, tertanggal 12 November 2015. ***Copy* dari Asli** g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578041912610006 atas nama **IRIYANTO. DRS. EC** ***Copy* dari Asli**	- Membuktikan bahwa Sdr. **IRIYANTO. DRS. EC**, adalah selaku Direktur yang sah dari PT. MARXING FAM MAKMUR (*in casu* Tergugat) dan memiliki kewenangan mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT.
T-2	a. Akta Perjanjian Jual Beli Merk No. 37, tertanggal 22	- Membuktikan bahwa Tergugat telah membeli hak atas merek SUPERMAN

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

	Maret 2013, dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami., S.H., M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, oleh dan antara SUTIEN SUSILAWATI dengan PT. MARXING FAM MAKMUR. ***Copy* dari Asli** b. Surat Keterangan/ Persetujuan dari DITJEN KI, terkait dengan pengalihan hak kepemilikan atas Merek SUPERMAN, tanggal 30 Mei 2013. ***Copy* dari *Copy***	milik SUTIEN SUSILAWATI dengan sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; - Membuktikan bahwa Tergugat adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, karena merek SUPERMAN tersebut didapatkan Tergugat dari pemilik pertama Sutien Susilawati dengan cara jual-beli yang sah berdasarkan prinsip hukum perjanjian; - Membuktikan bahwa peralihan hak atas merek SUPERMAN tersebut berdasarkan jual beli, sudah diakui dan dicatatkan oleh Turut Tergugat, sehingga demi hukum, kepemilikan atas merek SUPERMAN saat ini sah menjadi milik Tergugat dan sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum dari Turut Tergugat; - Membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Jual Beli Merek No. 37 Tanggal 22 Maret 2013 menyatakan bahwa Pihak Penjual (Sutin Susilawati) menjamin pihak pembeli (*in casu* Tergugat) bahwa merek SUPERMAN tersebut secara pasti pihak pembeli (*in casu* Tergugat) tidak akan memperoleh tuntutan dari pihak manapun atas merek yang dibelinya itu, sehingga oleh karena Sutien Susilawati tidak diikutkan/ditarik sebagai pihak kedalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurius litis consortium*).
T-3	a. Sertifikat Merek SUPERMAN No. 331537,	- Membuktikan bahwa Sdri. Sutien

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

	tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, atas nama pemegang hak Sutien Susilawati. ***Copy* dari Asli** b. Sertifikat Merek SUPERMAN 331538, tanggal pendaftaran 7 Maret 1993 atas nama pemegang hak Sutien Susilawati. ***Copy* dari Asli** c. Sertifikat Merek SUPERMAN 529934 tanggal 21 Februari 2003 atas nama pemegang hak Sutien Susilawati. ***Copy* dari Asli** d. Sertifikat Merek SUPERMAN 529933 tanggal pendaftaran 21 Februari 2003 atas nama pemegang hak Sutien Susilawati. ***Copy* dari Asli** e. Sertifikat Merek SUPERMAN IDM000374439, tanggal pendaftaran 7 Maret 2013 atas nama pemegang hak Sutien Susilawati. ***Copy* dari Asli** f. Sertifikat Merek SUPERMAN IDM000374438, tanggal pendaftaran 7 Maret 2013 atas nama pemegang hak Sutien Susilawati. ***Copy* dari Asli**	Susilawati adalah pemilik awal dan pemegang hak atas merek SUPERMAN yang mendaftarkan merek SUPERMAN di Indonesia pada tanggal 7 Maret 1993 untuk kelas 30 dan 34, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Sutien Susilawati adalah **pendaftar pertama (*first to file*)** untuk merek SUPERMAN kelas 30 dan 34, dan karenanya layak untuk dilindungi oleh hukum; - Membuktikan bahwa untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum atas pendaftaran merek-merek SUPERMAN, maka Sutien Susilawati melakukan permohonan perpanjangan perlindungan hak atas merek SUPERMAN sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap masing-masing kelas, yakni perpanjangan dilakukan pada tahun 2003 dan 2013, dengan demikian maka dalam pelaksanaan perlindungan hak atas merek SUPERMAN milik Sutien Susilawati sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Bahwa bukti tersebut juga membuktikan bahwa merek-merek Sutien Susilawati tersebut telah diterima pendaftarannya di Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) karena telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga telah melewati proses pemeriksaan pendaftaran merek termasuk namun tidak terbatas dalam proses pemeriksaan tersebut Ditjen KI (*in casu* Turut Tergugat) telah melakukan pemeriksaan subtantif oleh pejabat yang memiliki keahlian khusus yang diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Turut Tergugat.

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

		- Dengan demikian terbukti bahwa Sutien Susilawati adalah pendaftar pertama (*first to file*) merek SUPERMAN dan proses pendaftarannya dilakukan oleh Sutien Susilawati dengan itikad baik tidak ada niat untuk mendompleng ketenaran merek pihak lain dan/atau merek Penggugat.
T-4	Produk merek SUPERMAN Choco Milk Wafer milik TERGUGAT ***Copy* dariAsli**	- Membuktikan bahwa Tergugat memproduksi barang dengan merek SUPERMAN dikelas 30 dan 34 yaitu makanan dengan merek SUPERMAN. - Membuktikan bahwa Tergugat selaku pemegang Hak Ekslusif dan Tergugat merupakan pendaftar pertama *(First To File)* merek-merek yang mengandung kata SUPERMAN di Indonesia, Tergugat juga selalu menuliskan kata SUPERMAN dengan kombinasi yang berbeda-beda agar memiliki pembeda denganhasil produk lain. - Selain itu, sejak Tergugat memasarkan dan menggunakan merek SUPERMAN dengan produk tersebut tidak ada Pihak yang keberatan dari tahun 1993 ataupun sejak 2013 atas pemakaian merek SUPERMAN yang secara sah milik Tergugat.
T-5	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. ***Print Out Website***	- Membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 tahun 2016 telah ditentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal harus memenuhi beberapa unsur. - Bahwa pada faktanya Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan merek Penggugat telah memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam

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

		Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 yaitu: sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia yang mempunyai keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya.
T-6	a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Agustus 2018 ***Copy* dari *Copy*** b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 21 Desember 2018. ***Print Out Website Mahkamah Agung***	- Membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat diajukan mengenai suatu soal yang sama, dalam Pihak yang sama, objek yang sama dan dengan dasar gugatan yang sama dengan perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)* - Membuktikan bahwa berdasarkan asas *similia similibus*, terhadap Perkara yang sama atau serupa harus terdapat Putusan yang sama - Membuktikan bahwa Penggugat dalam gugatannya mencampur adukan antara Gugatan Pembatalan Merek dengan Upaya Hukum Keberatan/Banding Merek. Dimana upaya hukum tersebut seharusnya dipisahkan dengan upaya hukum pembatalan merek. Hal tersebut sudah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Agustus 2018, antara lain berbunyi sebagai berikut : *Menimbang, bahwa permintaan pembatalan suatu merek dalam suatu gugatan yang digabungkan dengan*

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

		permintaan pencoretan pendaftaran merek Tergugat serta permintaan agar dikabulkannya pendaftaran merek Penggugat, ***mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur, karena gugatan tersebut disusun secara tidak cermat dan jelas;*** *Menimbang, bahwa hal tersebut berkaitan kewenangan sepenuhnya dari Direktorat Merek untuk menolak atau mengabulkan permintaan pendaftaran merek dan* ***Pengadilan Niaga tidak berhak untuk mencampuri atau mengintervensi kewenangan tersebut, apalagi merek yang dimintakan pencoretan pendaftaran tersebut telah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Merek****, sebagaimana dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat;* *Bahwa berkaitan pula dengan kewenangan Direktorat Merek tersebut,* ***maka Pengadilan Niaga juga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Direktorat Merek untuk mengabulkan permintaan pendaftaran merek sekaligus menerbitkan sertifikat merek yang dimintakan Penggugat*** *tersebut, sebagaimana petitum gugatan penggugat;* - Putusan tersebut juga **telah dikuatkan** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 21 Desember 2018, halaman 5 berbunyi antara lain, sebagai berikut: *Bahwa gugatan Penggugat* ***merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan merek Superman atas nama Tergugat*** *dan* ***pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama Tergugat*** *yang sedang dimintakan pendaftarannya kepada Turut Tergugat, yang bertujuan agar merek-merek Superman atas nama Penggugat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan 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)

		yang di daftarkan dapat di kabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, ***sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas***
T-7	Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. **Perkara Pembatalan Merek "LEXUS" Antara TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA melawanWELLY KARLAN** ***Print Out Website Mahkamah Agung R.I.***	- Yurisprudensi tersebut membuktikan bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil yakni gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat **tidak menarik dan mendudukan Sutien Susilawati** sebagai pihak dalam perkara *a quo,* padahal faktanya sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam surat jawaban dan dupliknya, Tergugat memperoleh merek SUPERMAN berdasarkan jual beli dari Sutien Susilawati sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima atau di tolak, hal tersebut sudah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014, yang kaidah hukumnya berbunyi : *"Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat a quo tidak menarik Nancy Triana Susanto sebagai pihak Tergugat sebagai pihak pendaftar pertama merek PROLEXUS kelas 25 daftar Nomor 487548 pada tanggal 29 September 2000 yang diperpanjang IDM000249048 tanggal 31 Mei 2010, maka praktis menjadikan* ***gugatan Penggugat a quo menjadi "KURANG PIHAK"*** - Bukti T-7 tersebut membuktikan bahwa gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak diterima karena terbukti **gugatan telah lewat tenggat waktu 5 tahun** sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Merek, dan hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014, yang kaidah hukumnya berbunyi: ***"Gugatan telah lewat waktu karena gugatan dari Penggugat selaku***

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

		***pemegang merek LEXUS sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 03 Desember 2013**, sedangkan merek PROLEXUS sebagai merek sepatu/sandal sudah didaftar sejak 29 September 2000"*
T-8	Yurispurdensi Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. **Perkara pembatalan merek "PIERRE CARDIN" antara PIERRE CARDIN VS I. ALEXANDER SATRYO WIBOWO, DK** ***Print Out Website Mahkamah Agung R.I.***	Bukti T-8 tersebut membuktikan bahwa : - Tergugat sebagai pendaftar pertama (***first to file***) sehingga sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum; - Merek milik Tergugat memiliki unsur yang pembeda dengan merek yang di klaim milik Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang dapat membuktikan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan cara mendompleng dan meniru merek milik Penggugat, hal ini juga diperkuat oleh Yurispurdensi Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang kaidah hukumnya berbunyi : *Pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena **merek Pierre Cardin milik Alexander sudah terlebih dahulu terdaftar di Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29 Juli tahun 1977. Sementara, merek Pierre Cardin asal Perancis meskipun sudah terkenal di mancanegara, baru mendaftarkan merek dagangnya di Indonesia pada tahun 2009, sehingga otomatis tidak ada bukti peniruan merek dagang**.* *"Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Produk by PT. Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia, sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain"*
T-9	Yurisprudensi Putusan	Yurisprudensi tersebut membuktikan bahwa

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

	Mahkamah Agung Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018 Perkara Pembatalan Merek **"SHARPNESS" antara** HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO **VS** PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO ***Print Out Website Mahkamah Agung R.I.***	gugatan *a quo* mengandung cacat formil yakni gugatan Penggugat **kurang pihak** (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat **tidak menarik dan mendudukan Sutien Susilawati** sebagai pihak dalam perkara *a quo,* padahal faktanya sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam surat jawaban dan dupliknya, Tergugat memperoleh merek SUPERMAN berdasarkan **jual beli** dari Sutien Susilawati sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak, hal tersebut sudah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018, yang kaidah hukumnya berbunyi : *"Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata* ***merek milik Tergugat merupakan merek terdaftar yang Tergugat peroleh dengan membeli berdasarkan perjanjian pengalihan hak dari pemilik semula an. Johny Bintoro Njoto kepada Tergugat (PT. Sukses Bersama Amplasindo) pada tanggal 27 Desember 2016 dan pengalihan tersebut telah tercatat pada Direktorat Merek pada tanggal 8 Maret 2017 Nomor HKI.4.HI.06.04.7476572016, sehingga pihak dari mana Tergugat memperoleh merek tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo****;*
T-10	Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 PK/Pdt.Sus.-HKI/2016, tanggal 11 Mei 2016 *Jo.*79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 **Perkara pembatalan merek "BMW", antar HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo**	Yurisprudensi tersebut membuktikan bahwa gugatan *a quo* demi hukum haruslah dinyatakan tidak diterima, oleh karena merek SUPERMAN milik Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat bukan merek dalam satu kelas jenis produk dengan merek Penggugat, sehingga dengan demikian merek SUPERMAN merek Tergugat sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya

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

	Yuwijoyo Wong), vs. BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT, DK ***Print Out Website Mahkamah Agung R.I.***	majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan hal tersebut sudah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014, yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Majelis beralasan berdasarkan rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2011, telah disepakati bahwa* ***gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan 'tidak diterima'. Rapat Pleno itu menggunakan argumen hukum yaitu hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek****.* - *Dalam kasus BMW ini, memang benar ada persamaan pada pokoknya antara BMW asal Jerman dengan BMW milik Henrywo.* ***Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam satu jenis produk yaitu BMW asal Jerman adalah produk otomotif sedangkan BMW milik Henry Wo adalah produk fashion."***
T-11	Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 ***Copy*** dari ***Copy***	Yurisprudensi tersebut membuktikan bahwa meskipun merek Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara selain Negara Indonesia, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa merek milik Penggugat adalah Merek Terkenal. Hal tersebut sudah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002, yang kaidah hukumnya, berbunyi: "*Mahkamah Agung menentukan kriteria merek terkenal bia didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, namun selain itu ada faktor lain yang harus dipenuhi yakni, "reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh*

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

		pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara jika hal itu ada."

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti Surat atau Tulisan yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-11** serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat Aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan, antara lain sebagai berikut:

No.	Bukti	Keterangan
1.	**Bukti TT-01**	*Printout*dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tentang pencatatan perpanjangan pendaftaran merek SUPERMAN dengan nomor IDM000374439 atas nama SUTIEN SUSILAWATI dengan nomor permohonan R002012009098 pada kelas 30 untuk melindungi jenis barang : *Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping*.
Bukti TT-01 tersebut membuktikan bahwa: a. Merek SUPERMAN tersebut telah terdaftar di Daftar Umum Merek, dengan nomor IDM000374439 atas nama SUTIEN SUSILAWATI dengan nomor permohonan R002012009098 pada kelas 30 untuk melindungi jenis barang: *Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping.* b. Merek SUPERMAN tersebut telah terdaftar di Daftar Umum Merek, dengan nomor IDM000374439 atas nama SUTIEN SUSILAWATI dengan nomor permohonan R002012009098 pada kelas 30 merupakan merek yang telah diperpanjang (dilihat dari nomor permohonan R002012009098 (R adalah *Renewal* artinya perpanjangan) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.		

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

2.	**Bukti TT-02**	*Printout* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tentang pencatatan perpanjangan pendaftaran merek SUPERMAN dengan nomor IDM000374438 atas nama SUTIEN SUSILAWATI dengan nomor permohonan R002012009099 pada kelas 34 untuk melindungi jenis barang: *Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih.*

Bukti TT-02 tersebut membuktikan bahwa :

a. Merek SUPERMAN tersebut telah terdaftar di Daftar Umum Merek, dengan nomor IDM000374438 atas nama SUTIEN SUSILAWATI dengan nomor permohonan R002012009099 pada kelas 34 untuk melindungi jenis barang: *Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih.*

b. Merek SUPERMAN tersebut telah terdaftar di Daftar Umum Merek, dengan nomor IDM000374438 atas nama SUTIEN SUSILAWATI dengan nomor permohonan R002012009099 pada kelas 34 merupakan merek yang telah diperpanjang (dilihat dari nomor permohonan R002012009098 (R adalah *Renewal* artinya perpanjangan)) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3.	**Bukti TT-03**	*Printout* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Surat Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek tanggal 30 Mei 2013.

Bukti TT-03 tersebut membuktikan bahwa Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek SUPERMAN daftar nomor IDM000374439 pada kelas 30 dan IDM000374438 pada kelas 34 dari SUTIEN SUSILAWATI kepada PT. MARXING FAM MAKMUR (Tergugat) tanggal 30 Mei 2013 yang dimohonkan oleh Iriyanto, Drs. Ec.

4.	**Bukti TT-04**	*Printout* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Surat Nomor HKI.4.H1.06.04.8899/2013 tanggal 17 September 2014 perihal Pengalihan Hak Merek.

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

Bukti TT-04 tersebut membuktikan bahwa Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek SUPERMAN daftar nomor IDM000374439 pada kelas 30 dan IDM000374438 pada kelas 34 dari SUTIEN SUSILAWATI kepada PT. MARXING FAM MAKMUR (Tergugat) telah tercatat di kantor Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Merek SUPERMAN daftar nomor IDM000374439 pada kelas 30 dan IDM000374438 pada kelas 34 telah beralih kepada PT. MARXING FAM MAKMUR (Tergugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti Surat atau Tulisan yang diajukan Turut Tergugat telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti **TT-01** sampai dengan **TT-04** yang diperiksa dan dicocokkan bukti tersebut semuanya *Printout* sesuai surat Aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tercatat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONVENSI :

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

Menimbang, bahwa dasar pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan pembatalan merek terdaftar “SUPERMAN” milik Tergugat, yaitu merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) yang telah didaftarkan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, serta merek “SUPERMAN” adalah merek terkenal (*well-known mark*) dan sebagai merek terdaftar milik Penggugat berdasarkan alasan hukum Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) *jo*. Pasal 21 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai

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

berikut:

1. Bahwa tokoh "SUPERMAN" dan merek "SUPERMAN" merupakan merek terkenal dan Penggugat adalah penerbit komik dan pemilik karakter fiksi bergenre tokoh superhero SUPERMAN yang diciptakan Jerry Spiegel dan Joe Shuster yang diterbitkan pertama kali oleh Penggugat pada bulan April 1938 yang memiliki tingkat penjualan 600 juta kopi di seluruh dunia serta telah diadaptasi ke dalam film SUPERMAN maupun poster film yang kemudian berkembang menjadi bisnis di bidang produk pakaian, tas, alat tulis, pembukaan gerai dengan nama DC SUPER HEROES yang tersebar di pusat perbelanjaan di Indonesia;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek "SUPERMAN", Logo "S" (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh "SUPERMAN" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk barang dan jasa;
3. Bahwa merek "SUPERMAN" milik Penggugat yang terdaftar di Indonesia, juga terdaftar sebagai merek-merek SUPERMAN sejak tahun 1939 di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat maupun menembus batas nasional dan bersifat global di negara-negara lainnya, yaitu Afrika Selatan, Argentina, Australia, Brazil, Inggris, Kanada, Mauritius, Mexico, Rusia, Uni Arab Emirat (UAE), dan Yaman;
4. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar dalam rangka mengembangkan dan memublikasikan merek SUPERMAN miliknya secara internasional - termasuk Indonesia - secara terus menerus melalui investasi, produksi, pemasaran/promosi, pendaftaran merek demi memperkenalkan tokok SUPERMAN dan merek SUPERMAN;
5. Bahwa pendaftaran merek SUPERMAN milik Tergugat *a quo* mengandung unsur itikad tidak baik;
6. Bahwa merek SUPERMAN milik Tergugat *a quo* telah meniru, menjiplak atau mengikuti merek SUPERMAN milik Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, karena merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-merek terdaftar SUPERMAN, Logo "S" (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh SUPERMAN milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dan

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

Turut Tergugat telah menanggapi dan memberikan Jawaban pertama (*veweer*) baik dalam bagian Eksepsi maupun dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menimbang dan menilai sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat disarikan berkenaan dengan empat hal eksepsi, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan telah diputus (*similia similibus*);
2. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Eksepsi tentang gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
4. Eksepsi tentang *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya dapat disarikan berkenaan dengan dual hal eksepsi, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat yang telah lewat waktu (kadaluarsa);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat butir angka 1 sampai dengan butir angka 3 dan eksepsi Turut Tergugat butir angka 1 *a quo* dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkaranya dan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, maka eksepsi yang sedemikian rupa tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama pada bagian Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat butir angka 4 dalam hal eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) berdasarkan argumentasi hukum Tergugat, bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar ditujukan kepada Tergugat, karena Tergugat bukanlah pertama pemilik merek terdaftar SUPERMAN, melainkan pendaftar merek SUPERMAN pada tanggal 7 Maret 1993 (*filing date*) adalah **SUTIEN SUSILAWATI** yang disebutkan dalam sertifikat pendaftaran merek

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

SUPERMAN, yang diperpanjang pendaftarannya pada tahun 2003 dan 2013, kemudian pada tahun 2013 telah dialihkan Sutien Susilawati kepada Tergugat melalui jual beli sebagaimana Perjanjian Jual Beli Merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013 (*vide* Bukti Tergugat, T-2 dan T-3; Bukti Turut Tergugat TT-01 sampai dengan TT-04);

Menimbang, bahwa tidak digugatnya Sutien Susilawati sebagai pendaftar pertama (*first to file*) merek SUPERMAN (*vide* Bukti T-2a, T-2b, T-3a, T-3b, T-3c, dan T-3d; Bukti Turut Tergugat TT-01 sampai dengan TT-04) dalam perkara ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona* dan/atau gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena siapa saja pihak yang akan digugat adalah merupakan hak pilihan Penggugat, dan gugatan diajukan terhadap pihak yang berkepentingan dan secara nyata (*feiteljke*) menguasai fisik benda atau barang objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka dalam gugatan Penggugat tidak terjadi *error in persona* dan tidak kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat butir angka 2 dalam hal eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) harus ditolak berdasarkan alasan dan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak mencampuradukkan antara "itikad baik" dengan "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" dalam hal merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat dengan merek SUPERMAN milik Penggugat; Demikian pula *ratio legis* pengaturan dan perumusan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *in casu* Pasal 21 tentang "itikad baik" sebagai asas hukum permohonan pendaftaran merek dan tentang alasan hukum penolakan permohonan pendaftaran merek karena "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" - ayat (1) atau karena "diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" - ayat (3) adalah merupakan ketentuan prosedural tentang Pendaftaran Merek yang dapat ditolak dan diatur dalam satu kesatuan pasal yang sama menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi

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

Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai beban pembuktian di persidangan, Penggugat dibebani membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti **P-1** sampai dengan **P-61** sebagaimana lengkapnya tercantum dalam Berita acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti **T-1** sampai dengan **T-11**; sedangkan Turut Tergugat bertanda bukti **TT-01** sampai dengan **TT-04** sebagaimana lengkapnya tercantum dalam Berita acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dan/atau Sumpah, dan Ahli;

Menimbang, bahwa tanggapan masing-masing pihak terhadap alat bukti Surat atau Tulisan yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana ternyata dalam Kesimpulan masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Jawaban pertama Tergugat, Jawaban pertama Turut Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Turut Tergugat, serta penilaian fakta hasil pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengkonstatasi sebagai fakta hukum konkret, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum gugatan pembatalan merek terdaftar yang sekarang diajukan Penggugat, telah diajukan gugatan pembatalan merek yang sama, dengan objek dan subjek perkara yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan di tingkat Kasasi

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

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1105 K/Pdt.sus-HKI/2018, putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga belum diperiksa pokok perkaranya (*vide* Bukti Tergugat, T-6a dan T-6b);

- Bahwa Surat Kuasa Khusus (*Power of Attorney*) dalam dua bahasa (Inggris dan bahasa Indonesia) tanggal 12 November 2019 dari Penggugat prinsipal DC Comics ditandatangani oleh **Douglas S. Phillips** sebagai *Senior Vice President* DC Comics yang bertindak untuk dan atas nama DC. Comics; Dan, DC Comics adalah persekutuan perdata antara Warner Communications LLC dan EC Publications Inc. yang dibentuk berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat yang diwakili Douglas S. Phillips sebagai *Senior Vice President* DC Comics dan Pemberi Kuasa (*the undersigned*) **Khusus** "*Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakilinya pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan gugatan pembatalan merek "SUPERMAN" Nomor Daftar IDM000374438 dan IDM000374439 terhadap PT. Marxing Fam Makmur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek*, *jika diperlukan*" yang telah diverifikasi tanggal 13 Desember 2019 Nomor 634614 oleh pejabat yang berwenang, **Milton Adair Tingling**, Panitera Distrik New York di Negara Bagian New York di bawah Legalisasi oleh **Whitney A. Clark**, *Deputy Secretary of State for Business and Licensing Services* Departemen Negara Bagian New York, serta dihadapan Notaris Publik Negara Bagian New York bernama Nordia Jackson, telah dilegalisasi tanggal 17 Desember 2019 Nomor 025/Leg/XII/2019 oleh pejabat yang berwenang **Oki Yanuar**, Deputi Sekretaris Negara Bagian untuk Jasa Layanan Usaha dan Perizinan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (*vide* Bukti Penggugat, P-1 dan P-2a);
- Bahwa menurut dalil bantahan sebagai argumentasi hukum Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian eksepsi, gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
- Bahwa klasifikasi gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan merek terdaftar "SUPERMAN" milik Tergugat *in casu* merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) yang menurut argumentasi hukum Penggugat, telah didaftarkan Tergugat sebagai Pemohon yang beritikad tidak

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

baik;

- Bahwa menurut argumentasi hukum Penggugat, merek “SUPERMAN” adalah merek terkenal (*well-known mark*) dan sebagai merek terdaftar milik Penggugat, dan Penggugat adalah pemilik merek-merek terdaftar “SUPERMAN”, Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh “SUPERMAN” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) untuk barang sejenis dan tidak sejenis di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk barang dan jasa;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan penggugat *a quo* adalah berdasarkan alasan hukum Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) *jo*. Pasal 21 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan pembatalan merek yang sekarang di bawah register Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sama dengan objek dan subjek perkara serta telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan di tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-6a dan T-6b *a quo* dapat disimpulkan bahwa pokok perkaranya belum diputus, maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan telah diputus (*similia similibus*) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti secara seksama terhadap surat kuasa khusus Penggugat yang dibantah Tergugat di dalam argumentasi hukum pada bagian Eksepsi *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus (*Power of Attorney*) Penggugat yang dibuat dalam dua bahasa, Inggris dan bahasa Indonesia tanggal 12 November 2019 dari Penggugat prinsipal DC Comics, ditandatangani oleh **Douglas S. Phillips** sebagai *Senior Vice President* DC Comics yang bertindak untuk dan atas nama DC. Comics suatu persekutuan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, berkantor di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, Amerika Serikat kepada Advokat Prudence Jahja, S.H., LL.M dkk untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut

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

Tergugat *a quo* telah menyebutkan secara jelas dan khusus atau spesifik serta telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan negeri di Negara Republik Indonesia maupun praktik peradilan perdata di Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sebagai *summa summarum* bahwa bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil sebagaimana peraturan perundang-undangan *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula apakah gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang diajukan Penggugat *a quo* telah lewat waktu atau daluarsa?

Menimbang, bahwa karena gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang diajukan Penggugat berdasarkan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, yang pada pokoknya pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang dimohonkan pendaftaran sejak tanggal 7 Maret 1993 (*filing date*) berikut perpanjangannya pada tahun 2003 dan tahun 2013 tersebut yang **dimohonkan atas dasar itikad tidak baik**, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai *summa summarum* bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar SUPERMAN IDM000374439 Tanggal Pendaftaran (*filing date*) 7 November 2012 Kelas 30 untuk Jenis Barang: *Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping* milik Tergugat PT. Marxing Fam Makmur; dan Merek terdaftar SUPERMAN IDM000374438 Tanggal Daftar (*filing date*) 7 November 2012 Kelas 34 untuk Jenis Barang: *Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih* milik Tergugat PT. Marxing Fam Makmur (*vide* Bukti Penggugat, **P-3** dan **P-4**), yang diajukan Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar SUPERMAN, merek terdaftar Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh SUPERMAN yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) untuk Jenis Barang Sejenis dan Barang Tidak Sejenis di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk jenis barang,

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

yaitu “sejak Tanggal Pendaftaran (*filing date*) 17 Maret 1980 SUPERMAN IDM000089148 Kelas 9 ... *dst*.” sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya butir angka 11 pada halaman 6-9 Surat Gugatan Penggugat tersebut adalah **dapat diajukan tanpa batas waktu** berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa identifikasi isu hukum berikutnya dalam gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat sebagai pendaftar pertama merek SUPERMAN dan sebagai pemilik merek SUPERMAN?
2. Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*)?
3. Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat *a quo* mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat ?
4. Apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek SUPERMAN *a quo* dilakukan dengan itikad tidak baik?

Tentang Pendaftar Pertama (*First to File System*):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi kategori sebagai “*pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan/atau Pasal 21*” menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menunjukan alasan yang dapat digunakan yang bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 itu terpenuhi, akan tetapi secara hukum cukup salah satu pilihan sebagai alternatif alasan saja dianggap telah terrpenuhi dan selanjutnya dapat dijadikan dasar sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda **P-5** dan **P-6** terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pihak pendaftar pertama (*first to file system*) dengan stelsel konstitutif tentang merek SUPERMAN:



Nomor Daftar 158666 milik Penggugat yang diajukan pertama kali (*filing date*) pada **tanggal 17 Maret 1980 di Indonesia**; Kemudian, Pendaftaran Merek SUPERMAN Daftar Nomor 202172 milik Penggugat yang diajukan pertama kali pada (*filing date*) **tanggal 16 Januari 1986 di Indonesia**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti **P-5** dan **P-6** terbukti menurut hukum bahwa **Penggugat sejak tanggal 17 Maret 1980** adalah sebagai pendaftar pertama (*first to file system*) Merek terdaftar SUPERMAN Nomor Daftar 155666 dan Daftar Nomor 202172, serta terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek terdaftar SUPERMAN;

Menimbang, bahwa demikian pula pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN berikut masing-masing perpanjangannya sebagaimana ternyata dalam bukti Penggugat bertanda **P-7** sampai dengan **P-41A** terbukti adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka Penggugat dapat dkikategorikan sebagai "Pihak yang Berkepentingan" sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76 ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek-merek terdaftar SUPERMAN, sedangkan bukti Tergugat bertanda T-2 sampai dengan T-3 maupun bukti Turut Tergugat bertanda TT-01 sampai dengan TT-04 tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieveerd*) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 3 gugatan Penggugat;

Tentang Merek Terkenal (*Well-Known Mark*):

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Merek adalah sebagai "Merek Terkenal (*Well-Known Mark*), maka yang menjadi dasar pedoman

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

kriteria adalah ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang pada pokoknya menentukan kriteria "Merek Terkenal" yaitu dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud. Kriteria dimaksud harus mempertimbangkan:

a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
e. Jangka waktu penggunaan Merek;
f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
g. Permohonan atau pendaftaran Merek di Negara lain;
h. Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut;

Menimbang, bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan "Merek Terkenal" (*Well-Known Mark*) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (Paris Convention, 1967) yaitu dalam menentukan suatu merek merupakan terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar SUPERMAN berdasarkan ketentuan Pasal 16 TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) harus memiliki hak ekslusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan merek SUPERMAN sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan

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

semacam itu akan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-42 berupa p*rint-out* surat bersumber dari situs WIPO Global Brand Database di 100 pendaftaran merek-merek SUPERMAN milik Penggugatdi di banyak negara, serta dihubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P-22 sampai dengan Bukti P-42 menurut hukum telah membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki banyak pendaftaran merek SUPERMAN, Logo "S" (SUPERMAN), dan Lukisan tokoh SUPERMAN yang telah terdaftar di berbagai Negara sejak Tahun 1939; Demikian pula, berdasarkan Bukti P-28, P-28A, P-31, P-31A, P-32, P-32A, P-34, P-34A, P-36, P-36A, P-37, P-37A menurut hukum telah terbukti bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran merek-merek terdaftar SUPERMAN di Kelas 30 dan Kelas 34 sebelum merek terdaftar SUPERMAN berikut perpanjangannya milik dan atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) yang sebelumnya telah dibeli dari Sutein Susilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieveerd*) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 2 gugatan Penggugat *in casu* merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*);

Tentang "Persamaan pada pokoknya atau Keseluruhannya":

Menimbang, bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat *a quo* telah terbukti berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham konsumen, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan Tergugat yang mendompleng (*free ride*) atau membuat kabur (*dilution*) merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat, serta guna melindungi fungsi merek sebagai pembeda dengan pihak lain dan bagi Penggugat untuk melindungi kepercayaan bisnis pada pengguna merek SUPERMAN dalam 15 varian produk barang, serta guna kepentingan konsumen Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieveerd*) untuk menyatakan bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat *a quo* mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat yang telah dimohonkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tanggal pendaftaran (*filing date*) 17 Maret 1980 dan Penggugat sebagai pendaftar pertama (*first to file system*) merek

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

terdaftar SUPERMAN Nomor Daftar 155666 dan Daftar Nomor 202172 di kantor Turut Tergugat, serta Penggugat terbukti sebagai pemilik merek-merek terdaftar SUPERMAN berikut perpanjangannya di kantor Turut Tergugat yang terbagi dalam 15 varian jroduk jenis barang sejenis atau barang tidak sejenis sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang dinyatakan terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat *a quo* Majelis Hakim perlu mengaitkannya dengan persoalan hukum *in casu* apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek SUPERMAN *a quo* dilakukan dengan itikad tidak baik?, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Tentang "Itikad Tidak Baik":

Menimbang, bahwa prinsip perlindungan hukum merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang harus dipenuhi pada waktu permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolut grounds*) maupun pada waktu sebagai dasar gugatan pembatalan merek berkenaan dengan keabsahan suatu merek terdaftar;

Menimbang, bahwa di lingkup hukum perdata dikenal prinsip atau asas itikad baik (*goeder trouw*, *good faith*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang itikad baik secara objektif yang mengandung makna "dengan jujur" atau "secara jujur" yang apabila diterapkan pada perlindungan hukum merek adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain, serta merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekadar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekadar upaya untuk menahan pasar (*vide*: Rahmi Janed, 2011, h. 4-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum pada bagian tentang "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" dihubungkan dengan "itikad tidak baik" yang dinyatakan terbukti bahwa pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN milik atau atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dilakukan dengan itikad tidak baik *a quo* sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) *jo*. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka Majelis Hakim summa summarum berpendapat dan menyatakan bahwa Merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieveerd*) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 4 dan butir angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat atau Tulisan yang diajukan Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sehingga baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dan petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang lebih lanjut redaksi amar putusannya adalah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memerhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (3), Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

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

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek terdaftar "SUPERMAN" milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek "SUPERMAN" di Indonesia;
4. Menyatakan Merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan pendaftaran merek "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Selasa, tanggal 17 November 2020** oleh kami **Albertus Usada, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Made Sukereni, , S.H., M.H.** dan **Agung Suhendro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan

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

pada hari **Rabu, tanggal 25 November 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yuswardi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta tidak dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Made sukereni, S.H., M.H.	**Albertus Usada, S.H., M.H.**
Agung Suhendro, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuswardi, , S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	40.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
	==========	(+)
Jumlah	Rp	1.161.000,00

Terbilang: *Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan 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)

P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

ACER INCORPORATED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Cina beralamat di **7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan, Republic of China**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Hakim Basir, S.H.,M.H., dan M. Rafiqi Ramadhani Padmowijoto, S.H.,M.H., dari Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Pacific Century Place, Lantai 35, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai ... **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Komisi Banding Merek, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Niaga tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2019, di bawah Register Perkara Nomor 69/Pdt-Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., yang pada pokoknya sebagai berikut:

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

TENTANG PENGGUGAT DAN MEREK "PREDATOR " MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa penggugat adalah perusahaan Multinasional yang begerak dibidang industri perangkat keras komputer dana elekronik yang didirikan pada tahun 1976. Sejak pendiriannya, Penggugat telah menjual berbagai macam produk dengan berbagai merek termasuk merek “PREDATOR’ di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang digunakan untuk produk-produk komputer seperti Desktop komputer, laptop, proyektor dan mouse.

   Berikut adalah contoh-contoh produk penggugat yang menggunakan merek “Predator” yang telah didistribusikan dan dijual di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia;





Adapun penggunaan lain, publikasi serta iklan-iklan mengenai merek **"PREDATOR"** milik Penggugat tersebut lebih lanjut dapat dilihat dari berbagai situs internet, termasuk namun tidak terbatas pada situs-situs internet milik Penggugat yakni https://www.acer.com dan https://www.acerid.com serta beberapa media sosial resmi Penggugat diantaranya**:**

A. HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PREDATORGAMING/ (AKUN FACEBOOK RESMI MILIK PENGGUGAT TERKAIT PRODUK-PRODUK PENGGUGAT YANG MENGGUNAKAN MEREK "PREDATOR");

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

B. HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PREDATORGAMING/?HL=EN (AKUN INSTAGRAM RESMI MILIK PENGGUGAT UNTUK MEMASARKAN DAN MENGIKLANKAN PRODUK-PRODUK PENGGUGAT YANG MENGGUNAKAN MEREK "PREDATOR")

C. HTTPS://TWITTER.COM/PREDATORGAMING?LANG=EN (AKUN TWITTER RESMI MILIK PENGGUGAT UNTUK MEMASARKAN DAN MENGIKLANKAN PRODUK-PRODUK PENGGUGAT YANG MENGGUNAKAN MEREK "PREDATOR"); DAN

D. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCVVSIQ9TIFMLPVHRSZAR2AG (AKUN YOU TUBE RESMI MILIK PENGGUGAT TERKAIT DENGAN PRODUK-PRODUK PENGGUGAT YANG MENGGUNAKAN MEREK "PREDATOR").

2. Bahwa selain dari media-media pemasaran dan promosi sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat juga telah secara aktif mempromosikan merek "**PREDATOR**" miliknya dalam berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri permainan dan kompetisi e-sport di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Penggugat sejak tahun 2018 telah menyelenggarakan kompetisi e-sport tahunan berskala internasional bernama PREDATOR LEAGUE (https://www.predator-league.com/) yang setiap tahunnya diikuti oleh lebih dari 3000 tim e-sport yang berasal dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

3. Bahwa penggunaan merek dan kegiatan promosi dan pemasaran secara ekstensif atas produk-produk dengan merek "**PREDATOR**" oleh Penggugat membuat merek "**PREDATOR**" milik Pengguagat dikenal secara luas di kalangan masyarakat dan memperoleh reputasi yang sangat baik. Berbagai Inovasi dan teknologi terbaruyang terus diperkenalkan oleh Penggugat dalam setiap produk-produk dengan merek "**PREDATOR**" juga telah membuat merek "**PREDATOR**" milik Penggugat diberikan berbagai penghargaan bergengsi antara lain:
   a. COMPUTEX d&i gold award 2019;
   b. Red Dot Award: Brands & Communication Design 2019;
   c. COMPUTEX d&i award 2019; dan
   d. Red Dot Design Award 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan 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)

Informasi terkait dengan berbagai penghargaan yang diberikan kepada merek "**PREDATOR**" milik Penggugat dapat dilihat dalam situs https://www.acer.com/ac/en/US/content/awards.

Hal-hal sebagaimana telah disampaikan diatas telah membuktikan kepentingan Penggugat dalam menggunakan merek "**PREDATOR**" dan menunjukkan bahwa merek "**PREDATOR**" merupakan aset yang sangat penting bagi Penggugat dalam menjalani kegiatan usahanya.

4. Bahwa merek "**PREDATOR**" milik Penggugat telah terdaftar di Taiwan untuk Kelas 9 sejak tahun 2008. Selain itu seiring dengan perkembangan merek "**PREDATOR**", Penggugat juga telah mendaftarkan merek-merek "**PREDATOR**" miliknya beserta variasnya di berbagai negara di dunia.

   Bukti terkait pandaftaran merek-merek "**PREDATOR**" beserta variasnya atas nama Penggugat akan disampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian dari Penggugat.

5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Butir 1 dalam Gugatan ini, produk-produk Penggugat dengan merek "**PREDATOR**" juga telah didistribusikan dan dijual di Indonesia. Produk-produk Penggugat dengan merek "**PREDATOR**" talah dipasarkan dan dijual di Indonesia sejak tahun 2008. Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia akan disampaikan oleh Penggugat dalam acara pembuktian.

Permohonan Pendaftaran Pendaftaran Merek "PREDATOR + Logo" dengan Agenda No. D002017047770 di Kelas 9

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "**PREDATOR + Logo**" dengan detail permohonan sebagai berikut:



No. Agenda D00.2017.047770, pada tanggal 26 September 2019 di Kelas 9 untuk melindungi produk-produk:

"Perangkat keras komputer;komputer;komputer desktop;komputer notebook;tablet PC;periferal komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer;mouse komputer;papan tombol (keyboard) komputer."

(Untuk selanjutnya disebut merek "**PREDATOR + Logo"**).

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

7. Bahwa, setelah melalui proses pemeriksaan substantif maupun prosedur sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek ("**Undang-Undang Merek**") Pasal 28 ayat (1), Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ternyata kemudian menerbitkan surat tertanggal 12 Februari 2019 mengenai pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu Merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia dengan detail pendaftaran sebagai berikut:



Nomor Pendaftaran IDM000482291, dengan tanggal pendaftaran 2 Juli 2015 untuk melindungi barang dalam kelas 9, yaitu
"Komputer (computers), Central Processing Unit (CPU), Modem (Modems), Wifi router, Speaker, Power bank, dan Battery chargers.".
(Untuk selanjutnya disebut merek "**PREDATOR & Logo"**)

8. Bahwa selanjutnya terhadap putusan dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya banding kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Merek.
Bahwa, terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat ternyata mengeluarkan Surat No. 17/KEP/KBM/HKI/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 mengenai Putusan Majelis Banding Merek No. 424/KBM/HKI/2019 yang **menolak upaya banding dari Penggugat terhadap Putusan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis** yang pada pokoknya menolak permohonan pendaftaran Merek "**PREDATOR + Logo**" milik Penggugat (selanjutnya disebut sebagai "**Putusan Tergugat**");

9. Adapun amar dalam Putusan Tergugat adalah sebagai berikut:
"Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding"

Bahwa, amar dari Putusan Tergugat tersebut di atas, didasarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

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

dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan dengan pengertian sehari-hari (normal spraak gebruik) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard) untuk tujuan dan pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek "PREDATOR + Logo" nomor agenda D00.2017.047770 adalah untuk melindungi barang dalam kelas 9 yaitu berupa: "perangkat keras komputer;komputer; komputer desktop; komputer notebook; tablet PC; periferal komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer; mouse komputer; papan tombol (keyboard) komputer." dan Merek "PREDATOR & Logo" nomor IDM000482291 untuk melindungi barang dalam kelas 9 yaitu berupa :"Komputer (computers), Central Processing Unit (CPU), Modem (Modems), Wifi router, Speaker, Power bank, dan Battery chargers.";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa "Perangkat keras komputer;komputer;komputer desktop; komputer notebook; tablet PC; periferal komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer; mouse komputer; papan tombol (keyboard) komputer pada merek "PREDATOR + Logo" milik pemohon bila dibandingkan dengan jenis barang berupa "Komputer (computers), Central Processing Unit (CPU), Modem (Modems), Wifi router, Speaker, Power bank, dan Battery chargers" yang dilindungi dalam merek "PREDATOR & Logo" nomor IDM000482291 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek pemohon banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa pendaftaran merek "PREDATOR + Logo" nomor agenda D00.2017.047770 diajukan oleh Acer Incorporated,

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

berkedudukan di F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan, Republic of China. Menimbang bahwa merek "PREDATOR & Logo" nomor pendaftaran IDM0000482291 atas nama Wijen Chandra Tjia beralamat di Jl. Pejagalan I No. 26, RT. 003, RW. 005, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek tersebut adalah pihak-pihak yang berbeda atau berlainan.

Menimbang bahwa antara merek "PREDATOR +Logo" atas nama pemohon dan merek pembanding "PREDATOR & Logo" tidak meniru dan pada pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya itikad tidak baik antara kedua merek di maksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang -Undang merek, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama antara lain, baik mengenai bentuk cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dilihat dari substansinya, merek "PREDATOR + Logo" nomor agenda D00.2017.047770 yang diajukan oleh pemohon banding terbentuk dari unsur kata "PREDATOR + Logo" dimana unsur utamanya terletak pada kata "PREDATOR" yang mempunyai daya pembeda kuat sebagai merek karena tidak berkaitan langsung dengan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

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

Menimbang bahwa secara fonetik, merek "PREDATOR + Logo" nomor agenda D00.2017.047770 apabila disandingkan dengan merek pembanding " PREDATOR & Logo" omor pendaftaran IDM0000482291 memiliki persamaan bunyi ucapan sehingga konsumen bisa saling mengaitkan merek-merek tersebut satu sama lain;

Menimbang bahwa secara konseptual, merek "PREDATOR + Logo" nomor agenda D00.2017.047770 apabila disandingkan dengan merek pembanding "PREDATOR & Logo" nomor pendaftaran IDM0000482291 ada kesamaannya, sehingga dapat mengecoh konsumen apabila keduanya terdaftar untuk jenis barang yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang.

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak dapat mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

10. Bahwa, Penggugat berkeberatan terhadap Putusan Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut:
    i. Merek "PREDATOR & Logo" pendaftaran No. IDM000482291 atas nama Wijen Chandra Tjia di Kelas 9 sebagai dasar Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + LOGO**" yang diajukan oleh Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik.
    ii. Unsur kata "PREDATOR" memiiliki arti dan bukan merupakan suatu penamaan; oleh karena itu, selama adanya suatu unsur pembeda tambahan yang digunakan dalam suatu merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan adanya unsur pembeda tambahan tersebut dan mendaftarkan permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" milik Penggugat di Kelas 9.
    iii. Permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" yang diajukan oleh Penggugat berbeda dengan merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia.

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

Selanjutnya, Penggugat akan menjabarkan lebih lanjut alasan-alasan yang telah disampaikan di atas dalam bagian selanjutnya dari Gugatan ini.

 # ALASAN PENGAJUAN GUGATAN PERTAMA
MEREK PENDAFTARAN "PREDATOR & LOGO" ATAS NAMA WIJEN CHANDRA TJIA DIDAFTARKAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK

11. Bahwa pasal 21 (3) dari Undang-Undang Merek mengatur bahwa: *"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik."*

    Lebih lanjut, penjelasan dari Pasal 21 (3) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah sebagaimana berikut:

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

    Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang 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 setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."

12. Bahwa, Penggugat meyakini bahwa Wijen Chandra Tjia telah mendaftarkan merek "PREDATOR & Logo" dengan itikad tidak baik dan memenuhi kriteria itikad tidak baik dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dijabarkan pada Butir 11 di atas.

    Sebagaimana dijabarkan pada Butir 1 sampai 5 pada Gugatan ini, Penggugat telah menggunakan dan mempromosikan merek-merek "**PREDATOR**" untuk produk-produk yang berkaitan dengan komputer secara ekstensif di seluruh dunia.

    Di Indonesia, Penggugat juga telah menggunakan merek "**PREDATOR**" untuk produk-produk yang berkaitan dengan komputer sejak tahun 2008, yang mana jauh sebelum tanggal permohonan merek "PREDATOR &

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

Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia. Oleh karena itu, Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa Wijen Chandra Tjia telah terinspirasi oleh merek "**PREDATOR**" milik Penggugat dalam mendaftarkan merek "PREDATOR & Logo".

Lebih lanjut, Penggugat menemukan fakta yang menunjukkan bahwa merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia tersebut merupakan tiruan dari merek yang dimiliki oleh pihak ketiga, yang telah terdaftar di negara Amerika Serikat sebelum pendaftaran dari merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia, yaitu merek "PREDATOR CAMO + Logo" No. pendaftaran 4615771 atas nama Predator, Inc.

Berikut kami sampaikan tabel perbandingan antara pendaftaran merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia dengan merek "PREDATOR CAMO + Logo" No. pendaftaran 4615771 atas nama Predator, Inc. yang telah terdaftar di Amerika Serikat:

Pendaftaran merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia	**Merek "PREDATOR CAMO + Logo" yang dimiliki oleh Predator, Inc.**
PREDATOR	PREDATOR CAMO
Tanggal Permohonan	
27 Februari 2013	9 Januari 2012
Tanggal Pendaftaran	
2 Juli 2015	7 Oktober 2014

Penggugat juga telah mendapatkan konfirmasi dari Predator, Inc. bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Wijen Chandra Tjia sebagai pendaftar dari merek "PREDATOR & Logo". Fakta ini juga didukung dengan adanya surat pernyataan dari Predator, Inc. yang mengkonfirmasi bahwa pendaftaran merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia merupakan suatu tiruan atas merek yang dimiliki oleh Predator, Inc.

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

Segala bukti untuk membuktikan itikad tidak baik dari Wijen Chandra Tjia sebagaimana diatas akan dipertunjukan oleh Penggugat dalam sidang dengan agenda pembuktian dari Penggugat.

13. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat bahwa Wijen Chandra Tjia telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik, akan sangat ironis apabila Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menolak permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan alasan adanya persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia, dengan mengetahui fakta bahwa pendaftaran merek atas nama Wijen Chandra Tjia tersebut merupakan suatu tiruan atas merek yang dimiliki oleh pihak lain.

Apabila Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tetap menolak permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" atas nama Penggugat berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akan sangat tidak adil apabila Wijen Chandra Tjia dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak lain dengan dasar pendaftaran merek yang faktanya terdaftar dengan itikad tidak baik dan merek tersebut juga tidaklah diciptakan oleh dirinya sendiri.

 # ALASAN PENGAJUAN GUGATAN KEDUA
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TELAH MENDAFTARKAN MEREK YANG MENGGUNAKAN UNSUR KATA YANG SAMA ATAS NAMA PIHAK-PIHAK YANG BERBEDA SECARA BERDAMPINGAN DI KELAS 9

14. Penggugat berkeyakinan bahwa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sudah sepatutnya untuk mendaftarkan merek "**PREDATOR + Logo**" yang diajukan berdasarkan fakta bahwa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah mendaftarkan merek-merek menggunakan unsur kata yang sama secara berdampingan di Kelas 9 sebagaimana berikut:
    a. Merek "QUANTUM" pendaftaran No. IDM000346789 atas nama PT Astra Autoparts dan merek "QUANTUM" pendaftaran No. IDM000379222 atas nama Sukianto Johan Ong.
    b. Merek "CROWN" pendaftaran No. IDM000563460 atas nama PT Hua Hong Electrical Indonesia dan merek "CROWN & Logo"pendaftaran No. IDM000500659 atas nama Darmanto Lim.

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

c. Merek "ACE" pendaftaran No. IDM000365260 atas nama Hadi Gunawan dan merek "ACE" pendaftaran No. IDM000195549 atas nama PT ALUM CENTRAL MANDIRI LESTARI.

d. Merek "OCTOPUS" pendaftaran No. IDM000371685 atas nama Braewar Worldwide Limited dan merek "OCTOPUS & Logo" pendaftaran No. IDM000640646 atas nama Mawardi.

15. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat meyakini bahwa permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" sudah seharusnya dapat didaftarkan di Kelas 9.

16. Merek-merek yang telah diuraikan pada butir 14 di atas menggunakan unsur kata yang memiliki arti dan bukan merupakan suatu penamaan. Oleh karena itu, sebagai analogi, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sudah sepatutnya untuk juga dapat mendaftarkan merek "**PREDATOR + Logo**" Penggugat berdasarkan alasan-alasan berikut:

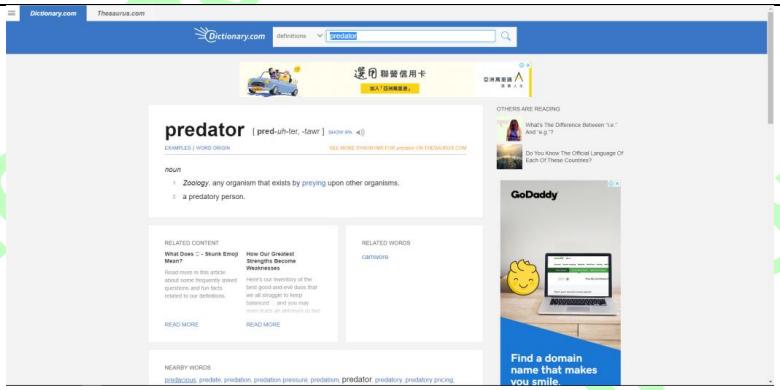
(i) Merek "**PREDATOR + Logo**" Penggugat dan merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia secara keseluruhan dapat dibedakan (perbandingan antar kedua merek tersebut akan kami uraikan lebih lanjut pada Alasan Ketiga dari Gugatan di bawah).

(ii) Unsur kata "PREDATOR" yang digunakan pada pendaftaran merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia memiliki arti dan bukan suatu penamaan. Oleh karena itu, kata "PREDATOR" tidak dapat di monopoli. Sebagai referensi, berikut kami sampaikan arti kata "PREDATOR" sebagaimana didapatkan dari beberapa kamus online.

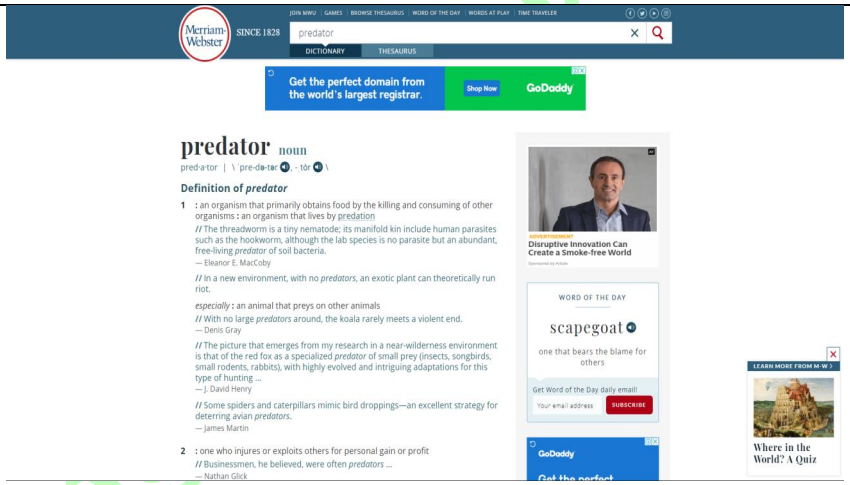


https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/predator

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



https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/predator



https://www.merriam-webster.com/dictionary/predator

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga telah mendaftarkan merek menggunakan unsur kata "PREDATOR" atas nama pihak ketiga di Kelas 9, sebagaimana berikut:

No.	Merek	Tanggal Permohonan / Tanggal Pendaftaran	No. Permohonan / No. Pendaftaran	Pendaftar	Kelas
1.	PREDATOR	4 August 2008 / 1 July 2010	002008028091 / IDM000255755	PT Draco International	9
2.	PREDATOR	8 April 2009 / 23 November 2010	002009011699 / IDM000281084	Oey Hasan Utama	

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

Penting untuk kami sampaikan fakta bahwa merek-merek yang menggunakan unsur kata "PREDATOR" di atas bahkan pernah terdaftar secara berdampingan dengan merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia di Kelas 9. Oleh karena itu, Penggugat meyakini bahwa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk dapat mendaftarkan merek "**PREDATOR + Logo**" yang diajukan.

 # ALASAN PENGAJUAN GUGATAN KETIGA
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK "PREDATOR + LOGO" YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DAPAT DIBEDAKAN DENGAN MEREK PENDAFTARAN "PREDATOR & LOGO" ATAS NAMA WIJEN CHANDRA TJIA

17. Penggugat meyakini bahwa, secara keseluruhan, permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" dengan No. Agenda D00.2017.04770 dapat dibedakan dengan merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia.

    Penjelasan dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menjelaskan penilaian persamaan sebagaimana berikut:

    "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."

    Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa "unsur yang dominan" adalah faktor utama untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya.

    Bahwa, apabila "unsur yang dominan" telah ditentukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, suatu merek dapat dianggap mempunyai

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

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain apabila terdapat:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Sebagai referensi, berikut kami sampaikan tabel perbandingan antara permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" atas nama Penggugat dengan pendaftaran merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia:

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat	Pendaftaran merek atas nama Wijen Chandra TJia
PREDATOR	PREDATOR

Dengan membandingkan kedua merek di atas, dapat dengan jelas terlihat bahwa kedua merek tersebut dapat dibedakan, mengingat bahwa kedua unsur logo yang digunakan pada kedua merek tersebut sangat berbeda.

Faktanya, Penggugat juga telah memiliki pendaftaran merek di Kelas 9 untuk unsur logo yang digunakan pada permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" sebagaimana berikut:



No. pendaftaran IDM000649676, tanggal pendaftaran 29 Juli 2019 di Kelas 9, melindungi jenis barang sebagaimana berikut:

"*Perangkat keras komputer;komputer;komputer desktop;komputer notebook;tablet PC;periferal komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer;mouse komputer;papan tombol (keyboard) komputer."*

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

Lebih lanjut, unsur kata "PREDATOR" pada kedua merek tersebut juga memiliki gaya penulisan yang berbeda.

Permohonan pendaftaran merek atas nama Penggugat	Pendaftaran merek atas nama Wijen Chandra Tjia
PREDATOR	PREDATOR

18. Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" atas nama Penggugat sudah sepatutnya dapat didaftarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, mengingat bahwa unsur kata "PREDATOR" bukanlah suatu penamaan dan merek "**PREDATOR + Logo**" Penggugat memiliki unsur pembeda, yaitu unsur logo dan gaya penulisan dari kata "PREDATOR".

****

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat sampaikan di atas, Penggugat meyakini bahwa Majelis Hakim akan memberikan putusan yang bijaksana untuk menyatakan batal atas Putusan Tergugat.

Bahwa, untuk selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dari Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor No. 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019;*
3. *Menyatakan mengabulkan permohonan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**" milik Penggugat yang dimintakan permohonan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2017.047770, pada tanggal 26 September 2017 di Kelas 9 untuk melindungi jenis barang sebagaimana berikut:*

   "Perangkat keras komputer;komputer;komputer desktop;komputer notebook;tablet PC;periferal komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer;mouse komputer;papan tombol (keyboard) komputer."
5. *Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.*

   atau

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

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Lukman Hakim Basir, S.H.,M.H., dan M. Rafiqi Ramadhani Padmowijoto, S.H.,M.H., dari Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Pacific Century Place, Lantai 35, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2019;
- Tergugat hadir menghadap ke persidangan kuasa hukumnya bernama Edwin Aldrin, S.H., dan Angga Dwi Anugerah, S.H., PNS di Direjn HI (Hak Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengupayakan agar kedua belah pihak menyelesaikan perkara gugatan ini dengan cara berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut serta menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 4 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dalam posita gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek ”PREDATOR” Nomor Agenda : **D00.2017.047770** tanggal 26 September 2017 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu : ”***Perangkat keras komputer, komputer, komputer desktop, komputer notebook, tablet PC, periferal komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer, mouse komputer, papan tombol (keyboard) komputer***”;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Direktorat Merek telah menolak permintaan pendaftaran Merek ”PREDATOR” Nomor Agenda : **D00.2017.047770** tersebut dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan

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

pada pokoknya dengan Merek "  " Nomor Daftar : **IDM0000482291** yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis);

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktur Merek yang menolak permintaan pendaftaran Merek "PREDATOR" Nomor Agenda : **D00.2017.047770**, kemudian Penggugat mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek pada tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Komisi Banding Merek memutus permohonan banding Merek "PREDATOR" milik Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Penggugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "  " Nomor Daftar : **IDM0000482291** yang telah terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa mengingat dasar keberatan Penggugat adalah perihal keberatan terhadap unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek yang diperbandingkan, maka Komisi Banding Merek akan menolak permintaan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan tersebut, **untuk menilai ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah mengacu pada merek-merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan merek-merek yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek**;
- Bahwa merek yang menjadi sengketa adalah Merek "PREDATOR" dengan Merek "  ", dimana Merek "PREDATOR" tidak dapat didaftar **karena memiliki persamaan pada pokoknya** dengan Merek "  " yang sudah

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

terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Daftar : **IDM0000482291** untuk barang sejenis;

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **persamaan pada pokoknya** adalah **KEMIRIPAN** yang disebabkan oleh adanya **UNSUR-UNSUR YANG MENONJOL** antara merek yang satu dengan merek yang lain, **YANG DAPAT MENIMBULKAN KESAN adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan** yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
- Bahwa Tergugat setelah mempelajari dan mencermati permohonan Banding Merek "PREDATOR", sebagaimana permohonan pendaftarannya telah ditolak oleh Direktorat Merek karena **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek " " Nomor Daftar : **IDM0000482291** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**, menilai bahwa Merek "PREDATOR" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek " " yang **telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek** yaitu **persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi ucapan, sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat**;
- Bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, **namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang menonjol** (unsur-unsur yang menonjol adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) atau essensial **maka unsur merek yang menonjol atau essensial itulah yang menjadi dasar untuk dipertimbangkan**;
- Bahwa Merek "PREDATOR" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat mengandung unsur merek kata PREDATOR disertai dengan

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

LOGO, sehingga unsur merek yang menonjol adalah unsur merek PREDATOR, dimana memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek ”  ” yang mengandung unsur merek kata PREDATOR, sehingga unsur merek yang menonjol adalah unsur merek PREDATOR. Dengan demikian, **kedua merek yang diperbandingkan tersebut memiliki unsur-unsur merek yang menonjol** (unsur-unsur yang menonjol adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasii Geografis) dan sama-sama terdapat kata **predator** sebagai penegasan dari unsur merek kata yang memiliki persamaan kata **PREDATOR**.

Kemudian bunyi ucapan yang ditimbulkan dari Merek ”  ” dengan menimbulkan kesan adanya **persamaan bunyi ucapan**. Oleh karena unsur merek yang menonjol yakni sama-sama terdapat kata predator, dan menghasilkan bunyi ucapan yang memiliki persamaan, dengan demikian **unsur yang menonjol dan memiliki kesan yang sama telah terpenuhi** sebagaimana **penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**;

- Bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, **perlu diperhatikan apakah barang yang dimintakan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek**, yang dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apakah suatu **barang dianggap sejenis** dapat dilihat dari **unsur asal barang, cara pembuatan, sifat dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut**, dalam hal ini antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat dalam Merek ”  ” Nomor Agenda : **D00.2017.047770** antara lain jenis barang yang termasuk dalam dalam **kelas 9** yaitu : ” ***Perangkat keras komputer, komputer, komputer desktop, komputer notebook, tablet PC, periferal komputer, yaitu, monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer, mouse komputer, papan tombol (keyboard) komputer***”, dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek ”

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

" Nomor Daftar : **IDM0000482291** milik pihak lain yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yaitu jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9** berupa : "***Komputer (computers), Central Processing Unit (CPU), Modem (Modems), Wifi router, Speaker, Power bank, dan Battery chargers***", dapat dikategorikan sebagai barang sejenis, sehingga akan dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen apabila terdaftar dengan barang yang sejenis;

- Bahwa merek yang diperbandingkan adalah "PREDATOR" Nomor Agenda : **D00.2017.047770** yang diajukan Penggugat dengan Merek " " Nomor Daftar : **IDM0000482291** milik pihak lain yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana kedua unsur merek yang diperbandingkan tersebut **memiliki persamaan pada pokoknya** yaitu memiliki **persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual, persamaan bunyi ucapan dan persamaan jenis barang, sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat**. Dengan demikian, unsur sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis secara hukum mendasari alasan hukum Tergugat yang menolak permohonan banding Merek "PREDATOR" Nomor Agenda : **D00.2017.047770** yang diajukan Penggugat;
- **Bahwa Tergugat tetap pada substansi permasalahan perkara yaitu perihal adanya penilaian persamaan pada pokoknya dan tidak terlepas dari pokok perkara** sesuai koridor hukum yang ditentukan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan substantif, Pemeriksa Merek mengacu pada ketentuan hukum dibidang merek yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, demikian Komisi Banding Merek sebagai badan khusus yang bersifat independen pun berpegang teguh kepada undang-undang merek yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan dan memutus suatu permohonan banding berdasarkan dengan alasan-alasan hukum yang bersifat substantif apakah memenuhi atau tidak unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 atau

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

Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Komisi Banding Merek sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Pemeriksa Merek yang menyatakan menolak permintaan pendaftaran Merek "PREDATOR" Nomor Agenda : **D00.2017.04777** karena **memiliki persamaan pada pokoknya** dengan Merek " ", milik pihak lain yang sudah terdaftar dengan Nomor Daftar : **IDM0000482291** untuk **barang sejenis** dan tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor : **424 / KBM / HKI / 2019**.

Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti surat yang telah di Foto Copy dan bermeterai secukupnya sebagai berikut:

1	**Bukti P-1**	Bukti berupa permintaan pendaftaran merek "**PREDATOR + Logo**"dengan Agenda No.D002017047770, tertanggal 26 September 2017, untuk barang-barang dalam Kelas 9, atas nama Penggugat.
2	**Bukti P-2**	Bukti berupa Surat No 17/KEP/KBM/HKI/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 mengenai pemberitahuan atas Putusan Majelis Komisi Banding Merek No. 424/KBM/HKI/2019 yang **menolak upaya banding dari Penggugat terhadap Putusan Direktorat Merek** dalam Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D00.2017.047770 yang pada pokoknya menolak permohonan pendaftaran Merek "**PREDATOR + Logo**" milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia
3	**Bukti P-3A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR**" di negara Taiwan dengan No. Pendaftaran 01328454 tanggal 15 September 2008 untuk melindungi barang barang dalam kelas 9.
4	**Bukti P-3B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-3A.
5	**Bukti P-4A**	Bukti pendaftaran merek "**ACER PREDATOR**" di negara Taiwan dengan No. Pendaftaran 01328455 tanggal 15 September 2008 untuk melindungi barang barang dalam kelas 9.
6	**Bukti P-4B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-4A.
7	**Bukti P-5A**	Bukti pendaftaran merek "**ACER PREDATOR**" di negara Uni Eropa dengan No. Pendaftaran 006592976 tanggal 12 Desember 2008 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 berserta bukti perpanjangan merek.

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

8	**Bukti P-5B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-5A.
9	**Bukti P-6A**	Bukti pendaftaran merek "**ACER PREDATOR**" di negara Republik Rakyat Cina dengan No. Pendaftaran 6515515 tanggal 21 Mei 2020 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
10	**Bukti P-6B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-6A.
11	**Bukti P-7A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR + LOGO**" dinegara Kanada dengan No. Pendaftaran TMA977309 tanggal 1 Agustus 2017 untuk melindungi barang barang dalam kelas 9.
12	**Bukti P-7B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-7A.
13	**Bukti P-8A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR**"di negara Brazil dengan No. Pendaftaran 913360112 tanggal 2 Januari 2019 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
14	**Bukti P-8B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-8A.
15	**Bukti P-9A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR + LOGO**" di negara Chile dengan No. Pendaftaran 1.195.001 tanggal 2 Februari 2016 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
16	**Bukti P-9B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-9A.
17	**Bukti P-10A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR**"di negara Uni Eropa dengan No. Pendaftaran 015171234 tanggal 20 Juni 2016 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
18	**Bukti P-10B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-10A.
19	**Bukti P-11A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR + LOGO**"di negara Uni Eropa dengan No. Pendaftaran 015171242 tanggal 1 Juli 2016 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
20	**Bukti P-11B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-11A.
21	**Bukti P-12A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR + LOGO**" di negara Norwegia dengan No. Pendaftaran 292182 tanggal 28 April 2017 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
22	**Bukti P-12B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-12A.
23	**Bukti P-13A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR + LOGO**"di negara Rusia dengan No. Pendaftaran 590612 tanggal 9 Juli 2015 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
24	**Bukti P-13B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-13A.
25	**Bukti P-14A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR + LOGO**" di negara Swiss dengan No. Pendaftaran 680688 tanggal 20 November 2015 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
26	**Bukti P-14B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-14A.
27	**Bukti P-15A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR**" di negara Uni Emirat Arab dengan No. Pendaftaran 277417 tanggal 1 Agustus 2017 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.

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

28	**Bukti P-15B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-15A.
29	**Bukti P-16A**	Bukti pendaftaran merek "**PREDATOR**" dinegara Arab Saudi dengan No. Pendaftaran 1439002372 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9.
30	**Bukti P-16B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-16A.
31	**Bukti P-17**	Bukti pendaftaran merek berupa logo atasnama Penggugat dengan No. Pendaftaran IDM000649676, tanggal pendaftaran 29 Juli 2019 di Kelas 9.
32	**Bukti P-18**	Bukti penggunaan dari merek "**PREDATOR"** pada akun *Facebook* resmi milik Penggugat yang mana akun tersebut memiliki lebih dari 700,000 *followers.*
33	**Bukti P-19**	Bukti penggunaan dari merek "**PREDATOR"** pada akun*Instagram*resmi milik Penggugat yang mana akun tersebut memiliki lebih dari 170,000 *followers.*
34	**Bukti P-20**	Bukti penggunaan dari merek "**PREDATOR"** pada akun YouTube resmi milik Penggugat terkait dengan produk-produk Penggugat yang menggunakan merek "PREDATOR".
35	**Bukti P-21**	Bukti penggunaan dari merek "**PREDATOR**" pada situs www.predator-league.com yang merupakan situs resmi kompetisi e-sport tahunan berskala internasional bernama PREDATOR LEAGUE yang diadakan oleh Penggugat.
36	**Bukti P-22**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" pada produk-produk komputer sebagaimana dapat diakses pada sistus resmi Penggugat www.acer.com.
37	**Bukti P-23**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sejak tahun 2008 yang dimuat dalam artikel pada majalah HOT GAME Indonesia bulan Juli 2008, Edisi 226.
38	**Bukti P-24**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sejak tahun 2008 yang dimuat dalam artikel pada majalah GADGET Indonesia bulan Desember 2008.
39	**Bukti P-25**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sejak tahun 2008 yang dimuat dalam artikel pada koran KOMPAS Indonesia bulan Juni 2008.
40	**Bukti P-26**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sejak tahun 2008 yang dimuat dalam artikel pada situs Investor indonesia.com bulan Juni 2008.
41	**Bukti P-27**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sejak tahun 2008 yang dimuat dalam artikel pada situs Infobanknews.com bulan Juni 2008.
42	**Bukti P-28**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sejak tahun 2008 yang dimuat dalam artikel pada situs Chip.co.id bulan Juni 2008.
43	**Bukti P-29**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sejak tahun 2008 yang dimuat dalam artikel pada koran INVESTOR DAILY Indonesia bulan Agustus 2008.
44	**Bukti P-30**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia yangdimuat dalam artikel online pada situs jagatreview.com bulan Agustus 2011.
45	**Bukti P-31**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia yangdimuat dalam artikel online pada situs acerid.com milik Penggugat bulan Agustus

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

		2010.
46	**Bukti P-32**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia yangdimuat dalam artikel online pada situs blog rendycandra.wordpress.combulan Juli 2008.
47	**Bukti P-33**	Bukti penggunaan merek "**PREDATOR**" di Indonesia sebagaimana dimuat dalam artikel online pada situs blog vanguardfahreza21.blogspot.com bulan Oktober 2009.
48	**Bukti P-34**	Bukti berupa pendaftaran merek "PREDATOR & LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000482291, dengan tanggal pendaftaran 2 Juli 2015 untuk melindungi barang dalam kelas 9 atas nama Wijen Chandra Tjia
49	**Bukti P-35A**	Bukti berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Predator, Inc., suatu perusahaan yang memiliki pendaftaran merek "PREDATOR CAMO + Logo" No. pendaftaran 4615771 di Amerika Serikat, yang menerangkanbahwamerek "PREDATOR & LOGO" atas nama Wijen Chandra Tjia merupakan hasil jiplakan dari merek "PREDATOR CAMO + Logo" atas nama Predator, Inc. Yang sudah terdaftar terlebih dahulu di Amerika Serikat.
50	**Bukti P-35B**	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-35A
51	**Bukti P-36**	Bukti pendaftaran merek "QUANTUM" pendaftaran No. IDM000346789 atas nama PT Astra Autoparts.
52	**Bukti P-37**	Bukti pendaftaran merek "QUANTUM" pendaftaran No. IDM000379222 atas nama Sukianto Johan Ong.
53	**Bukti P-38**	Bukti pendaftaran merek "CROWN" pendaftaran No. IDM000563460 atas nama PT Hua Hong Electrical Indonesia.
54	**Bukti P-39**	Bukti pendaftaran merek "CROWN & Logo" pendaftaran No. IDM000500659 atas nama Darmanto Lim.
55	**Bukti P-40**	Bukti pendaftaran merek "ACE" pendaftaran No. IDM000365260 atas nama Hadi Gunawan.
56	**Bukti P-41**	Bukti pendaftaran merek "ACE" pendaftaran No. IDM000195549 atas nama PT Alum Central Mandiri Lestari.
57	**Bukti P-42**	Bukti pendaftaran merek "OCTOPUS" pendaftaran No. IDM000371685 atas nama Braewar Worldwide Limited.
58	**Bukti P-43**	Bukti pendaftaran merek "OCTOPUS & Logo" pendaftaran No. IDM000640646 atas nama Mawardi.
59	**Bukti P-44**	Bukti pendaftaran merek "ALTO" pendaftaran No. IDM000415523 atas nama Hendra.
60	**Bukti P-45**	Bukti pendaftaran merek "ALTO" pendaftaran No. IDM000264194 atas nama INMUSIC BRANDS, INC.
61	**Bukti P-46**	Bukti pendaftaran merek "BEST" pendaftaran No. IDM000273531 atas nama Peter Jos.
62	**Bukti P-47**	Bukti pendaftaran merek "BEST" pendaftaran No. IDM000088918 atas nama BEST DENKI CO. LTD.
63	**Bukti P-48**	Bukti pendaftaran merek "PREDATOR" pendaftaran No.IDM000255755 atas nama PT Draco International.

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

64	**Bukti P-49**	Bukti pendaftaran merek "PREDATOR" pendaftaran No. IDM000281084 atas nama Oey Hasan Utama.
65	**Bukti P-50**	Bukti berupa situs kamus online dictionary.cambridge.org yang menerjemahkan arti kata "PREDATOR".
66	**Bukti P-51**	Bukti berupa situs kamus online dictionary.com yang menerjemahkan arti kata "PREDATOR".
67	**Bukti P-52**	Bukti berupa situs kamus online merriam-webster.com yang menerjemahkan arti kata "PREDATOR".
68.	**Bukti P-53**	Amar Putusan Perkara No. 81/HKI/Merek/2014/PN.JKT.PST antara Ijek Widyakrisnadi sebagai pihak Penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek "LUGGO" yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya oleh penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "LOGGO" yang dijadikan dasar penolakan.
69.	**Bukti P-54**	Amar Putusan Perkara No. 14/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.JKT.PST antara TRI M COMPANY sebagai pihak Penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek "COBAN" yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya oleh penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ELANCOBAN" yang dijadikan dasar penolakan.
70.	**Bukti P-55**	Amar Putusan Perkara No. 21/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.JKT.PST antara CORTINA NV sebagai pihak Penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek "SAFETY JOGGERS" yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya oleh Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "JOGER" yang dijadikan dasar penolakan.
71.	**Bukti P-56**	Amar Putusan Perkara No. 56/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.JKT.PST antara PT ANTARMITRA SEMBADA sebagai pihak Penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek "PURE CARE" yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya oleh Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "CARE" yang dijadikan dasar penolakan.
72.	**Bukti P-57**	Amar Putusan Perkara No. 54/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.JKT.PST antara PT ETERCON PHARMA sebagai pihak Penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek "CARE PLUS" yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya oleh Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "CARE" yang dijadikan dasar penolakan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan 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)

73.	**Bukti P-58**	Amar Putusan Perkara No. 64/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.JKT.PST antara PT ANTARMITRA SEMBADA sebagai pihak Penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek "PUREMOM" yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya oleh Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MOM" yang dijadikan dasar penolakan.
74.	**Bukti P-59**	Amar Putusan Perkara No. 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.JKT.PST antara MYLAN INC sebagai pihak Penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek "MYLAN" yang diajukan permohonan pendaftaran mereknya oleh Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MYLANTA" yang dijadikan dasar penolakan.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-59 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo,* maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Merek “PREDATOR + Logo” Nomor Agenda D002017047770 yang dilegalisir (bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Merek “PREDATOR + Logo” Nomor Agenda D002017047770yang dilegalisir (bukti T-2);
3. Fotokopi Permohonan Banding Atas Penolakan Permintaan Pendafataran“PREDATOR + Logo” Nomor Agenda : D002017047770 yang dilegalisir (bukti T-3);

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

4. Fotokopi Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 424/KBM/HKI/2019 tanggal 12 Februari 2019 diterima tanggal 1 Maret 2019 yang telah dilegalisir (bukti T-4).
5. Fotokopi Sertifikat Merek "PREDATOR" Nomor Daftar : IDM000452291 yang dilegalisir (bukti T-5);

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo,* maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan apa apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan tercatat dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya adalah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya Majelis Hakim menyatakan batal Putusan Banding Tergugat Nomor : 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019, karena Putusan Banding Tergugat tersebut bersisi penolakan permohonan banding Penggugat terhadap Putusan penolakan permohonan pendaftaran merek "PREDATOR + Loho" No. Agenda D00.2017.047770 tanggal 26 September 2019 milik Penggugat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dengan alasan bahwa merek "PREDATOR +

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

Loho" No. Agenda D00.2017.047770 milik Penggugat apabila disandingkan dengan pembanding yaitu merek "PREDATOR + Loho" No. Agenda IDM0000482291 atas nama Wijen Chandra Tjia dapat dikatagorikan memiliki persamaan pada pokoknya dan kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berlainan serta tidak meniru;

- bahwa sedangkan menurut Penggugat bahwa merek "PREDATOR + Logo" No. Agenda IDM0000482291 atas nama Wijen Chandra Tjia di Kelas 9 tersebut didaftarakan oleh nama Wijen Chandra Tjia dengan itikad tidak baik, karena merek atas nama Wijen Chandra Tjia tersebut merupakan merek tiruan dari merek yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu merek "PREDATOR CAMO + Logo" yang terdaftar di Amerika Serikat atas nama dan dimiliki oleh Predator, Inc
- bahwa seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menerima permohonan Penggugat, karena beberapa merek yang sama juga telah didaftar semuanya dan diterima oleh Direktorat Merek, antara lain Merek "QUANTUM" pendaftaran No. IDM000346789 atas nama PT Astra Autoparts dan merek "QUANTUM" pendaftaran No. IDM000379222 atas nama Sukianto Johan Ong" ;
- bahwa antara merek "PREDATOR + Logo" No. Agenda D00.2017.047770 milik Penggugat apabila disandingkan dengan pembanding yaitu merek "PREDATOR + Logo" No. Agenda IDM0000482291 atas nama Wijen Chandra Tjia maka kedua merek tersebut DAPAT dibedakan karena kedua logo yang digunakan kedua merek tersebut sangat berbeda dan gaya penulisan dari kata "PREDATOR" juga berbeda ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan permintaan pendaftaran merek "PREDATOR" Nomor Agenda : **D00.2017.047770** tanggal 26 September 2017 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 **Direktorat Merek** telah menolak permintaan pendaftaran Merek Penggugat tersebut dengan alasan karena mempunyai persamaan

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

pada pokoknya dengan Merek "  " Nomor Daftar : **IDM0000482291** yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis ;

- Bahwa kemudian Penggugat keberatan terhadap *keputusan Direktur Merek yang menolak permintaan pendaftaran Merek "*  *" Nomor Agenda : **D00.2017.047770** tersebut*, kemudian Penggugat mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek (Tergugat) pada tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Komisi Banding Merek (Tergugat) memutus permohonan banding Merek "  " milik Penggugat tersebut dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Penggugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "  " Nomor Daftar : **IDM0000482291** yang telah terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa mengingat dasar keberatan Penggugat adalah perihal "***Keberatan terhadap unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek yang diperbandingkan"***, maka Tergugat menolak permintaan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan **merek terdaftar milik pihak lain** untuk barang atau jasa sejenis sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ;
- Bahwa Tergugat setelah mempelajari dan mencermati permohonan Banding Merek "  ", ternyata permohonan pendaftaran Penggugat telah ditolak oleh Direktorat Merek yang menilai karena **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek "  " Nomor Daftar : **IDM0000482291** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu **dalam Daftar Umum Merek** untuk **barang sejenis**, yaitu adanya **persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi ucapan, sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat**;

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

- Bahwa Merek "" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat mengandung unsur merek kata PREDATOR disertai dengan LOGO, sehingga unsur merek yang menonjol adalah unsur merek **PREDATOR**, dimana memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "" yang mengandung unsur merek kata PREDATOR, sehingga unsur merek yang menonjol adalah unsur kata PREDATOR. Dengan demikian, **kedua merek yang diperbandingkan tersebut memiliki unsur-unsur merek yang menonjol, yakni pada kedua merek tersebut** sama-sama terdapat unsur kata "**predator"** ;

- Kemudian bunyi ucapan yang ditimbulkan dari Merek "" dengan menimbulkan kesan "***adanya persamaan bunyi ucapan*"**. Oleh karena unsur merek yang menonjol yakni sama-sama terdapat kata "Predator", dan kata Predator tersebut menghasilkan bunyi ucapan yang memiliki persamaan, dengan demikian **unsur yang menonjol dan memiliki kesan yang sama telah terpenuhi** sebagaimana **penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**;

- Bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, **perlu diperhatikan apakah barang yang dimintakan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek** ;

- Bahwa dalam hal ini antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat dalam Merek "" Nomor Agenda : **D00.2017.047770** ternyata keduanya termasuk dalam dalam **kelas 9** ;

- Bahwa merek yang diperbandingkan dalam perkara a quo adalah merek "" Nomor Agenda : **D00.2017.047770** yang diajukan Penggugat dengan Merek "" Nomor Daftar : **IDM0000482291** milik pihak lain yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana kedua unsur merek yang diperbandingkan tersebut **memiliki persamaan pada pokoknya** yaitu memiliki **persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual,**

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

persamaan bunyi ucapan dan persamaan jenis barang, sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat ;

- **Bahwa Tergugat tetap pada substansi permasalahan perkara yaitu perihal adanya penilaian persamaan pada pokoknya dan tidak terlepas dari pokok perkara** sesuai koridor hukum yang ditentukan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan substantif, Pemeriksa Merek mengacu pada ketentuan hukum dibidang merek yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, demikian Komisi Banding Merek sebagai badan khusus yang bersifat independen pun berpegang teguh kepada undang-undang merek yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan dan memutus suatu permohonan banding berdasarkan dengan alasan-alasan hukum yang bersifat substantif apakah memenuhi atau tidak unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 atau Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Komisi Banding Merek sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Pemeriksa Merek yang menyatakan menolak permintaan pendaftaran Merek "PREDATOR" Nomor Agenda : **D00.2017.04777** karena **memiliki persamaan pada pokoknya** dengan Merek " ", milik pihak lain yang sudah terdaftar dengan Nomor Daftar : **IDM0000482291** untuk **barang sejenis** dan tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor : **424 / KBM / HKI / 2019**.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat buktinya, sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya juga telah mengajukan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

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

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak **sebagaimana tersebut dalam petitum kesatu,** akan dipertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa **petitum kedua** yang berbunyi "Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019" dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 26 September 2017 mengajukan permintaan pendaftaran merek "PREDATOR" pada Direktorat Merek dan telah diterima dengan diberi Nomor Agenda D00.2017.047770, untuk jenis barang dalam kelas 9 sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa jenis barang yang didaftarkan dengan merek "PREDATOR" telah ditolak oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, yakni untuk jenis barang : Perangkat keras komputer, komputer, komputer desktop, komputer notebook, tablet PC, periferal komputer yaitu monitor, headset, speaker, tas komputer, cover komputer, kabel komputer, konverter komputer, pena stylus komputer, mouse komputer, papan tombol (keyboard) komputer", dengan alasan karena mempunyai persamaa pada pokoknya dengan merek " " nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Merek pada Ditjen HKI ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat telah ditolak, maka Penggugat mengajukan permohonan Banding Merek PREDATOR Nomor Agenda : D00.2017.047770 pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Tergugat telah memutus permohonan banding Merek PREDATOR Nomor Agenda : D00.2017.047770 yang diajukan Penggugat, dengan putusan menolak permohonan banding Pengguqat dengan alasan karena Merek Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek " " nomor Daftar IDM0000482291 yang telah terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis, dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

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

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek PREDATOR Nomor Agenda : D00.2017.047770 dengan merek " " nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, menyatakan 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;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang menonjol atau essensial, maka ***unsur merek yang menonjol atau essensial*** itulah yang menjadi dasar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membandingkan dan memperhatikan merek PREDATOR dengan Agenda No.D002017047770 yang diajukan oleh ACER INCORPORATED (Penggugat) sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 = T-1 dengan Merek " " nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yakni atas nama WIJEN CHANDRA TJIA yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis sebagaimana tersebut dalam bukti T-5**,** maka Majelis menilai bahwa Merek PREDATOR dengan Agenda No.D002017047770 **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek " " nomor Daftar IDM0000482291 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yaitu adanya persamaan unsur merek kata "**PREDATOR**", konseptual, dan juga kesan adanya persamaan ***bunyi ucapan***, dimana Merek PREDATOR terdiri dari susunan huruf P, R, E, D, A, T, O, R sehingga unsur merek yang menonjol yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan 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)

kata PREDATOR, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek PREDATOR yang terdiri dari susunan huruf P, R, E, D, A, T, O, R, sehingga unsur merek yang menonjol adalah kata PREDATOR ;

Menimbang, bahwa Merek kata PREDATOR milik Penggugat dengan Merek kata PREDATOR atas nama WIJEN CHANDRA TJIA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek merupakan merek kata yang sama-sama memiliki 8 (delapan) huruf yang sama dan penempatan hurufnyapun sama, serta bila dibaca atau disebutkan sambil mengucapkan kata "PREDATOR" maka juga memiliki persamaan pada ***bunyi ucapan***, sehingga terdapat ***kesan*** yang menimbulkan adanya persamaan *bunyi ucapan* juga terpenuhi, sehingga adanya persamaan pada pokoknya sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum merek di Indonesia menganut asas *First to file* yang berarti pemohon pendaftaran merek yang mengajukan lebih dahulu yang akan diberi perlindungan hukum yang tentunya dengan melalui prosedur hukum yang berlaku, dalam perkara ini Merek **PREDATOR** Nomor Daftar Agenda : IDM0000482291 telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia sehingga Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar tersebut, sedangkan Merek **PREDATOR** di Indonesia baru diajukan oleh Penggugat setelah terdaftarnya Merek "  " nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain untuk jenis barang yang dilindungi dalam kelas 9;

Menimbang, bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan apakah barang yang dimintakan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Bahwa dalam hal ini antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat dalam Merek  dengan Agenda No.D002017047770 dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek "  " nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ternyata adalah sama yaitu jenis barang yang termasuk dalam Kelas 9, sehingga akan dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen apabila kedua merek tersebut terdaftar dengan jenis barang yang sama;

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

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2933 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 menjelaskan bahwa : "kriteria barang sejenis yaitu apabila mempunyai persamaan pada asal, sifat dan tujuan pemakaiannya", sehingga mudah menimbulkan kekeliruan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata merek PREDATOR dengan Agenda No.D002017047770 memiliki persamaan pada pokoknya dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek " " nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 424/KBM/HKI/2019 tanggal 26 Juni 2019, yang amarnya menolak permohonan banding dari pemohon banding adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, oleh karena itu petitum kedua haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti lain yang diajukan Penggugat ternyata tidak bisa mendukung dalilnya, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa petitum yang lain pada dasarnya merupakan cakupan atau realisasi dari petitum kedua, sedangkan petitum kedua sebagai petitum pokok ditolak, maka dengan demikian petitum yang lain haruslah ditolak pula dan gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan 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)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : 10 MARET 2020, oleh kami : **ABDUL KOHAR, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua, **JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H.** dan **H. MAKMUR, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **11 MARET 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : **EKO BUDIARNO S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H.	**ABDUL KOHAR, SH.,MH.**
H. MAKMUR, S.H.,M.H.,	

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIARNO, S.H.

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

Rincian biaya :

-	PNBP	: Rp. 40.000,00
-	Biaya proses	: Rp. 75.000,00
-	Panggilan	: Rp. 1.750.000,00
-	PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
-	Materai	: Rp. 6.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: Rp. 1.901.000,00

(satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan 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)