

**IMPLEMENTASI PRINSIP *FIRST TO FILE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN  
SENGKETA MEREK DAGANG CRYSTAL X PADA PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PDT.SUS-HKI/ 2018/PN SMG)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



**Disusun oleh :**

**ERA YUNITA**

**NIM : 1802056084**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2022**

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291  
Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Era Yunita  
Nim : 1802056084  
Judul : “ Implementasi Prinsip *First To File* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Crystal X Pada Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus- Hki/2108/Pn Smg)”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

04 Oktober 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 07 Oktober 2022

Ketua Sidang/Penguji I

TRI NURHAYATI, M.H.  
NIP. 198612152019032013

Sekretaris Sidang/Penguji II

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.  
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama II

MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Hi. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.  
NIP. 198811052019031006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
a.n. Sdr/i Era Yunita

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Era Yunita  
NIM : 1802056084  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **Implementasi Prinsip First To File Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Crystal X (Studi Kasus Putusan Nomor 7/ Pdt.Sus- HKI/ 2018/ PN SMG)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I

**Hj. Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196312191999032001

Semarang, 25 September 2022

Pembimbing II

**Alfian Qodri Azizi, S.H.L., M.H**  
NIP. 198811052019031006

## **MOTTO**

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

*"Siapa saja yang sungguh-sungguh niscaya akan mendapatkan"*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bershawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Isnarto dan Ibu Rusmiati tercinta, serta Kakak – kakak tersayang Nova Wijaya dan Dwi Cahyani yang selalu mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati;
2. Kedua Pembimbing Ibu Briliyan Ernawati,S.H.,M.H. dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I.,M.H yang telah senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta nasehat yang membangun;
3. Pihak Pengadilan Negeri Semarang dan KemenkumHam Semarang, terutama kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Sutiyono dan analis hukum Kemenkumham Semarang Bapak Mahdya Isya Putra Sihite yang telah membantu penulis melakukan Penelitian;
4. Sahabat-sahabatku: Aliza Shinta, Anintya Ayu, Anggun Yunita, Anggi Indah, Lutfi Khabibatunnisa, dan Nita Indah;
5. Dan untuk seseorang yang telah menemani, menasehati, serta mendoakan saya, Sugiantoro yang menjadi motivasi saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018 fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan tulus ikhlas diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin..

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP FIRST TO FILE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGEKTA MEREK DAGANG CRYSTAL-X (Studi Kasus Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg)" tidak berisi materai yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 25 September 2022

Deklarator,



**Era Yunita**

**1802056084**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada semua hamba-Nya tidak terkecuali kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP FIRST TO FILE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGEKTA MEREK DAGANG CRYSTAL-X (Studi Kasus Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg) ”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil/ oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa;
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Hj. Brilliyani Erna Wati, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan kepada Penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini;
5. Novita Dewi Masyitoh, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Alfian Qodri Azizi, S. H.I., M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan kepada Penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini;
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu melayani urusan Administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Ilmu Hukum B angkatan 2018
9. Sahabat-sahabat saya, terimakasih atas dukungannya, dorongan dan juga semangat kebersamaan yang tidak pernah terlupakan;

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. dan kepada pembaca, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Aamiin YRA.

Semarang, 20 September 2022

**Penulis**



**ERA YUNITA**

**NIM: 1802056084**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
BAB 2 TINJAUAN UMUM .....	14
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	14
1. Sejarah KI.....	14
2. Pengertian KI.....	15
3. Ruang Lingkup KI.....	16
B. Prinsip First To File dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.....	19
C. Merek.....	23
1. Pengertian Merek.....	23
2. Kelas Barang .....	24
3. Persamaan Pada Pokoknya .....	28
4. Pelanggaran Merek .....	29
5. Itikad Tidak Baik.....	30
BAB 3 .....	32
A. Profil Ditjen KI .....	32
1. Sejarah Ditjen KI.....	32
2. Visi dan Misi Ditjen KI.....	34
3. Tugas dan Fungsi Ditjen KI .....	35

4. Jumlah Pendaftar Merek Selama 5 Tahun Terakhir .....	35
5. Contoh Surat Permohonan Merek .....	37
B. Profil Pengadilan Negeri Semarang .....	38
1. Sejarah Pengadilan Niaga Semarang .....	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Niaga Semarang .....	38
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Niaga Semarang .....	39
4. Wilayah Yurisdiksi .....	39
5. Jumlah Sengketa Merek Selama 5 Tahun Terakhir .....	41
C. Putusan No.7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg Tentang Merek Crystal X .....	47
1. Identitas Para Pihak .....	47
2. Duduk Perkara .....	47
3. Petitum .....	49
4. Pertimbangan Hakim .....	46
5. Amar Putusan .....	50
BAB 4 IMPLEMENTASI PRINSIP FIRST TO FILE PADA PUTUSAN NO.7/PDT.SUS- HKI/2018/PN.SMG .....	52
BAB 5 PENUTUP .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN .....	73

## ABSTRAK

Peniruan adalah suatu tindakan meniru atau menjiplak sesuatu tanpa adanya kesadaran orang yang melakukannya dan tidak adanya izin kepada pihak pertama. Peniruan merek membuat pihak pertama yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyebabkan adanya kerugian. Salah satu sengketa peniruan merek dagang yaitu perkara Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg merupakan perkara peniruan merek dagang CRYSTAL X antara PT. Natural Nusantara (Penggugat) dengan CV. Crystal X (Tergugat). Pertama kali merek dagang CRYSTAL X yang telah didaftarkan pertama kali oleh PT. Natural Nusantara di kelas 10 jenis barang : segala macam produk terapi kesehatan pada tanggal 11 Juni 2008. Sedangkan pada tanggal 26 Februari 2013 CV. Crystal X mendaftarkan merek yang sama pada kelas 3 barang : kosmetik, sabun dan sediaan pembersih, yang hanya dibedakan dalam kelas mereknya saja. Sengketa pada 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg dalam hal ini terdapat Merek yang sama yaitu “CRYSTAL X” yang hanya dibedakan dalam kelas mereknya saja yang dimiliki oleh dua perusahaan yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam implementasi prinsip *first to file* pada Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tentang penyelesaian sengketa Merek Dagang Crystal X di Pengadilan Niaga Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis- empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doktrinal*), penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Berdasarkan keputusan pengadilan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg sebagai data primer dan data sekunder adalah Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan PermenkumHam Nomor 67 Tahun 2016. Metode pengumpulan data berupa kepustakaan, wawancara serta dokumentasi. Data- data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, sehingga dapat menarik kesimpulan tentang terkait apa yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini dalam implementasi dalam penyelesaian sengketa merek dagang CRYSTAL X dalam putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sudah mengimplementasikan prinsip *first to file* sesuai dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2016. Majelis Hakim memutuskan bahwa merek CRYSTAL X nomor 000519892 pada kelas (3) yang didaftarkan Tergugat batal demi hukum dan harus dicoret dari buku Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hambatan dalam implementasi prinsip *first to file* dalam penyelesaian sengketa merek dagang CRYSTAL X dalam putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, di Pengadilan Niaga Semarang adalah kedua belah pihak sama – sama memiliki sertifikat merek yang mempunyai masa perlindungan 10 tahun. Hal tersebut disebabkan saat melakukan seleksi pendaftaran merek, yaitu pemeriksaan substantif alat yang digunakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yakni *Artificial intelligence*, tidak bisa mendeteksi adanya merek yang sama namun didaftarkan dalam kelas yang berbeda, seperti yang terjadi dalam sengketa merek dagang CRYSTAL X. Sehingga, perbuatan tersebut menyebabkan kerugian, bagi penggugat yang terlebih dahulu mendaftarkan merek dagangnya di Ditjen KI.

Kata Kunci : *Peniruan Merek, Merek Dagang, Prinsip First To File*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang dihimpit dengan dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta berada dalam dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya, suku, ras, agama, serta bahasa. Indonesia merupakan juga salah satu negara yang terkena arus globalisasi modern, globalisasi yaitu suatu bentuk kolonialisme, imperialisme baru di bidang perekonomian. Kita sebagai warga negara Indonesia harus waspada dengan adanya Globalisasi terutama di bidang ekonomi perdagangan, karena teknologi informasi telah menjadi sektor yang sangat meningkat. Dalam hal ini Globalisasi bukan hanya di bidang perekonomian tetapi juga merambat ke dalam Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (KI) adalah Hak atas kekayaan yang timbul dari lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dapat dijabarkan Hak Kekayaan Intelektual (KI) memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Dapat dikatakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (KI) manusia karena karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, maupun teknologi memang dilahirkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak cipta, hak cipta yaitu kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis. Hak Kekayaan Intelektual (KI) juga mengatur tentang Merek yang mencakup gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi.<sup>3</sup> Pada perdagangan Global seperti ini banyak perdagangan bebas yang terjadi, seperti halnya peniruan terhadap desain, logo, brand, maupun merek produk tanpa meminta izin kepada pencipta. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Hak Cipta seseorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, yang dimaksud yaitu bahwa pihak lain atau orang lain untuk melakukan perizinan dari pencipta.

Berdasarkan dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis pada masa perdagangan global seperti ini, pendaftaran merek sangatlah penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam negeri. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menyadari hal

---

<sup>1</sup> Ketut Bayu Wirayuda and others, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Dikota Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.2 (2020), 145–55 <<https://doi.org/10.23887/JATAYU.V3I2.28844>>.

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual: Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Novindo Pustaka Mandiri (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001).

<sup>3</sup> Wirayuda and others.

tersebut, apa lagi dikalangan kecil menengah. Dengan adanya mendaftarkan merek atas produk yang dihasilkan akan memberikan kepastian hukum oleh produk tersebut. Pengusaha kecil belum sadar untuk mendaftarkan mereknya di Ditjen KI sehingga dapat membuat kerawanan produk di masa yang mendatang.<sup>4</sup> Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) atau dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

Suatu Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lainnya. Fungsi dari sebuah merek yaitu agar konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk pesaing lainnya. Merek juga mempengaruhi kepuasan konsumen yang akan datang. Dalam hal ini merek juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi berkembangnya bisnis barang maupun jasa, dapat dilihat dari keinginan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang dengan merek terkenal. Merek merupakan hasil dari pemikiran manusia yang berbentuk penemuan.<sup>5</sup> Seperti halnya pemanfaatan merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang didapat dibandingkan dengan menggunakan merek sendiri. Banyak alasan mengapa banyak produsen menggunakan merek terkenal karena untuk produk-produknya salah satunya agar mudah terjual. Suatu merek terkenal akan mempermudah konsumen membeli suatu produk tersebut dari segi kualitas, kepuasan, serta kebanggaan tersendiri bisa membeli suatu produk tersebut.<sup>6</sup>

Peniruan merek terkenal membuat para konsumen tidak dapat memahami cara membedakan merek asli atau palsu sering disebut dengan KW. Merek KW biasanya dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan merek asli. Para konsumen biasanya memilih produk yang lebih murah. Dampak yang paling signifikan dalam peniruan merek terkenal yaitu kebangkrutan oleh perusahaan.<sup>7</sup> Peniruan adalah suatu tindakan meniru atau menjiplak sesuatu tanpa adanya kesadaran orang yang melakukannya dan tidak adanya izin

---

<sup>4</sup> Huwaidy, Rendhy Fahmi, and Inayah, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Meek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)’ (Muhammadiyah Surakarta, 2019).

<sup>5</sup> David David and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Peniruan Merek Mawar + Logo’, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1.2 (2019), 172–79 <<https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V1I2.201>>.

<sup>6</sup> Benedictus Susanto, Doddy Kridasaksana, and Efi Yulistiyowati, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Itikad Baik Dari Pemilik Merek Dengan Logo Yang Hampir Sama Dalam Putusan Nomor :6/PDT.SUS-HKI/2019/PN SMG’, *Jurnal USM*, 2021 <<http://repository.usm.ac.id>>.

<sup>7</sup> Putu Eka Sanjaya and Dewa Gede Rudy, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia’, *Ilmu Hukum*, 2018.

kepada pihak pertama. Secara tidak langsung peniru tidak memikirkan pihak pertama hanya saja memikirkan dirinya sendiri. Penipuan juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah/188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Maka dari itu suatu merek tepatnya harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (KI) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftar Merek yang terlebih dahulu yang berhak satu-satunya terhadap suatu merek tersebut. Penerapan prinsip *first to file* berbeda dengan *first to use*, prinsip *first to file* yaitu siapa yang mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan *first to use* yaitu pemakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum.<sup>8</sup>

Salah satu sengketa Merek dagang yang terjadi di Indonesia dan yang anak penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sengketa merek dagang “CRYSTAL X” oleh PT. Natural Nusantara dengan Merek dagang “CRYSTAL” oleh CV. CRYSTAL. Sebelum adanya sengketa ini awal mulanya PT. Natural Nusantara bekerja sama dengan CV. Indo Raya Utama yang menghasilkan produk pembersih dengan merek dagang Crystal X yang sudah didaftarkan oleh PT. Natural Nusantara ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pemilik dan pemakai pertama (*first to file*) sediaan pembersih merek Crystal X. Seiring berjalannya waktu adanya sengketa ini berawal dari adanya gugatan oleh Ir Hana Indra Kusuma M.P yang menjabat sebagai direktur di PT. Natural Nusantara sebagai pemilik merek dagang Crystal X terhadap Sudirman sebagai direktur CV. Crystal X sebagai pemilik merek dagang Crystal pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam gugatan tersebut Ir. Hana Indra Kusuma M.P atau PT. Natural Nusantara merasa keberatan dengan adanya merek dagang yang sama yaitu Crystal X yang di palsukan oleh Sudirman yang notabene sebagai direktur di CV. Indo Raya Utama. Pada 28 Februari 2013 secara diam-diam Sudirman telah mendaftarkan merek Crystal X yang telah terdaftar atas nama CV. Crystal X ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padahal Sudirman sendiri sudah mengetahui keberadaan merek Crystal X milik PT. Natural Nusantara yang bekerja sama dengan CV. Indo Raya Utama, maka dari itu Sudirman mempunyai itikad tidak baik. Hal itu mengakibatkan merek Crystal X oleh PT. Natural Nusantara merasa dirugikan

---

<sup>8</sup> Andre Asmara And Others, ‘Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar ( Putusan Mari Nomor : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016 ) Case Study Of The Application Of The Principles Of Registration First To File On Brand Cancellationcap Mawar ( Decision Mari Number : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016 ) (2019), 184–201.

dengan keberadaan merek yang sama. Maka menurut penggugat, tergugat dengan mendaftarkan merek yang sama yaitu Crystal X ada unsur mendompleng merek milik penggugat yang notabene merek yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Setelah adanya bukti- bukti yang diberikan oleh penggugat, dan penggugatlah sebagai pemilik dan pemakai pertama (*first to file*) yang sudah jelas telah terdaftar merek Crystal X dengan nomor IDM 000245253, tanggal 11 Juni 2008 atas nama PT. Natural Nusantara dipergunakan di kelas 10 jenis barang : segala macam produk terapi kesehatan. Sedangkan milik tergugat merek Crystal nomor IDM 000519892, tanggal 26 Februari 2013 atas nama CV. CRYSTAL X di pergunakan kelas 3 jenis barang : kosmetik, sabun dan sediaan pembersih. Berdasarkan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa jika terjadi peniruan merek terdaftar milik penggugat dan merek tersebut merek terkenal yang dimiliki oleh penggugat untuk barang sejenis, maka pihak tergugat tidak bisa mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan otomatis di tolak. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP *FIRST TO FILE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG CRYSTAL X (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan, penulis telah merumuskan beberapa pokok yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana implementasi prinsip *first to file* pada Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tentang penyelesaian sengketa Merek Dagang Crystal X di Pengadilan Niaga Semarang?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi prinsip *first to file* pada Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tentang penyelesaian sengketa Merek Dagang Crystal X di Pengadilan Niaga Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip *first to file* pada Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tentang penyelesaian sengketa Merek Dagang Crystal X di Pengadilan Niaga Semarang.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi prinsip *first to file* pada Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tentang penyelesaian sengketa Merek Dagang Crystal X di Pengadilan Niaga Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi lain yang ingin melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini untuk pelaku usaha atau produsen yang sudah mempunyai merek dagang maupun belum terkait perlindungan merek dagang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan SI ( Strata satu ) Ilmu Hukum dan menambah wawasan penulis terkait kekayaan intelektual terutama merek dagang.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman atau wawasan kepada masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan merek dagang dalam usahanya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penulis menyadari perlunya mengumpulkan referensi dari berbagai penelitian atau karya ilmiah yang masih dalam satu konstruksi dengan penelitian penulis. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, berikut Penulis uraikan penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian :

1. Skripsi yang ditulis oleh Vania Isura Sitepu, Universitas Sumatera Utara (2014) yang berjudul 'Analisis Prinsip First To File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "Toast Box" Oleh Breadtalk PTE.LTD No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)'. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip first to file dalam penyelesaian sengketa merek dagang. Persamaan dari penelitian penulis yaitu sama- sama tentang penerapan prinsip *first to file*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis tidak hanya meneliti tentang penerapan maupun implementasi nya saja tetapi juga meneliti hambatan dalam implementasi prinsip tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dezza Al Manda, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) yang berjudul ‘Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)’. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan prinsip first to file dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip *first to file*. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian penulis fokus ke implementasian serta hambatan dalam penerapan prinsip first to file tersebut.
3. Skripsi yang ditulis oleh Taufikur Rohman, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (*First To File*) Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 304K/ Pdt.Sus-HKI/2014)’. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui implementasi ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang merek pada sengketa merek Kampus dan Campus dan merek Bmcampus dan Bmcampus. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama- sama tentang pendaftar merek pertama (*first to file*). Adapun perbedaannya yaitu jika penelitian penulis fokus ke dalam implementasi dan hambatan prinsip *first to file* dalam pengambilan keputusan, jika penelitian ini ke implementasian ke peraturan perundang- undangannya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ghuffran, Universitas Sumatera Utara (2017) yang berjudul ‘Prinsip *First To File* Dalam Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Studi Putusan PK Nomor : 179 PK/PDT.SUS/20212)’. Hasil dari penelitian ini bagaimana prinsip *first to file* dalam Undang- undang N0.20 Tahun 2016 tentang merek dan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang tersebut. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama- sama meneliti tentang prinsip *first to file*. Perbedaannya penelitian ini meneliti perlindungan hukum dan pertimbangan hukum dalam sengketa merek dagang Kok Tong Kopitiam dengan merek dagang Kopitiam. Sedangkan penelitian penulis tentang implementasi prinsip *first to file* dan hambatan implementasi dalam sengketa merek dagang.
5. Jurnal yang ditulis oleh Humaedi Abdurahman, Universitas Islam Bandung (2020) yang berjudul ‘Asas *First To File Principle* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu’. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui bahwa keterkaitannya prinsip *first to file principle* dalam merek terkenal serta mengetahui akibat hukum jika menggunakan nama terkenal dalam merek dagang. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti dengan prinsip *first to file*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis meneliti implementasi prinsip *first to file* serta hambatan implementasi dalam penyelesaian sengketa merek dagang, sedangkan penelitian ini lebih ke prinsip *first to file principle* hak merek orang terkenal dan akibat hukumnya.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini sangat diperlukan dalam suatu penelitian, sebab berfungsi untuk mempermudah penulis dalam mengerjakan, menjawab, dan memaparkan permasalahan.

### 1. Implementasi prinsip first to file

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi yaitu pelaksanaan, atau penerapan. Sedangkan menurut para ahli yaitu :

- a) Menurut Syaekani, implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk membuerikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.
- b) Menurut Nurdin Usman, implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.
- c) Menurut Guntur Setiawean, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif.<sup>9</sup>

Pengertian prinsip *First To File* adalah barang siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Dengan demikian suatu orang atau badan hukum akan memakai merek tersebut haruslah izin kepada pendaftar merek pertama kali. Hal ini dapat ditelusuri melalui catatan pendaftaran permintaan paten pada kantor paten setempat.<sup>10</sup>

### 2. Merek

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>11</sup> Agar lebih jelas mengenai pengertian merek menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Fandy Tjiptono, merek adalah nama, istilah, tanda, simbo atau lambang, warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.

---

<sup>9</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah/> (diakses pada hari Senin 17 Januari 2021 Pukul 13.56 WIB)

<sup>10</sup> Harsono Adisumarto, 'Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek', 1989.

<sup>11</sup> MLA: "Kamus". KBBI Daring, 2016. Web. 1 Desember 2021

- b. Menurut Muhammad Djumanah dan R. Djubaedillah, Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.<sup>12</sup>

Pengertian Merek secara umum yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 3 (dua) dimensi dan/ 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Macam- macam Merek menurut Undang- ndang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada 3 (tiga) diantaranya yaitu :

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jenis jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/ atu jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama- sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.<sup>14</sup>

Suatu merek mempunyai identitas diantaranya yaitu nama, logo, warna, tagline, dan simbol sebuah merek. Identitas merek yaitu asosiasi merek yang paling unik yang menunjukkan janji kepada konsumen. Agar menjadi pembeda antara merek dengan pesaing lainnya.<sup>15</sup> Pengertian dari macam- macam identitas merek diantaranya :

- a. Nama yaitu yang pertama dan mungkin ekspresi terbesar dari suatu produk, nama yang dipilih dengan baik untuk suatu perusahaan, produk, atau jasa dapat menjadi aset berharga dari suatu perusahaan.

---

<sup>12</sup> Mieke Yustia and others, 'Passing Off Dalam Pendaftaran Merek (Mieke Yustia Ayu Ratna Sari)', 224, 2014, 255–72.

<sup>13</sup> Krisnaini Setyowati, Lubis, and Wibowo, 'Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi', 2005.

<sup>14</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis., Hlm 2-3

<sup>15</sup> Ade Jermawinsyah Zebuah, 'Analisis Identitas Merek, Loyalitas Merek, Citra Merek, Dan Kepercayaan Merek Toyota', *Managemen Pemasaran*, 12 (2018).

- b. Logo yaitu identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual, kekuatan suatu simbol tidak boleh dianggap sepele karena “manusia cenderung menjadi lebih mudah menerima citra dan simbol dibanding yang lainnya, logo yang kuat dapat membangun kesadaran identitas produk, mempermudah mengenal suatu produk”.<sup>16</sup>
- c. Warna yaitu secara objektif adalah sifat cahaya berupa panjang gelombang yang di pancarkan, sedangkan secara subjektif adalah pengalaman indra pengelihata dan berkaitan dengan presepsi seseorang.<sup>17</sup>
- d. Tagline menurut Nuradi dkk, tagline adalah kalimat singkat sebagai penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan komunikasi suatu iklan.<sup>18</sup>
- e. Simbol menurut Dillistone, simbol berasal dari kata kerja dasarnya *symbollein* dalam bahasa Yunani berarti “mencocokkan”, kedua bagian dicocokkan disebut *symbola*. Sebuah simbol pada mulanya adalah sebuah benda, sebuah tanda, atau sebuah kata, yang digunakan untuk saling mengenali dan dengan arti yang sudah dipahami.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat yuridis – empiris. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu “*Legal research*”, kegiatan penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul mengenai atas isu yang diajukan. Menurut *Black Law Dictionary*, penelitian hukum (legal research) yaitu 1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu. 2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum Normatif (*doktrinal*), penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pengertian penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah

---

<sup>16</sup> Beatrice Clementia Halim, ‘Pengaruh Brand Identity Terhadap Timbulnya Brand Preference Dan Repurchase Intention Pada Merek Toyota’, *Strategi Pemasaran*, 2 (2014).

<sup>17</sup> Wirania Swasty and Jiwa Utama, ‘Warna Sebagai Identitas Merek Pada Website’, 2016.

<sup>18</sup> Eko Zulianto, ‘Analisis Pengaruh Pengguna Tagline Dan Presepsi Konsumen Dalam Pembentukan Brand Awareness Suatu Produk’, 2010.

<sup>19</sup> Laksmi Kusuma Wardani, ‘Fungsi, Makna Dan Simbol (Sebuah Kajian Teoritik)’.

<sup>20</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dokmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>21</sup> Maka dalam penelitian ini penulis menyusun penelitian dengan menggunakan penelitian Normatif dengan berpedoman pada perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

### **3. Jenis Data**

Suatu penelitian kualitatif ini menggunakan sumber data utamanya adalah kata- kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti halnya dokumen dan lain – lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer dari penelitian ini adalah Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan perundang – undangan dan juga berkaitan dengan data primer guna memberikan penjelasan yang lebih luas.

- 1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) PermenkumHam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

### **4. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder :

#### **a. Bahan hukum primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri atas perundang- undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan- putusan hakim.<sup>22</sup> Peraturan perundang- undang yang digunakan yaitu :

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: Mataram University Press, 2020).

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

- 1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) PermenkumHam Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus- kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan<sup>23</sup>, yaitu sebagai berikut :

- 1) Buku-buku yang berkaitan
- 2) Makalah dan publikasi ilmiah
- 3) Jurnal- jurnal hokum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan- bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya<sup>24</sup>, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data- data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan suatu data yang diinginkan penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Literatur/Kepustakaan

Kepustakaan dipilih penulis dalam penelitian ini karena diperlukan dalam penelitian ini. Pengamatan yang dilakukan melalui teknis analisis berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, makalah, dan informasi dari internet. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan adalah riset yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Misalnya buku- buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 68

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 68

<sup>25</sup> <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> (diakses pada hari Senin, 6 Desember 2021, pukul 11.51 WIB)

## b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dipilih oleh penulis untuk meneliti penelitian ini. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain metode ini mudah untuk dilakukan, metode dokumentasi yang diamati bukan beda hidup melainkan beda mati. Menggunakan metode ini untuk menambah keakuratan serta kebenaran data yang dikumpulkan.<sup>26</sup>

## c. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utamanya yaitu manusia yang berkedudukan sebagai informan, wawancara teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua belah pihak atau lebih. Menurut Lincoln dan Guba (1985: 266) wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber dan mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. Menggunakan teknik wawancara untuk menjadi data pendukung data primer dan data sekunder.<sup>27</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan perumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, karena metode deskriptif merupakan metode yang sangat efisien dan efektif dalam penelitian, sehingga dapat menarik kesimpulan tentang terkait apa yang sedang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dalam kelima bab tersebut akan diuraikan kedalam sub- sub bab pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>26</sup> Sandi Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

<sup>27</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

2. Bab II merupakan Tinjauan Teoritis bab ini memuat mengenai teori-teori yang di dalamnya telah jelas dijelaskan secara rinci untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini akan terbagi dalam tiga sub bab, yang pertama tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berisi sejarah, pengertian dan ruang lingkup HKI. Kedua tentang Prinsip *First To File* dalam Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016. Ketiga tentang Merek, yang di dalamnya terdapat pengertian merek, kelas barang, persamaan pada pokoknya, pelanggaran merek dan itikad tidak baik.
3. Bab III berisi mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tentang penyelesaian sengketa Merek Dagang Crystal X di Pengadilan Niaga Semarang
4. Bab IV berisi mengenai implementasi dan hambatan dalam implementasi prinsip *first to file* dalam upaya penyelesaian sengketa merek dagang Crystal X. Bab ini menguraikan implementasi dan hambatan dalam implementasi yang akan dijelaskan oleh Hakim di Pengadilan Semarang dan KemenkumHam Kanwil Jateng.
5. Bab V merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari permasalahan yang diteliti penulis terhadap permasalahan dalam penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Sejarah KI**

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang KI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menggunakan Undang-undang Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan Undang-undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Konvensi Paris sejak 1888, anggota Konvensi Madrid dari tahun 1893 hingga 1936, dan anggota Konvensi Berne sejak 1914.<sup>28</sup> Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku, begitupun pula saat Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan peralihan UUD 1945 menyatakan seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, namun tidak dengan Undang-undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Dalam Undang-undang Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten diajukan di Kantor Paten di Batavia (Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S 4/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang Undang-undang 21/1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti Undang-undang Merek Kolonial Belanda. Undang-undang 21/1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-undang Merek ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang tiruan/ bajakan. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia Meratifikasi Konvensi Paris 1967 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian terhadap sejumlah ketentuan yaitu pasal 1 sampai 12 dan pasal 28 ayat 1. Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah RI mengesahkan Undang-

---

<sup>28</sup> Ismi Haryani, *HAKI Dan Warisan Budaya* (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2017).

undang 6/ 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan Undang- undang Hak Cipta peninggalan Belanda.<sup>29</sup>

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem KI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang KI melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986. Tugas utama Tim Keppres 34 adalah menyusun kebijakan nasional di bidang KI, perancangan peraturan perundang- undangan di bidang KI dan sosialisasi sistem KI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Pada 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang- undang 7/1987 sebagai perubahan atas undang- undang 12/ 1982 tentang Hak Cipta. Tahun 1988 berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 2/1988 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- undangan, Departemen Kehakiman. Pada 13 Oktober 1989 DPR menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi Undang- undang 6/1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI juga mengesahkan Undang- undang 19/1992 ini menggantikan Undang- undang Merek tahun 1961. Pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi kembali perangkat peraturan perundang- undangan di bidang KI , yaitu Undang – undang Hak Cipta (6/1982 jo 7/1987), Undang- undang Paten (6/1989), dan Undang- undang Merek (19/1992). Pada tahun 2000, disahkan Undang- undang 29/2000 Perlindungan Varietas Tanaman, Undang- undang 30/ 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang- undang 31/2000 tentang Desain Industri, dan Undang- undang 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIP, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang- undang 14/ 2001 tentang Paten dan Undang- undang 15/ 2001 tentang Merek. Pertengahan 2002, pemerintah mengesahkan Undang- undang 19/2002 tentang Hak Cipta yang berlaku efektif satu tahun sejak diundangkan. Reformasi KI terus dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Terakhir Pemerintah dan DPR berhasil menerbitkan Undang- undang KI terbaru yaitu Undang- undang 28/2104 tentang Hak Cipta, Undang- undang 13/2016 tentang Paten dan Undang- undang 20/2016 tentang Merek.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian KI

Hak Atas Kekayaan Intelektual (KI) adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris *Intellectual Property Rights* (IPR). Menurut hemat Penulis, terjemahan ini sebenarnya kurang sesuai dan lebih tepat diterjemahkan sebagai “Hak Milik Intelektual”, sebagai lawan dari

---

<sup>29</sup> Ibid.,Hlm 23

<sup>30</sup> Ibid.,Hlm 23-24

“Hak Milik Kebendaan”. Namun karena istilah KI sudah membudaya di Indonesia, maka penulis lebih memilih istilah KI. KI adalah hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta/ Inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya- karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang teknologi. Karya- karya di bidang KI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ ilham/ hati nurani. KI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena KI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Para pencipta dan inovator KI memiliki Hak Eksklusif (hak istimewa) dimana mereka diberi kebebasan untuk memakai sendiri hasil karyanya atau melisensikan hak tersebut kepada pihak lain tanpa takut terkena Undang-undang Anti Monopoli. Selain Hak Eksklusif, KI mengenal adanya Hak Moral dimana nama Pencipta/ Inovator tetap melekat bersama hasil karyanya meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain. KI juga mengenal Hak Ekonomi dimana para Pencipta, Inovator, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari satu karya cipta atau hasil inovasi.<sup>31</sup>

KI adalah Hak privat dimana Pencipta/ Inovator bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian Hak Eksklusif kepada pelak KI (Pencipta, Inovator, Pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, agar orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan KI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga KI tetap mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem KI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik, sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau inovasi yang sama. Melalui dokumentasi KI yang baik, individu- individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya- karya intelektual yang khas dan baru, demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan kemajuan peradaban seluruh umat manusia.<sup>32</sup>

### **3. Ruang Lingkup HAKI**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (KI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Ruang Lingkup Hak Cipta meliputi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri (KI) adalah di bidang teknologi dan desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain- lain. Di sisi lain, Hak Kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas

---

<sup>31</sup> Ibid., Hlm 12

<sup>32</sup> Ibid., Hlm 12- 13

Tanaman. Dalam HAKI dikenal istilah “Pencipta” dan/atau “Inovator”. Istilah Pencipta digunakan di bidang Hak Cipta, sedang kan istilah Inovator digunakan di bidang Hak Kekayaan Industri. Perbedaan istilah Pencipta dan Inovator, dalam kacamata Hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru sudah dianggap sebagai “Pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka mewujudkan karya ciptanya ke dunia nyata, walaupun mereka tidak mendaftarkan hasil ciptaan tersebut ke Ditjen KI. Meskipun demikian pendaftaran Hak Cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian Hak Lisensi. Sebaliknya, seseorang yang menemukan sebuah teknologi baru disebut “Inovator” jika dia telah mendaftarkan Patennya ke Ditjen KI dan berhasil disetujui.<sup>33</sup>

Pengecualian terhadap Hak Kekayaan Industri yang berupa Rahasia Dagang. Rahasia Dagang tidak wajib didaftarkan kecuali jika hak tersebut akan dilisensikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, prinsip pendaftaran pertama *first to file* tidak diterapkan pada hak Rahasia Dagang, sebab Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis, asalkan pemilik hak tersebut terbukti mampu menjaga kerahasiaan inovasinya secara patut dan layak. KI berupa Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas :

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Sesuai dengan namanya, maka Hak Kekayaan Industri hanya diperuntukan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian. Penemuan teknologi baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat berupa “produk” maupun “proses”. Inovasi di bidang teknologi dan desain adalah prasyarat mutlak jika suatu negara atau perusahaan ingin meraih keunggulan di bidang ekonomi.<sup>34</sup>

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), meskipun tergolong Hak Kekayaan Industri, namun pengurusannya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya. Pengurusan Hak PVT ditangani oleh Kantor PVT atau Pusat PVT yang berada dibawah Kementerian Pertanian RI. Sedangkan pengurusan Hak Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, dan

---

<sup>33</sup> Ibid., Hlm 13

<sup>34</sup> Ibid., Hlm 14- 15

Rahasia Dagang ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada kementerian Hukum dan HAM. Penggolongan HAKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (KI), diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil inovasi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu Ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali Ciptaan tersebut itu muncul ke dunia nyata, meskipun Ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib didaftarkan, kecuali untuk keperluan pemberian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen KI dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, kecuali Rahasia Dagang) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karyanya ke instansi berwenang (Ditjen KI) dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first to file*, maka pemohon hak harus segera mendaftarkan karyanya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri juga diberi hak eksklusif (hak istimewa/ hak khusus) untuk secara bebas menggunakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal- hal tertentu negara masih melakukan pembatasan hak demi menjaga kepentingan umum.<sup>35</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual dari segi kepemilikan dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu :

- a. HAKI yang dapat dimiliki oleh privat (perorangan atau badan hukum)
- b. HAKI yang dapat dimiliki oleh komunitas (masyarakat lokal)
- c. HAKI yang dapat dimiliki oleh publik (seluruh masyarakat)

KI yang dapat dimiliki oleh privat (perorangan atau badan hukum) meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Hak Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT), perlindungan KI jenis ini diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum privat yang telah berhasil menciptakan atau menemukan hal- hal baru. Jadi hak milik KI jenis ini bersifat privat sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat tanpa seijin pihak yang memiliki hak tersebut. Adapun jenis KI yang dapat dimiliki oleh suatu komunitas (masyarakat lokal) yaitu Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Hak Indikasi Geografis (termasuk Indikasi Asal) adalah hak yang bersifat khas daerah tersebut. Hak indikasi Geografis (termasuk Indikasi Asal) hanya boleh diklaim sebagai milik masyarakat setempat.

---

<sup>35</sup> Ibid., Hlm 15- 16

Pasal 10 Undang- undang 19/2002 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara juga memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut, orang asing (WNA) harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Hal yang hampir sama juga diatur dalam Undang- undang Hak Cipta terbaru tahun 2014 yang menyatakan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan masyarakat pengembannya. Penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus memperhatikan nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>36</sup>

## **B. Prinsip First To File dalam Undang- undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek**

Pendaftaran merek di Indonesia paling penting ditentukan oleh Undang- undang bahwa merek harus didaftarkan. Selain sebagai alat bukti merek terdaftar pendaftaran merek juga sebagai dasar penolakan merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain barang atau jenis jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhan pada peredaran barang dan jasa. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan merek suatu merek terlebih dahulu adalah satu- satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Sistem Konstitutif ini menganut prinsip *first to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara Indonesia tidak memberikan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan terlebih dahulu terhadap pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Prinsip *first to file* ini pihak pertamalah yang mendaftarkan bukanlah pemakaian yang menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu adalah satu-satunya yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak.<sup>37</sup>

Tidak seperti halnya dengan sistem deklaratif yang banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, pada sistem konstitutif yaitu pihak pendaftar merek pertama dengan prinsip *first to file* dengan doktrin *in tempore, melior injure* bagi perlindungan merek yaitu :

---

<sup>36</sup> Ibid., Hlm 17

<sup>37</sup> Asmara and others.

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama dilindungi;
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran, pendaftaran satu- satunya alat bukti utama;
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.<sup>38</sup>

Hak merek dagang tercipta pertama kali karena pendaftarannya bukan pemakaian pertamanya karena menganut sistem konstitutif. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar umum merek untuk mendapatkan perlindungan. Jangka waktu penggunaan merek yaitu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang, beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum yang menggunakannya. Perlindungan merek terdaftar dapat dilihat dari kepastian hukum atas merek terdaftar tersebut, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, atau dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.

Pasal 1 angka 5 Undang- undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan 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.”*

Pasal 3 Undang- undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa :

*“ Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.*

Dalam ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam Undang- undang merek dan indikasi geografis diatas, menyebutkan bahwa perlindungan hukum hak atas merek, dilindungi serta diperoleh melalui proses pendaftaran yang didasari atas inisiatif pemilik merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Proses pendaftaran merek tersebut, pemilik merek memperoleh pengakuan dari negara terhadap haknya tersebut dalam bentuk sertifikat yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang dengan persyaratan tertentu.<sup>39</sup>

Pendaftaran merek suatu bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem konstitutif yang dianut menentukan bahwa hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang- undang apabila yang terdaftar.

---

<sup>38</sup> Devica Rully Masrur, ‘, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasar Rkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional’, *Lex Jurnalica*, 15 (2018).

<sup>39</sup> Asmara and others.

Pasal 1 ayat 8 Undang- undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa :

*“Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri”.*

Dapat dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan hanya dengan formalitas saja tetapi juga dilakukan berdasarkan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif yaitu dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang- undang tentang merek dan indikasi geografis. Pasal tersebut menjelaskan apakah merek diajukan oleh pemohon yang beritikad baik atau merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan merek ditolak pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat didaftarkan, dan apabila berdasarkan ketentuan tersebut merek yang didaftarkan ternyata memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, pendaftaran terhadap merek tersebut tidak akan dilakukan. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa oleh Direktorat Jenderal yaitu pejabat yang keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.

Pemeriksaan substantif melalui langkah- langkah yang harus ditempuh diantaranya :

1. Dalam hal memeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek.
2. Sebaliknya dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
3. Apabila suatu merek dinyatakan tidak dapat didaftarkan atau ditolak pendaftarannya dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerima surat pemberitahuan tentang ditolak atau tidak dapat didaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
4. Dalam hal permohonan atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, permohonan dianggap menerima hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak dapat didaftar atau ditolak sehingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan dan permohonan tersebut.
5. Sebaiknya dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksaan melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal permohonan itu diumumkan dalam berita resmi merek.

6. Dalam hal pemohon atau kuasanya yang menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksian melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.
7. Keputusan penolakan baik karena tidak ada keberatan atau tanggapan maupun karena tanggapannya tidak dapat diterima diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.
8. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.<sup>40</sup>

Ketentuan pemeriksaan substantif merek terdapat dalam Pasal 23 Undang- undang No 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis yaitu:

1. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksian yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek.
2. Segala keberatan dan/ atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksian substantif terhadap permohonan.
4. Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan pemeriksian substantif terhadap permohonan.
5. Pemeriksian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.
6. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksian substantif dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa.
7. Hasil pemeriksian substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksian substantif yang dilakukan oleh pemeriksa, dengan persetujuan menteri.
8. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.<sup>41</sup>

## **C. Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang

---

<sup>40</sup> Made Ayu Myleana KP, 'Penilaian Standar Pemeriksian Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek', *Kertha Wicara*, 10 (2021).

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm 8

dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya.<sup>42</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>43</sup> Agar lebih jelas mengenai pengertian merek menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Fandy Tjiptono, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.
- b. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.<sup>44</sup>

Pengertian Merek secara umum yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>45</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 3 (dua) dimensi dan/ 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid., 4-5

<sup>43</sup> MLA: "Kamus". KBBI Daring, 2016. Web. 1 Desember 2021

<sup>44</sup> Yustia and others.

<sup>45</sup> Yustia and others.

<sup>46</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis., Hlm

## 2. Kelas Barang

Pendaftaran Merek dagang di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kategori kelas barang dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL KELAS BARANG**

<b>Kelas Barang</b>	<b>Jenis Barang</b>
Kelas 1	Barang kimia yang digunakan dalam industri ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian hortikultura dan kehutanan : damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses; pupuk, komposisi pemadam kebakaran : sediaan-sediaan mengeraskan dan memateri : zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan : zat menyamakan : bahan perekat yang digunakan dalam industri.
Kelas 2	Kucing, pernis, lak; bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; bahan warna; bahan penyaring; damar yang belum di olah; logam dalam bentuk daun atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak untuk para airtis.
Kelas 3	Sediaan-sediaan untuk memutikan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak; sabun, wangi-wangian minyak sari, kosmetik, minyak rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.
Kelas 4	Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk memanfaatkan, mengikat dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu.
Kelas 5	Sediaan dan farmasi kedokteran hewan, ilmu kebersihan untuk keperluan medis; zat makana pantangan untuk diadaptasi untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan, makanan bayi; suplemen pantangan untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi; pembuat gigi buatan; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar.
Kelas 6	Logam biasa dan campurannya; logam bahan bangunan; bangunan di angkut dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel non-listrik dan kabel dari logam biasa; barang

	besi, benda-benda kecil dari hardware logam; pipa dan tabung dari logam; brankas; barang dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih.
Kelas 7	Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); Kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian yang dioperasikan secara manual; alat pengeram.
Kelas 8	Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur.
Kelas 9	Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, potret, kinematografi, timbangan, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat dan perkakas untuk melaksanakan, menukar menjelmakan, mengumpulkan, mengatur atau mengontrol listrik; perkakas untuk merekam transmisi atau reproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, cakram perekam, CD, DVD dan media rekam digital.
Kelas 10	Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah.
Kelas 11	Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasangan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara pembagian udara dan instalasi kesehatan.
Kelas 12	Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air.
Kelas 13	Senjata api; amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api.
Kelas 14	Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan; batu berharga; jam dan pesawat pengukur waktu.
Kelas 15	Alat-alat musik.
Kelas 16	Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan, alat menjilid buku; alat tulis menulis; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian, kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot) alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan

	plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); kartu main; huruf-huruf cetak; blok-blok cetak.
Kelas 17	Karet, getah pecah, getah, asbes, mika dan barang dari bahan-bahan itu dan tidak termasuk dalam kelas lain; plastik dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur, bahan-bahan yang di pakai untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung lentur bukan dari logam.
Kelas 18	Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; kulit binatang, kulit halus; koper dan tas, payung hujan, payu matahari dan tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana.
Kelas 19	Bzhzn bzngunzn (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan;aspal, pek dan bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam; monumen, bukan dari logam.
Kelas 20	Perabot rumah, kaca, bingkai; benda-benda(tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
Kelas 21	Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia); sisir dan bunga karang; sikat (kecuali kuas melukis); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; kulit besi untuk menggosok; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain.
Kelas 22	Tampar, tali, jala, renda, kere, kain terpal, layar, kantong, kurang (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan-bahan pengisi (kecuali dari karet atau plastik);serat kasar untuk pertennenan.
Kelas 23	Benang untuk tekstil.
Kelas 24	Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; spre dan taplak meja.
Kelas 25	Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
Kelas 26	Kerawang dan sulaman,pita dan tali sepatu; kancing, kancing

	tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum; bunga buatan.
Kelas 27	Permadani, tikar, lanoleum dan bahan-bahan lain yang di pakai sebagai alas lantai; alat-alat dinding (kecuali tenunan).
Kelas 28	Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan untuk pohon natal.
Kelas 29	Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; sari daging; buah-buahan serta sayur-sayuran yang di awetkan, dibekukan, dikeringkan dan di masak; jeli, sele, saus buah-buahan; telur, susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat di makan.
Kelas 30	Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue, dan kembang gula, es konsumsi; madu, sirup; ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostar, cuka, saos, rempah-rempah; es.
Kelas 31	Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas lain; hewan hidup; buah-buahan dan sayur-sayuran segar; benih-benih,tanaman dan bunga hidup; makana untuk , biji-bijian berkecambah untuk membuat bir.
Kelas 32	Bir, air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buah-buahn; sirop dan sediaan lain untuk membuat minuman.
Kelas 33	Minuman beralkohol (kecuali bir).
Kelas 34	Tembakau; barang-barang keperluan peroko; geretan.
Kelas 35	Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha;fungsi kantor.
Kelas 36	Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate.
Kelas 37	Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi.
Kelas 38	Telekomunikaai.
Kelas 39	Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan.
Kelas 40	Penanganan material.
Kelas 41	Pendidikan; penyediaan latihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kesenian.
Kelas 42	Jasa penelitian dan tehnologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan

	perangkat lunak komputer.
Kelas 43	Jasa untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara.
Kelas 44	Jasa medis; jasa kehewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, hortikultura dan hutan.
Kelas 45	Jasa hukum; jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu.

Sumber : <https://skm.dgip.go.id>

### 3. Persamaan Pada Pokoknya

Di Indonesia, atau secara terminologi “*persamaan pada pokoknya*” dapat dilihat pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada :

Pasal 21 ayat (1)

*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi Geografis terdaftar.*

Pasal 100 Ayat (2)

*Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>47</sup>*

Berdasarkan pasal- pasal tersebut, maka merek harus memiliki daya pembeda sebagai alasan relatif (*relative grounds*) ditolak atau diterimanya pendaftaran merek. Dalam hal ini, menurut teori hukum merek, daya pembeda dapat diuji ketika fase pendaftaran melalui prosedur keberatan, atau ketika jangka waktu perlindungan merek terdaftar melalui prosedur

<sup>47</sup>Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis., Hlm

pembatalan dalam uji keabsahan hak merek terdaftar atau ketika disinyalir ada tindak pidana merek.<sup>48</sup>

Secara terminologi “*persamaan pada pokoknya*” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai “*persamaan pada pokoknya*” dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luas dibanding doktrin *entries*. Dalam arti “*persamaan pada pokoknya*” dianggap terwujud apabila merek hampir mirip dengan merek orang lain yang didasarkan pada :

- a. Persamaan Bunyi, pada pokoknya yang timbul karena persamaan bunyi.
- b. Persamaan Arti, pada pokoknya yang timbul karena persamaan arti.
- c. Persamaan Tampilan, pada pokoknya yang timbul karena persamaan tampilan.<sup>49</sup>

#### **4. Pelanggaran Merek**

Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek. Sehingga jika seseorang ingin manfaat ekonomi dari suatu merek kepemilikan tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak merek tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum. Merek selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini sering tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang atau pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam industrial property yang mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek.

Pengertian pelanggaran merek menurut para ahli, yaitu :

- a. Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek – merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat

---

<sup>48</sup> Rahmi Jened. *Hukum Merek (Trademark) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm 182

merugikan masyarakat baik produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negara pun dirugikan.

- b. OK. Saidin, pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek – merek yang sudah terkenal di masyarakat tandap memikirkan hak – hak orang lain yang hak – haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal – hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Melihat dari definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan merek orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak perlu mempromosikan produk yang akan ditawarkan karena merek produk yang di tiru sudah terkenal oleh masyarakat luas dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kuwaitas dan mutunya sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan produsen sebagai pemilik merek asli merasa digunakan.<sup>50</sup>

Pada umumnya sesuai dengan prinsip hukum merek, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu :

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi.
- b. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan dan ddipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan dan untuk penuntutan pidana.
- c. Penurunan atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.<sup>51</sup>

## 5. Itikad Tidak Baik

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dapat menolak pendaftaran merek apabila dilakukan dengan adanya unsur itikad tidak baik, dalam penjelasan dari pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad tidak baik yaitu pemohon dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat untuk meniru atau mengikuti merek pihak

---

<sup>50</sup> Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, *Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E - Commerce)*. (Jakarta : Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020). Hal 80 - 81

<sup>51</sup> Ibid., Hlm 81 - 82

lain yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat merugikan pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Penerapan dari unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan dalam penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Itikad tidak baik merupakan salah satu alasan sebuah merek dapat ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, karena permintaan pendaftaran merek tersebut dilakukan tidak jujur dengan niat untuk meniru, menjiplak maupun memboncong merek yang sudah terkenal demi kepentingan usaha dan dapat merugikan pihak lain yang telah mendaftarkan mereknya. Selain itu, perbuatan ini dapat mengecoh para konsumen sehingga tidak sedikit para konsumen merasa tertipu dengan adanya merek palsu tersebut.

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek yaitu sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh pihak lain dengan meniru merek orang lain yang telah terdaftar sebelumnya. Apabila pelaku usaha lainnya menunjukkan itikad tidak baik saat pendaftaran merek harus ditolak pendaftarannya karena akan berdampak perbuata curang pada suatu usaha. Dalam prinsip pendaftaran merek di Indonesia, tidak dibenarkan adanya suatu perbuatan curang yang menggunakan merek orang lain dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendafran merek dapat diklasifikasi sebagai berikut ;

- a. Perbuatan meniru merek yang terlebih dahulu sudah ada dan merek tersebut sudah mempunyai nama baik di kalangan konsumen
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kerugian pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya.
- c. Tindakan pendaftaran merek dagang dengan itikad tidak baik sudah tergolong kedalam perbuatan melawan hukum, karena di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi tidak diperbolehkan suatu merek di daftarkan dengan menggunakan itikad tidak baik.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ida Ayu Made Rizky Dewinta, Ni Luh Gede Astariyani. *Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik*. (Bali : Kertha Semaya, 2019). Hlm 6 – 8.

## **BAB III**

### **A. Profil Ditjen KI**

#### **1. Sejarah Ditjen KI**

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang KI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia ( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooi Raad yang berada di Belanda. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari HKI Nasional. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern system KI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang KI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang KI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang KI dan sosialisasi sistem KI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusul pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum

dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

## **2. Visi dan Misi Ditjen KI**

Visi merupakan suatu rangkaian yang memuat impian, tujuan, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan Misi adalah sebuah penjabaran apa yang dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan sebuah Visi. Maka dari itu Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah :

VISI :

"MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM".

MISI :

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undang yang berkualitas
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas

- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

### **3. Tugas dan Fungsi Ditjen KI**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>53</sup>

### **4. Jumlah Pendaftar Merek Selama 5 Tahun Terakhir**

Pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem konstitutif, dimana sistem ini lebih menjamin kepastian hukum dengan prinsip *first to file*. Pendaftaran merek secara tahapan dalam membedakan boleh atau tidaknya merek tersebut didaftarkan secara kasat mata yang dilihat secara visual dan secara pengucapan huruf ada kemiripan atau tidak. Pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilihat dari jenis barang yang

---

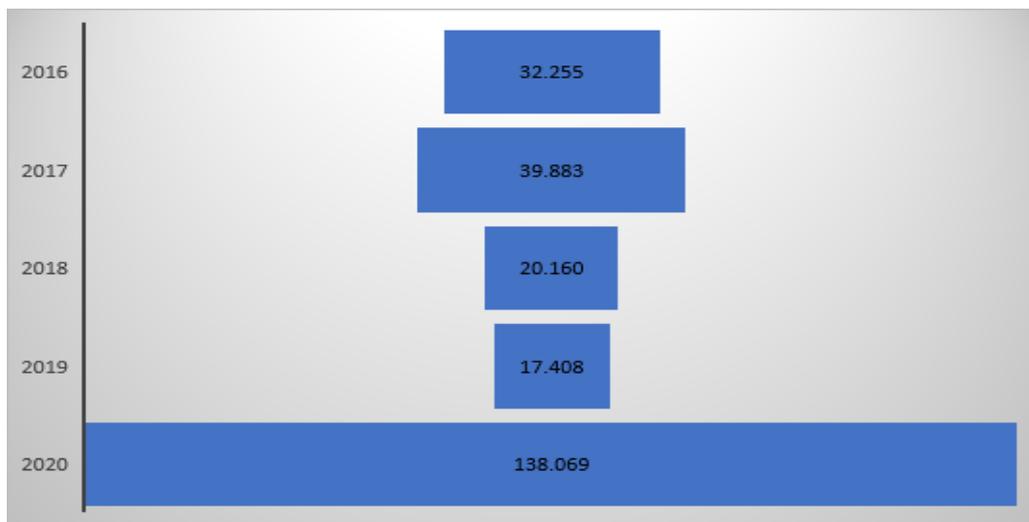
<sup>53</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id> (Diakses pada 06 Juli 2022, Pukul 19.12 WIB)

didaftarkan bukan dari kelas merek. Masyarakat Indonesia dapat mendaftarkan merek dagangnya dapat melihat website <https://pdki-indonesia.dgip.go.id> yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat Indonesia. Berikut adalah tabel pendaftar merek selama 5 Tahun terakhir :

### **PERMOHONAN MEREK**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Permohonan Merek</b>
1	2016	32.255
2	2017	39.883
3	2018	20.160
4	2019	17.408
5	2020	138.069
<b>Jumlah</b>		<b>247.775</b>

### **Grafik Permohonan Merek 2016 - 2020**



Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Dapat dilihat dari grafik diatas jumlah permohonan merek yang meminta permohonan pendaftaran merek pada tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan pada tahun

2016 pemohon mencapai 32.255 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 39.883, tetapi pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan dari 39. 883 menjadi 20.160 pemohon. Pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 17.408 pemohon. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan secara drastis menjadi 138.069 pemohon.

## 5. Contoh Surat Permohonan Merek

---

### **SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK**

Merek : FRESH FARM



Yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek oleh:

Nama Pemohon : PT. MITRA GAIA COMODUS

Alamat : GREEN SEDAYU BIZPARK CAKUNG BLOK GS 6 NO. 118 & 120, JL. CAKUNG CILINCING TIMUR RAYA KM.  
2

Dengan ini menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik pemohon dan tidak meniru merek milik pihak lain.

Jakarta, 22 September 2021



PT. MITRA GAIA COMODUS

## **B. Profil Pengadilan Niaga Semarang**

### **1. Sejarah Pengadilan Niaga Semarang**

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (KI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa beberapa pembaruan, sebagai contoh adanya standar waktu penyelesaian perkara dan diperkenalkannya hakim Ad Hoc.

Pengadilan Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang memberikan kewenangan bagi hakimnya untuk mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan. Selebihnya, karena Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Niaga. Namun, hakim yang menangani perkara niaga merupakan Hakim Karir yang khusus ditunjuk atau ditugaskan untuk itu. 5 dari 20 hakim karir di Pengadilan Negeri Semarang telah ditunjuk khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2007.

### **2. Visi dan Misi Pengadilan Niaga Semarang**

Visi merupakan suatu rangkaian yang memuat impian, tujuan, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan Misi adalah sebuah penjabaran apa yang dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan sebuah Visi. Dari pengertian Visi dan Misi diatas bahwa Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang adalah :

VISI :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG YANG AGUNG”

MISI :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.<sup>54</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Niaga Semarang**

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara- perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara- perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>55</sup> Kedudukan Pengadilan Niaga di Indonesia merupakan Pengadilan Khusus untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang Perniagaan. Sebagai bagian dari Pengadilan Umum, pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang perniagaan seperti perkara- perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, KI dan perkara perniagaan lainnya.

### **4. Wilayah Yurisdiksi**

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Niaga Semarang yaitu meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 32,800,69 Km atau sekitar 28,94 % dari luas pulau jawa. Provinsi ini berbatasan dengan provinsi Jawa Barat sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA, "Wilayah Hukum Pembentukan Pengadilan" <https://pn-semarang.go.id/web/wilayah-kerja/>. (Diakses pada Rabu, 06 Juli 2022, Pukul 12.52 WIB)

<sup>55</sup> Linda Firdawanty, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." (ASAS 5.1, 2013)

<sup>56</sup> Jawa Tengah- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas" [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Tengah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah) . (Diakses pada Rabu, 06 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB)

## 1. Provinsi Jawa Tengah



## 2. Daerah Istimewa Yogyakarta



Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.842,8 kilometer persegi atau 0,17%, daerah Istimewa Yogyakarta terletak di antara 7.33-8.12 Lintang Selatan dan 110.00-110.50 Bujur Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta>. (Diakses pada Rabu 06 juli 2022, Pukul 14.45 WIB)

## 5. Jumlah Sengketa Merek Selama 5 Tahun Terakhir

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang mempunyai kekuasaan memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan yang didirikan dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga Semarang yang didirikan dalam lingkungan peradilan umum Pengadilan Negeri Semarang termasuk kedalam lingkungan peradilan khusus yang mempunyai wewenang menerima dan memutus perkara- perkara yang bersifat khusus maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Niaga Semarang yaitu provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>58</sup>

Faktor penyebab banyaknya gugatan sengketa merek yang masuk ke Pengadilan Niaga Semarang yaitu persamaan merek bahwa merek yang sudah terkenal tersebut merasa dirugikan seperti halnya merek yang hampir memiliki kemiripan yang dapat mengecoh konsumen yang tidak bisa menilai dari kemasan luarnya saja. Berdasarkan kasus sengketa merek yang masuk ke Pengadilan Niaga Semarang kebanyakan adalah kasus antara badan hukum seperti halnya Perseroan Terbatas, dan Perseroan Komanditer.

Berikut adalah tabel perkara sengketa merek di Pengadilan Niaga Semarang dari tahun 2017 – 2021 :

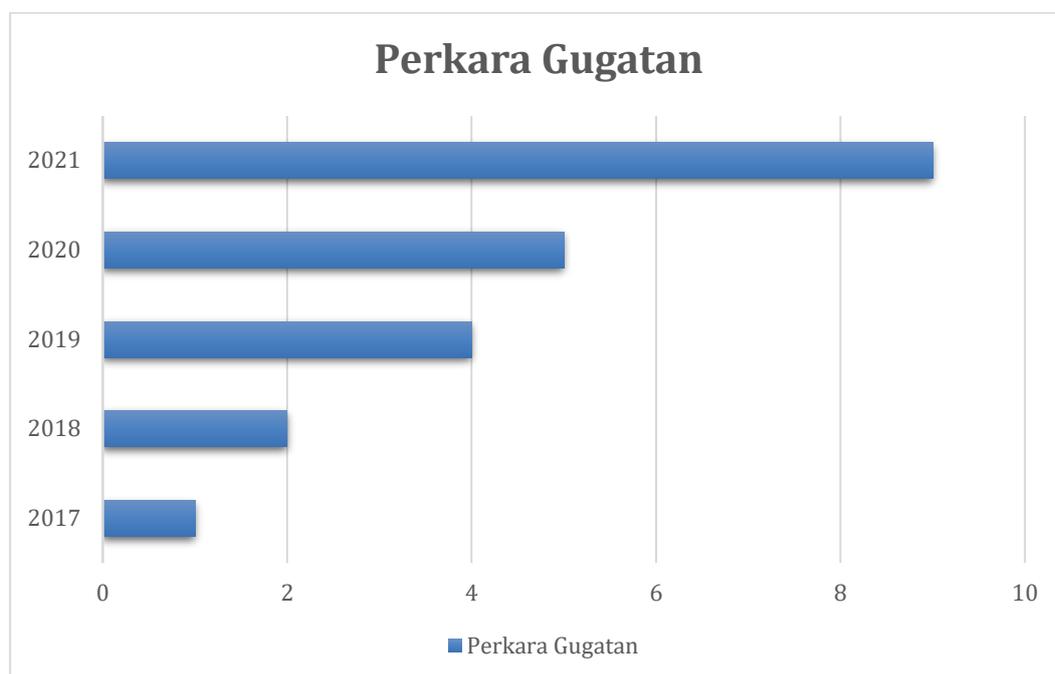
### PERKARA SENKETA MEREK

No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah perkara Ditolak
1	2017	1	0
2	2018	2	0
3	2019	4	0
4	2020	5	0
5	2021	9	0
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>	<b>0</b>

---

<sup>58</sup> Tata Wijayanta, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2010), hlm. 334-335

**Grafik Perkara Gugatan di Pengadilan Niaga Semarang  
Tahun 2017- 2021**



Dapat dilihat dari grafik diatas jumlah perkara gugatan sengketa merek yang diterima serta diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dari tahun 2017 – 2021 mengalami kenaikan dari tahun pertahun. Pada tahun 2017 hanya ada 1 perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang, pada tahun 2018 terdapat 2 perkara, pada tahun 2019 terdapat kenaikan menjadi 4 perkara dan pada tahun 2020 terdapat 5 perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang. Tidak diduga pada tahun 2021 mengalami kenaikan secara drastis yaitu 9 perkara.

Dari data grafik diatas bahwa dari perkara 5 tahun terakhir dari 2017- 2021 mengalami kenaikan. Berikut contoh perkara sengketa merek yang masuk ke Pengadilan Niaga Semarang :

No	Tahun	Nomor Perkara	Keputusan	Putusan Hakim
1	2017	2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Niaga Smg	Tidak Dapat Diterima	<p>a. Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan IV mengenai Gugatan Prematur.</p> <p>b. Dalam Pokok Perkara                      1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak</p>

				<p>Dapat Diterima</p> <p>2. Menghukum</p> <p>Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 4.219.000. (Empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah ).</p>
2	2018	1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Smg	Dikabulkan Sebagian	<p>Majelis hakim menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Menyatakan menurut hukum Tn. Hadi Subroto sebagai pemakai pertama logo dan merek “KERBAU JAYA”. Menyatakan logo dan merek milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan tidak sah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Menurut hukum tergugat telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 2a Undang-undang No, 15 Tahun 2001. Menyatakan batal dan hapus logo dan merek milik tergugat. Memerintahkan Ditjen HKI untuk menghapus logo dan merek milik Tergugat. Menyatakan merek “KERBAU JAYA” milik</p>

				<p>penggugat di Ditjen HKI pada kelas 34 secara SAH. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,-.</p> <p>Dalam reconpensi majelis hakim menolak gugatan penggugat reconpensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya. Dalam konpensi dan reconpensi menghukum penggugat/tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.964.600,-.</p>
3	2019	6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Smg	Dikabulkan Sebagian	<p>Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat. Dalam pokok perkara majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik sertifikat yang sah merek "DAUN + LUKISAN" di Indonesia. menyatakan sertifikat milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya milik penggugat. Menyatakan merek milik tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik. Membatalkan sertifikat milik tergugat. Memerintahkan</p>

				panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan ke Ditjen HKI. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam reconpensi majelis hakim menolak gugatan penggugat reconvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan reconvensi menghukum tergugat konvensi/penggugat reconvensi untuk membayar perkara sejumlah Rp. 673.000,-.
4	2020	3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg	Dikabulkan	Dalam eksepsi Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat adalah pemohon yang beritikad tidak baik. Membatalkan merek "TWIN FISH" ke Ditjen HKI serta mencoret merek tersebut dalam sertifikat merek Kementerian Hukum dan HAM. Dalam reconpensi menolak gugatan penggugat reconpensi. Dalam konvensi dan reconpensi majelis hakim menghukum tergugat

				<p>konpensi/ penggugat rekonpensi untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.186.000,-.</p>
5	2021	5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Smg	Dikabulkan Sebagian	<p>Dalam eksepsi Majelis Hakim menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa penggugat salah pihak yang berkepentingan untuk membatalkan merek "WAFFELICIOUS" milik tergugat. Menyatakan tergugat adalah pemohon yang beritikad tidak baik. Menyatakan batal merek "WAFFELICIOUS" untuk kelas 35,45,43. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan taat menjalankan putusan ini. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam konpensi dan rekonpensi menghukum tergugat konpensi/ penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 549.500,-.</p>

## C. Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tentang merek Crystal X

### 1. Identitas para pihak

#### a. Penggugat

PT. NATURAL NUSANTARA, yang beralamat Jl. Ring Road Barat No. 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

#### b. Tergugat

SUDIRMAN, selaku Direktur/Pesero Pengurus dari CV. CRYSTAL X beralamat di Gendingsari Semur, RT. 009 RW. 015, Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Yogyakarta.

#### c. Turut Tergugat I

DAHA YULI SAMOSIR, selaku Direktur dari CV. Indo Raya Utama beralamat di Tungkak Pakel UH 5 / 434, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta.

#### d. Turut Tergugat II

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan.

### 2. Duduk perkara

*Fundamentum petendi* adalah dalil- dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan. *Fundamentum petendi* terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa.
- b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya.<sup>59</sup>

Penggugat telah mendaftarkan gugatannya yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya, pada tanggal 25 Mei 2018 mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dicatat dalam register perkara Niaga 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, telah mengajukan gugatan pembatalan merek CRYSTAL-X pada Kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor: IDM000519892 atas nama CV. CRYSTAL X.

PT. Natural Nusantara dan Cv. Indo raya menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran produk PT Natural Nusantara bertugas memasarkan dan Cv. Indo raya memproduksi produk pada tanggal 4 Januari 2010, bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 PT. Nasa mendaftarkan produknya ke Ditjen HKI pada kelas 10 “segala macam produk terapi kesehatan”, yang diberi merek Crystal X. Pada tanggal 4 Desember 2012 adanya indikasi

---

<sup>59</sup> Yulia, *Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018).

pemalsuan produk Crystal X, dan PT. Natural Nusantara melaporkan kepada kepolisian DIY. Pihak kepolisian menyelidiki akhirnya ditemukan Sudirman yang memalsukan produk tersebut yang notabennya dari Cv. Indo raya. Pihak kepolisian daerah DIY menghentikan penyelidikan dengan mengeluarkan SP3, karena sertifikat merek milik penggugat masuk pada jenis barang kelas 10 sedangkan pemalsuan oleh tergugat pada jenis barang kelas 3. Tergugat yang bernama Sudirman bersama rekannya menandatangani akta yang dibuat di hadapan notaris di Sleman yang berisi “ bahwa tergugat mengakui telah melakukan pelanggaran atas hak merek milik penggugat dan berjanji tidak akan menjual dan mengedarkan barang dengan menggunakan merek Crystal X”.

Pada tanggal 26 Februari 2013 Tergugat mendirikan perseroan komanditer di hadapan notaris dan 28 Februari 2013 Tergugat secara diam- diam mendaftarkan merek Crystal X pada kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” kepada Ditjen KI dengan nomor pendaftaran IDM000519892. Pada 21 Maret 2013 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “Natural Crystal X For Woman” pada kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” kepada Ditjen KI dengan nomor pendaftaran 0022013012993. Bahwa permohonan tersebut ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek Crystal X milik tergugat yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan merek Crystal X pada kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” telah jelas Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan adanya fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Tergugat mengetahui bahwa merek CRYSTAL-X milik Penggugat belum didaftarkan pada Kelas 3 dan memanfaatkan ketidaktahuan Penggugat tersebut dengan mendaftarkan merek CRYSTAL-X pada Kelas 3 untuk jenis barang “kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih” atas nama Tergugat;
- b. Disaat yang bersamaan Tergugat sebagai Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) yang sejak tahun 2010 hingga saat ini masih terikat kerjasama dengan Penggugat sejatinya mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemakai pertama merek CRYSTAL-X untuk produk sediaan pembersih yang diproduksi oleh CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat); dan
- c. Tergugat telah melanggar Pernyataan yang telah dibuatnya bersama Ny. Yeni Ervani sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Sri Peny Nugrohowati, S.H., Notaris di Sleman yang isinya pada pokoknya Sdr. Sudirman mengakui telah melakukan pelanggaran atas hak merek milik Penggugat dan berjanji tidak akan menjual dan mengedarkan barang dengan menggunakan merek CRYSTAL-X milik Penggugat.

Maka sudah sepatutnya merek Crystal X yang telah terdaftar atas nama Cv. Crystal X (Tergugat) dengan Nomor IDM000519892 dibatalkan dan dicoret dari daftar umum merek serta menerima permohonan merek Natural Crystal X For Woman pada kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” dengan Nomor pendaftaran D0022013012993.

### **3. Petitum**

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai yang sah atas merek CRYSTAL-X;
- c. Menyatakan merek CRYSTAL-X atas nama CV. Crystal X (Tergugat) dengan Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3, telah didaftarkan/ dimohonkan pendaftarannya dengan itikad tidak baik;
- d. Membatalkan merek CRYSTAL-X Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3 atas nama CV. Crystal X (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
- e. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek CRYSTAL-X Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3 atas nama CV. Crystal X (Tergugat) dari Daftar Umum Merek;
- f. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerima permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMAN pada Kelas 3, Nomor permohonan D0022013012993, tanggal permohonan 21 Maret 2013 yang diajukan atas nama Penggugat;
- g. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II mengajukan suatu upaya hukum;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### **4. Pertimbangan Hakim**

- a. Dalam kerjasama dan kepemilikan merek, dalam posita angka (2, 3, dan 4) intinya penggugat mendalilkan pada pokoknya pada tanggal 10 Januari 2010 menandatangani perjanjian antara CV. Indo Raya bertugas memproduksi dan PT. Natural Nusantara bertugas memberikan merek dan memasarkan. Kepemilikan merek PT. Natural Nusantara memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain.

- b. Kedudukan tergugat dalam CV. Indo Raya sebagai pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mengandungi segala kewajiban hutang – hutang dan beban dari perseroan dengan segala harta kekayaan.
- c. Keterangan saksi Sodikin dan saksi Sigit Triyono bahwa sudah cukup lama bekerjasama dengan PT. Natural Nusantara, saksi berperan sebagai distributor.
- d. Sejatinya benar bahwa tergugat memasarkan produk sediaan pembersih yang menggunakan merek yang sama milik penggugat dan menurut majelis melakukan kegiatan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat (unfair competition).
- e. Diperoleh fakta bahwa tergugat mendirikan CV. Crystal X beberapa saat setelah dikeluarkan pemberhentian penyidikan dan selanjutnya mendaftarkan merek dagang yang sama dengan milik penggugat yang hanya dibedakan penggunaan kelasnya saja yaitu kelas 10 milik penggugat dan kelas 3 milik tergugat.
- f. Untuk menghindari adanya peniruan terhadap merek penggugat maka penggugat mengajukan pendaftaran pada tanggal 21 Maret 2013 pada kelas 3 sediaan pembersih.
- g. Penggugat sebagai pemilik merek Crystal – X terdaftar IDM000245253 untuk kelas 10 mempunyai ketentuan hak eksklusif untuk mempertahankan hak milik dari setiap gangguan pihak lain.
- h. Dengan keseluruhan kronologi Majelis Hakim berpendapat bahwa merek yang didaftarkan tergugat atas dasar itikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) untuk itu pendaftaran merek batal demi hukum dan harus dicoret dari daftar buku merek.

## **5. Amar Putusan**

### **a. Dalam Kompensi**

#### **1) Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II

#### **2) Dalam Pokok Perkara**

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b) Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu satunya dan pemakai yang sah atas merek CRYSTAL X
- c) Menyatakan merek CRYSTAL X nomer 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun , dan sediaan wanita atas nama CV CRYSTAL X (Tergugat) telah didaftarkan / dimohonkan pendaftarannya dengan itikad tidak baik
- d) Menyatakan merek CRYSTAL X nomer 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun , dan sediaan wanita atas nama CV, CRYSTAL X (Tergugat) Batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya

- e) Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret pendaftaran Merek CRYSTAL X , nomor 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang Kosmetik, sabun dan sediaan wanita atas nama CV CRYSTAL X , dari daftar umum merek
- f) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

**b. Dalam Gugatan Rekonpensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpens.

**c. Dalam Gugatan Konpensi dan Dalam Gugatan Rekonpensi**

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.461.500,- ( Satu juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

## BAB IV

### IMPLEMENTASI PRINSIP FIRST TO FILE PADA PUTUSAN

#### NO.7/PDT.SUS-HKI/2018/PN SMG

#### A. Implementasi dan Hambatannya Penyelesaian Sengketa Merek di Ditjen KI Menggunakan Prinsip *First To File*

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas *first to file* dalam sistem pendaftaran mereknya. Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Merek, Indonesia menganut dua asas yaitu asas *first to file* (Konstitusi) dan *first to use* (Deklaratif). *First to File* merupakan suatu sistem pendaftaran merek konstitutif atau konstitusi yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, merek akan terlindungi apabila telah melakukan permohonan pendaftaran ke pihak yang berwenang yaitu DJKI.<sup>60</sup>

Disisi lain sistem *First to file* dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Sehingga Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian<sup>61</sup>. Keuntungan dari diberlakukannya sistem pendaftaran merek secara first to file yaitu :

1. Apabila terjadi sengketa maka merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya.
2. Merek terdaftar telah memiliki bukti otentik yakni sertifikat yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
3. Merek yang telah diajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan langsung mendapat perlindungan hukum meskipun belum dikeluarkannya sertifikat.
4. Pengajuan permohonan pendaftaran merek akan mendapat prioritas dan diakui sebagai pemilik merek yang sah,

Salah satu perubahan dari revisi undang-undang Merek adalah terkait dengan kepastian hukum, yang pada awalnya undang-undang Merek menganut sistem deklaratif atau *first to use* yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan atau memakai merek terlebih dahulu

---

<sup>60</sup> Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomu Daam Era Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Sebelas Maret University Press, 2005).

<sup>61</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2004).

tetapi hal ini kurang menjamin kepastian hukum, dan dapat menimbulkan persoalan atau kesulitan jika terjadi sengketa.<sup>62</sup> Sedangkan sistem konstitutif (*first to file*) lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif yang dimana sistem konstitutif atau *first to file* memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dengan itikad baik mendaftarkan mereknya ke kantor pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>63</sup>

Sistem deklaratif dengan prinsip *first to use* dalam hal kepemilikan merek, lebih menitik beratkan pada pemakai pertama *first to use*, sehingga siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek, adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.<sup>64</sup> Berbanding terbalik dengan halnya prinsip *first to file* dimana pendaftaran merek merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan mendapat perlindungan hukum. Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara online di website <http://simpaki.dgip.go.id/> yang sudah dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 undang-undang merek No. 20 Tahun 2016, bunyi pasal tersebut yaitu :

*“permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon dan kuasanya kepada menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa indonesia”.*

Setelah melakukan pendaftaran secara lengkap langkah selanjutnya yaitu pengumuman dan diumumkan selama dua bulan, dalam masa pengumuman tersebut terdapat keberatan (sanggahan) dari pihak ketiga. Undang - undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur apa yang dimaksud dengan keberatan dan sanggahan pada Pasal 16 yaitu :<sup>65</sup>

1. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
3. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

---

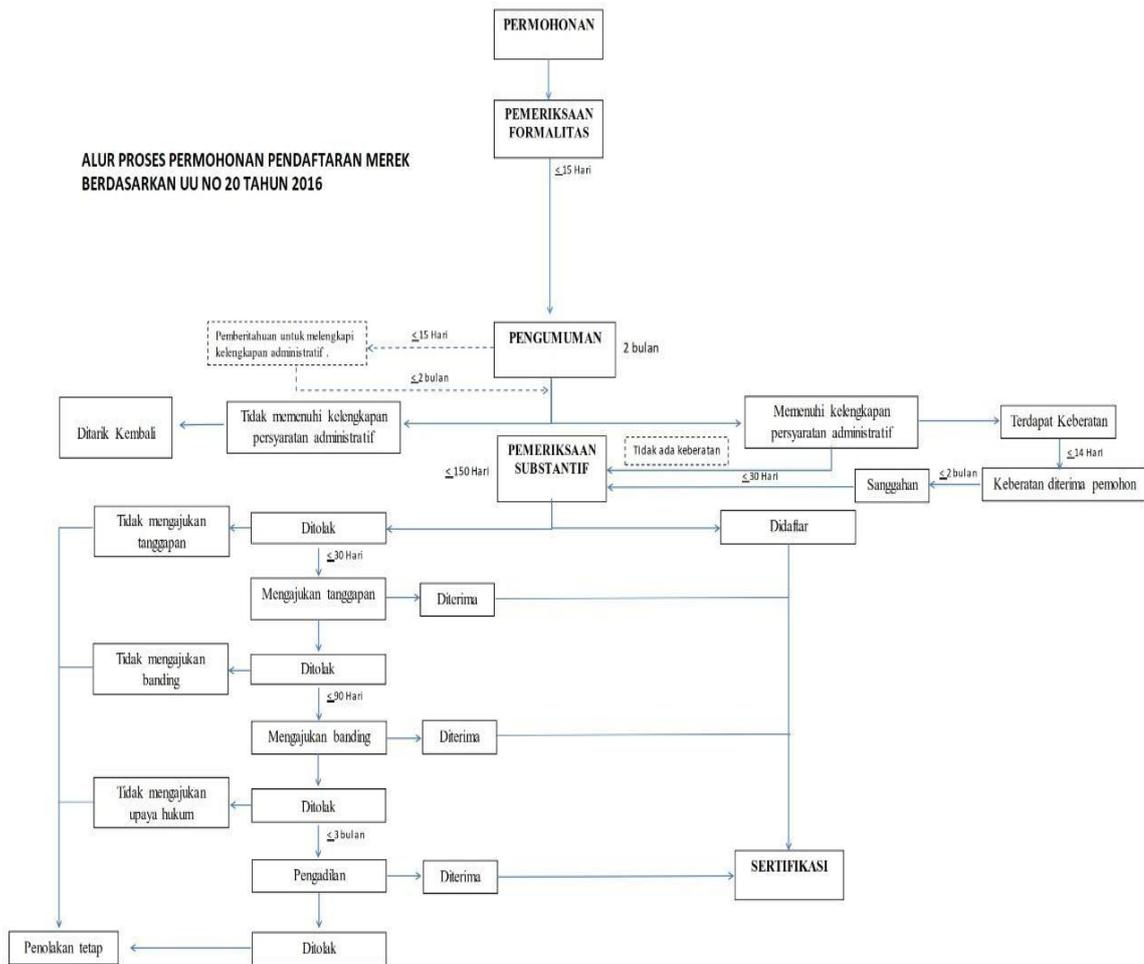
<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, LN. No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490, Penjelasan Umum.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Asmara and others.

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Analis Hukum Kanwil KemenkumHam Jawa Tengah pada 24 Agustus 2022

Berikut alur proses pendaftaran merek berdasarkan Undang- undang No. 20 Tahun 2016 :



Sumber : [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Suatu Merek terlebih dahulu harus didaftarkan, agar memperoleh hak eksklusif seperti yang disebutkan diatas, dengan cara memenuhi beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut :

- a. Pemohon harus beritikad baik
- b. Merek yang akan didaftarkan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan
- c. Tidak deskriptif dan tidak menggunakan kata umum dalam masyarakat

Tujuan dari penerapan *first to file* ini agar para pemilik merek dapat memperoleh kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum terhadap hak atas mereknya. Berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, asas *first to file* atau yang dikenal dengan sistem konstitutif, pihak pemilik merek berhak atas penggunaan merek tersebut dan pihak lain dilarang untuk melakukan pendomplengan ataupun pencurian merek yang telah terdaftar itu. Jika pemilik merek tidak segera mendaftarkan mereknya, maka tidak salah jika merek tersebut bisa diakui orang lain yang lebih dulu

mendaftarkan mereknya, sehingga akan menimbulkan adanya suatu sengketa atau perebutan merek.<sup>66</sup>

Sehingga untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan prinsip *First to file* sendiri dilakukan dengan cara yaitu dengan melihat Sistem pendaftar konstitutif disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama karena tidak semua merek dapat didaftarkan. Keuntungan dari merek yang terdaftar bila dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan apabila terjadi sengketa adalah merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dengan adanya sertifikat tersebut dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut sedangkan pada merek yang tidak terdaftar si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama karena tidak terdapat surat-surat yang diajukan sebagai bukti otentik di dalam pemeriksaan di pengadilan.

Penerapan prinsip *first to file* didalam pendaftaran merek di Indonesia sudah efektif, karena lebih menjamin kepastian hukum yang ada di negara Indonesia ini yang menggunakan sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*.<sup>67</sup> Tetapi melihat bahwa memang sistem *first to file* sebenarnya membuka peluang timbulnya pembajakan suatu merek terutama sekali merek dagang yang dimiliki pihak dalam negeri maupun asing. Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftaran pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut, sebab pendaftar inilah yang secara riil menggunakan barang tersebut. Dalam hal demikian, pendaftar kemudian (notabene pengguna merek sebenarnya) harus melakukan penyelesaian dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian. Hal-hal seperti ini yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendaftaran konstitutif.

Seperti Halnya dengan kasus pendaftaran merek yang sama tetapi hanya dibedakan dalam kelas mereknya saja yang sering terjadi dalam permasalahan sengketa merek di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menyeleksi adanya persamaan merek yaitu dengan dilihat secara visual apakah ada kemiripan atau tidak dan dilihat secara pengucapan huruf. Karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyeleksi merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak dilihat dari jenis barang bukan kelas merek. Seperti merek “ BUNGA” di

---

<sup>66</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006).

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Analis Hukum Kanwil KemenkumHam Jawa

Tengah pada 24 Agustus 2022

daftarkan pada jenis barang bahan parfum, parfum dan toko parfum tersebut otomatis ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena dapat mengecoh konsumen.<sup>68</sup>

Persamaan merek tetapi merek tersebut tidak terkenal boleh mendaftarkan dengan jenis barang yang berbeda tetapi dengan merek yang sama yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek sudah dijelaskan bahwa :

*“penolakan permohonan dilakukan berdasarkan merek terkenal barang dan/atau jasa tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu”*.

Kategori merek terkenal terdapat dalam Permenkumham No.67 Tahun 2016 terdapat kategori merek terkenal :

1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat
4. Jangkauan daerah penggunaan merek
5. Jangkauan waktu penggunaan merek
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum dibidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.<sup>69</sup>

Merek produk akan mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan didalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif atas merek agar mempermudah pemberian

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Analis Hukum Kanwil KemenkumHam Jawa Tengah pada 24 Agustus 2022

<sup>69</sup>Ibid

jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut. Adapun yang dimaksudkan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi<sup>70</sup> :

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), yaitu hukum atau undang-undang memberikan hak tersendiri kepada para pemilik merek, dimana hak yang dimaksudkan terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dari pihak lain.
2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*), yaitu siapapun dilarang meniru, memakai serta mempergunakan suatu merek dalam perdagangan barang atau jasa tanpa seizin dari pemilik merek tersebut.
3. Memberikan hak paling unggul (*superior right*), yaitu hak yang diberikan doktrin hak paling unggul kepada produsen pertama, sehingga pemegang hak khusus atas suatu merek akan menjadi unggul dari merek orang lain untuk mendapatkan perlindungan.

Sedangkan Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik merek produk jika sudah didaftarkan meliputi sebagai berikut<sup>71</sup> :

1. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
  - 1) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label, maupun gambar dalam hal surat menyurat pada barang ataupun jasa, pada kemasan dalam advertensi maupun promosi.
  - 2) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek meliputi goodwill atau well known, reputasi tinggi, indikasi sumber asal atau geografis, sentuhan kultural maupun sentuhan keakraban.
2. Melindungi hak eksklusif menggunakan merek sebagai alat eksploitasi yang memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
  - 1) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional maupun global.
  - 2) Menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli atau spekulasi untuk menaikkan harga.
  - 3) Menyuplai barang.
  - 4) Mengekspor barang.
3. Melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas yang dilakukan dengan prinsip persaingan bebas, jujur serta sehat.
4. Melindungi pengalihan atau transfer dalam bentuk:
  - 1) Transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris.
  - 2) Transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang meliputi menjual, mengagungkan serta menghibahkan.

---

<sup>70</sup> Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT Dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

<sup>71</sup> Rizka Aprilia and Zulfikar Jayakusuma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Pada Perusahaan Startup Digital Yang Tidak Mendaftarkan Merek Dagang Di Bandung', *Online Mahasiswa*, 2019.

- 3) Memberikan izin kepada orang lain atau badan hukum untuk mempergunakan merek dengan menggunakan perjanjian lisensi.

Penyelesaian Sengketa Merek sendiri diatur dalam Pasal 93 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>72</sup> Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik<sup>73</sup>. Terdapat dalam penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang- undang No. 20 Tahun 2016 “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”. Untuk menentukan itikad tidak baik itu sangat sulit, karena yang mengetahui bahwa pendaftar beritikad tidak baik itu hanya seseorang dirinya sendiri yang ingin mendaftarkan merek dagangnya. Dalam hal ini membatalkan merek harus dengan jangka waktu 5 tahun sejak terdaftar tetapi dengan itikad tidak baik maka pembatalan merek tidak ada jangka waktunya.<sup>74</sup>

Indonesia menganut sistem *first to file* yaitu dimana pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran hak merek mendapat prioritas untuk terlebih dahulu dalam pendaftaran Hak merek maka akan mendapatkan Hak eksklusif atas mereknya dan mendapat perlindungan hukum. *First to file* merupakan sebuah prinsip yang konkrit atau dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan bukti fisik dan sudah dilindungi atau dipertanggungjawabkan melalui badan hukum, dan juga sudah diatur dalam undang-undang, sehingga dalam penyelesaian sengketa merek produknya, dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan jika adanya pengetahuan yang baik terkait prinsip *first to file*.

Prinsip *first to file* di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2016, namun realitanya masih terdapat hambatan ketika Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menggunakan artificial intelligence Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Artificial intelligence Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak bisa mendeteksi adanya

---

<sup>72</sup> Risa Amrikasari, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mekanisme-penyelesaian-sengketakekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

<sup>73</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Jakarta: Grasindo, 2018), h. 124.

<sup>74</sup>Wawancara dengan bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Analis Hukum Kanwil KemenkumHam Jawa Tengah pada 24 Agustus 2022

merek yang sama di kelas merek yang berdeda.<sup>75</sup> Seperti kasus persamaan merek Crystal X pada kasus ini, karena kasus ini merek yang di daftarkan sama persis hanya dibedakan dalam kelas mereknya saja. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Pengajuan Permohonan	Pemilik
Crystal- X	IDM000245253	10	11 Juni 2008	PT. Natural Nusantara
Crystal-X	IDM000519892	3	28 Februari 2013	CV. Crystal-X
Natural Crystal-X For Woman	-	3	21 Maret 2013	PT. Natural Nusantara

Untuk itu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual harus lebih teliti dalam pemeriksaan substantif pada pendaftaran merek, agar tidak terjadi sengketa persamaan merek dagang seperti pada kasus merek Crystal X ini.

## **B. Implementasi dan Hambatannya Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Semarang Menggunakan Prinsip *First To File***

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yang didalamnya menganut prinsip *first to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran sebuah merek tersebut, dalam hal ini negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu. Disisi lain prinsip *first to file* dapat diartikan bahwa pendaftar suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Sehingga suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun sekali. Hal ini ingin menggunakan sendiri

---

<sup>75</sup> Ibid

merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui perjanjian.<sup>76</sup>

Permasalahan merek yang sering terjadi di Indonesia yaitu terjadi pelanggaran hak atas merek yang dimiliki seseorang atau perusahaan merek dagang tersebut memiliki kemiripan pada pokoknya. Faktor penyebab terjadinya sengketa merek dagang di Pengadilan Niaga Semarang yaitu bahwa adanya suatu merek terkenal yang merasa dirugikan maka dari itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang untuk meminta keadilan. Pada dasarnya merek dagang tersebut adanya kemiripan pada pokoknya sehingga konsumen tidak bisa membedakan merek yang asli dan tidak bisa meneliti barang dan kualitasnya. Dengan itu maka pemilik merek dagang mengajukan ke Pengadilan Niaga Semarang.<sup>77</sup>

Salah satu sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia adalah antara PT. Natural Nusantara merek dagang Crystal X dengan Sudirman pengurus CV. Crystal X. Perusahaan tersebut memproduksi External Intimate Hygiene (Sediaan Pembersih), yang diproduksi oleh dua perusahaan yaitu antara PT. Natural Nusantara dengan CV. Indo Raya. PT. Natural Nusantara didirikan menurut hukum Indonesia dengan akta pendirian No. 14 pada tanggal 14 September 2002, CV. Indo Raya dengan akta No. 01 yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Sri Redjeki Wulan Sari, S.H, notaris yang bertempat tinggal di Kulon Progo. Kedua perusahaan tersebut bekerja sama yang menandatangani perjanjian pada tanggal 4 Januari 2010, dengan pembagian tugasnya PT. Natural Nusantara bertugas memberikan merek, mengenalkan, dan memasarkan produk sedangkan CV. Indo Raya bertugas memproduksi, mengadakan, dan menyediakan produk.

Untuk menguatkan kedudukan produk tersebut PT. Natural Nusantara telah mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang dimohonkan pendaftarannya pada kelas 10 “segala macam produk terapi kesehatan” pada tanggal 11 Juni 2008 yang diberi merek Crystal X IDM000245253 dengan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 11 Juni 2008 sampai 11 Juni 2018. Kejadian sengketa ini berawal dari adanya indikasi pemalsuan produk dengan merek dagang Crystal X, kemudian PT. Natural Nusantara melaporkan adanya dugaan tersebut kepada kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2012. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan akhirnya ditemukan pelaku pemalsuan produk sediaan pembersih dengan merek Crystal X yaitu Sudirman dimana notabene merupakan pengurus dari CV. Indo Raya. Pada tanggal 8 Februari 2013 pihak kepolisian menghentikan penyidikan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan

---

<sup>76</sup> Angga Panggih Pangestu, ‘Pelaksanaan Prinsip First To File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah*, 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Analis Hukum Kanwil KemenkumHam Jawa Tengah pada 24 Agustus 2022

dikarenakan sertifikat milik PT. Natural Nusantara termasuk pada kelas 10 “segala macam produk terapi kesehatan” sedangkan pemalsuan yang dilakukan pada kelas 3 “kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih”.

Untuk menghindari adanya pelanggaran PT. Natural Nusantara mendaftarkan merek miliknya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) pada tanggal 21 Maret 2013 dengan merek dagang Natural Crystal X For Women pada kelas 3, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dengan alasan persamaan pada pokoknya dengan merek Crystal X yang telah terdaftar atas nama CV. Crystal X milik Sudirman. Bahwa Sudirman diketahui telah mendirikan CV. Crystal X pada 28 Februari 2013 dan secara diam- diam mendaftarkan merek Crystal X pada kelas 3 untuk jenis barang “kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih” dan tidak diketahui oleh PT. Natural Nusantara. Bahwa tindakan Sudirman tersebut yang telah mendaftarkan merek Crystal X yang awalnya milik PT. Natural Nusantara tersebut mempunyai itikad tidak baik. Berikut tabel persamaan baik secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur, dan bunyi ucapan dari Merek Crystal X milik PT. Natural Nusantara tersebut sama persis dengan Merek Crystal X milik CV. Crystal X (Sudirman).

Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Pengajuan Permohonan	Pemilik
Crystal- X	IDM000245253	10	11 Juni 2008	PT. Natural Nusantara
Crystal-X	IDM000519892	3	28 Februari 2013	CV. Crystal-X
Natural Crystal-X For Woman	–	3	21 Maret 2013	PT. Natural Nusantara

Suatu merek harus memiliki daya pembeda, untuk menghindari persamaan atau kemiripan dengan merek lain baik yang sudah terdaftar maupun yang sudah terkenal. Pada Pasal 21 Undang- undang No. 20 Tahun 2016, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Persamaan

tersebut diantaranya mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Maksud dari “Merek yang dimohonkan lebih dahulu” yaitu permohonan pendaftar merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengaturan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Hakim Pengadilan Niaga menilai bahwa penggunaan/ peniruan merek Crystal X milik tergugat secara kasat mata adalah sama persis milik penggugat (Bukti P2) sehingga para konsumen sulit/ tidak dapat membedakan mana produk Crystal X yang asli (milik penggugat) dengan barang tiruan yang dibuat oleh tergugat. Meskipun demikian para saksi yang telah lama memasarkan produk Crystal X milik penggugat, dan dapat juga membedakan dengan merek Crystal X milik tergugat atau tiruan tersebut. Perbedaannya tampak samping kemasan ada scanner, apabila dideteksi berwarna biru sedangkan yang tiruan berwarna hijau.

Pengertian persamaan pada pokoknya yang diuraikan dalam penjelasan ini sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*” yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut memiliki kemiripan atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat konsumen. Disamping teori- teori tersebut diatas, dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan yang lain, dikenal juga dua teori berikut ini :

1. *Teori holistic approach*

Menurut teori ini, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyinya artinya ejaannya ataupun dari tampilannya.

2. *Teori dominancy*

Untuk menentukan adanya persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.<sup>78</sup>

Pelanggaran merek dagang dengan meniru atau membuat kemiripan dengan merek yang lain dapat membingungkan tentang asal suatu barang. Hal yang dapat menimbulkan kekeliruan inilah yang menjadi konsep dasar persamaan pada pokoknya atas suatu merek dengan merek lain. Faktor persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lain dapat meliputi :

---

<sup>78</sup> Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek* (Malang: Setara Press, 2020).

- 1) Terdapat faktor identik (*identical*) atau kemiripan (*very nearly resembles*) yang sangat antara satu merek dengan merek lainnya yang meliputi kemiripan dengan segala hal, kemiripan atau identik mengenai bunyi, identik atau mirip dalam konotasi.
- 2) Mengandung persamaan asosiasi (*similar in the association*) atau persamaan gambaran, sehingga sulit bagi masyarakat konsumen membedakan antara merek yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi kebingungan yang nyata dan kemiripan menimbulkan penyesatan terhadap konsumen karena menimbulkan kepercayaan seolah-oleh barang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.<sup>79</sup>

Maka dari itu adanya “*persamaan pada pokoknya*” sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” dan “menyesatkan” orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan. Dalam merek dagang, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan. Secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang. Istilah itikad tidak baik ditemukan dalam bidang hukum privat. Adanya itikad tidak baik seringkali dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembatalan perjanjian. Pembagian itikad tidak baik secara subjektif dan objektif sebagaimana ditemukan oleh J.Satrio merupakan formulasi klasik yang berkaitan dengan ketidakjujuran, dalam perkembangan terutama dalam bidang bisnis itikad tidak baik juga dikaitkan dengan ketidakpatuhan. Sehingga disini konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan perbuatan yang berawal dari ketidak tulusan dan ketidakjujuran sehingga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum.<sup>80</sup>

Menurut Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 disebutkan “yang dimaksud dengan permohonan yang beritikad tidak baik adalah perbuatan yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat mengecoh atau menyesatkan konsumen”. Sehubungan dengan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli (Prof Dr Budi Santoso SH. MH) yang pada intinya berpendapat. Bahwa itikad tidak baik dapat dipandang dengan 2 sudut :

1. Sudut pemohon pendaftar merek : sepanjang terdapat indikasi adanya niat untuk meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain, untuk kepentingan usahanya, menimbulkan usaha tidak sehat, mengecoh menyesatkan konsumen.

---

<sup>79</sup> Ibid., Hlm. 96-97

<sup>80</sup> Mukti Fajar, ‘Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia’, *Hukum*, 2018.

2. Sudut merek yang didaftarkan : berdasarkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar atau merek pihak lain sudah dikenal oleh masyarakat hal ini diindikasikan dengan beberapa hal :
  - a. Penggunaan unsur dominan yang sama satu sama lain
  - b. Kesan keseluruhan dari merek tersebut sangat mirip
  - c. Penyesatan terhadap khalayak
  - d. Persamaan bunyi dan ucapan
  - e. Menimbulkan afiliasi atau produk dari produsen yang sama.

Permasalahan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek sudah seharusnya mendapatkan pengawasan oleh pemerintah. Peran pemerintah untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek dengan motif itikad tidak baik menjadi salah satu strategis, karena dimana akan dilakukan pengecekan atas pendaftaran merek untuk menentukan terbitnya sertifikat kepemilikan merek. Dimana pemegang sertifikat merek adalah bukti satu-satunya kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum. Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah Ditjen KI menjadi pintu pertama dan terakhir dari legalisasi kepemilikan merek.

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang juga bisa disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertama. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pemilik merek yang serupa yang terlebih dahulu mendaftarkan. Sedangkan sistem konstitutif adalah pihak yang berhak atas suatu merek yaitu pihak yang mendaftarkan mereknya . pihak pendaftar adalah pihak satu- satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya.<sup>81</sup> Kedua sistem ini memiliki perbedaan diantaranya :

1. Sistem konstitutif yaitu suatu sistem dimana pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek, tanpa pendaftaran negara tidak memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.
2. Sistem deklaratif yaitu suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang yang dapat membuktikan bahwa dialah

---

<sup>81</sup> Endang Purwaningsih. *Paten dan Merek*. (Malang: Setara Press. 2020)

pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek tersebut. Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan. Sistem ini dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan sistem konstitutif berdasarkan pendaftar pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum.<sup>82</sup>

Dengan Indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.<sup>83</sup>

Sistem pendaftaran merek di Indonesia pada Undang- undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan sistem konstitutif. Mengenai prosedur pendaftaran, permohonan pendaftaran merek bisa menggunakan cara biasa atau dengan hak prioritas. Berikut pendaftaran merek dalam Undang- undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Sutiyono Selaku Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 24 Mei 2022

<sup>83</sup> Ibid

6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.<sup>84</sup>
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perihal pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Penggugat yakni PT. Natural Nusantara, menurut pandangan peneliti sudah sesuai dengan prinsip *first to file*, karena sudah ada dalam aturan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang didalamnya menjelaskan bahwa "*Hak atas Merek diperoleh setelah merek merek tersebut terdaftar*" Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain itu Penggugat yakni PT. Natural Nusantara telah mendaftarkan Merek dengan nama "Crystal – X" pada tanggal 11 Juni 2008 hingga waktu perlindungan sampai tanggal 11 Juni 2018, dengan nomor pendaftaran IDM000245253, maka dari itu mendapatkan hak eksklusif atau hak prioritas terhadap Merek. Selain itu, dalam hal persyaratan dan pendaftaran merek, apabila semuanya sudah terpenuhi dan dari pihak pemerintah sertifikat merek kepada pemilik Merek, bahwa dari situ pemilik Merek yang bersangkutanlah yang berhak mendapatkan hak- hak eksklusif yang ada di dalam Undang- undang Merek yaitu Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak tersebut yaitu Hak untuk menggunakan dan mengizinkan orang lain menggunakan mereknya.

Hambatan dalam implementasi prinsip *first to file* dimana Hakim Pengadilan Niaga Semarang sangat keterbatasan waktu dalam penyelesaian sengketa karena hanya 60 hari masa penyelesaiannya. Karena dalam pengumpulan surat bukti maupun pemanggilan saksi sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuktian oleh Hakim Pengadilan Niaga Semarang.<sup>85</sup> Disisi lain kedua pihak sama – sama memiliki sertifikat merek yang mempunyai masa perlindungan 10 tahun tetapi Hakim Pengadilan Niaga menilai bahwa pemilik dan pemakai satu- satunya merek Crystal – X yaitu PT. Natural Nusantara karena sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan nomor pendaftaran IDM000245253. Terhadap hak milik merek Crystal – X milik CV. Crystal – X dianggap tidak sah oleh Hakim Pengadilan Niaga, dikarenakan hak milik terhadap merek tersebut didapatkan dengan cara yang tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya. CV. Crystal – X tersebut mendaftarkan mereknya pada 28 Februari 2013 dengan nomor pendaftaran IDM000519892 dimana pada tahun 2013 merek Crystal – X

---

<sup>84</sup> Ibid., Hlm. 65-66

<sup>85</sup>Wawancara dengan bapak Sutiyono Selaku Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 24 Mei 2022

milik PT. Natural Nusantara masih mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun. Menurut Majelis Hakim berdasarkan kronologi tersebut, bahwa pendaftaran merek Crystal – X dengan nomor pendaftaran IDM000519892 atas nama CV. Crystal- X milik tergugat dinyatakan batal demi hukum, maka konsekuensinya pendaftaran merek tersebut harus dicoret dari daftar buku merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Prinsip *first to file* dalam penyelesaian sengketa Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang Implementasi Prinsip First To File sebagai upaya penyelesaian sengketa merek dagang CRYSTAL X (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/ 2018/Pn Smg) dapat diambil kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Terkait Implementasi dalam penyelesaian sengketa merek dagang Crystal X pada Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg di Pengadilan Niaga Semarang, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sudah mengimplementasikan *prinsip first to file* sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Majelis Hakim memutuskan merek CRYSTAL X nomer 000519892 pada kelas tiga (3) yang didaftarkan oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum, karena pendaftaran yang dilakukan Tergugat dengan itikad tidak baik. Penggugat telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan mendapatkan perlindungan hukum, sesuai asas perlindungan merek yang diterapkan oleh negara Indonesia yakni menganut sistem Konstitutif dengan *prinsip first to file*. Sehingga konsekuensinya, pendaftaran merek Tergugat tersebut harus dicoret dari buku Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
2. Adapun Hambatan implementasi merek dagang CRYSTAL X pada Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg, di Pengadilan Niaga Semarang adalah kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan mempunyai masa perlindungan 10 tahun. Hal tersebut disebabkan karena pada saat melakukan seleksi pendaftaran merek, yakni pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, alat yang digunakan Ditjen KI atau disebut dengan *Artificial intelligence*, tidak bisa mendeteksi adanya merek yang sama, namun didaftarkan pula dalam kelas yang berbeda, seperti yang terjadi pada sengketa merek dagang Crystal X ini. Sehingga, perbuatan tersebut menyebabkan adanya kerugian, bagi Penggugat pihak yang telah mendaftarkan terlebih dahulu merek dagangnya di Ditjen KI.

#### **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha di Indonesia, harus menyadari betul tentang aturan prinsip *first to file* dengan sistem konstitutif yang berlaku di Indonesia. Sehingga tidak mendaftarkan merek yang sama dengan merek dagang milik orang lain yang sudah terdaftar karena pendaftaran merek yang sama akan berakibat adanya tindakan itikad tidak baik sehingga dibatalkan oleh Pengadilan.

2. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, untuk lebih teliti dalam pendaftaran merek agar menghindari persamaan merek yang sama tidak akan lolos dalam pemeriksaan substantif.
3. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, untuk lebih teliti dalam pendaftaran merek dan harus memperketat pemeriksaan substantif sehingga tidak adanya merek dagang yang sama seperti merek Crystal - X yang menimbulkan kasus sengketa merek Crystal- X ini.
4. Bagi para pihak yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga terkait dengan sengketa merek dagang harus melaksanakan amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Margono, Suyud. 2001. *Hak Kekayaan Intelektual: Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Novindo Pustaka Mandiri (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri).
- Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi. 2013 *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Mataram University Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, Sandi, Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Haryani, Ismi, dkk. 2017. *HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- MLA: "Kamus". KBI Daring, 2016. Web. 1 Desember 2021
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Wijayanta, Tata. 2010. *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*. Yogyakarta: Mimbar Hukum.
- DR. Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.
- Sulistiyono, Adi. 2016. *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi* .Jakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tim Lindsey et al. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar* Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo. 2016. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT Dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simangunsong. 2018. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Purwaningsih, Endang . 2020. *Paten dan Merek*. Malang: Setara Press.

### JURNAL :

- Ade Jermawinsyah Zebuah, 'Analisis Identitas Merek, Loyalitas Merek, Citra Merek, Dan Kepercayaan Merek Toyota', *Managemen Pemasaran*, 12 (2018)
- Angga Panggih Pangestu, 'Pelaksanaan Prinsip First To File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah*, 2022
- Aprilia, Rizka, And Zulfikar Jayakusuma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Pada Perusahaan Startup Digital Yang Tidak Mendaftarkan Merek Dagang Di Bandung', *Online Mahasiswa*, 2019
- Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, Provinsi Aceh, Sanusi Bintang, And Others, 'Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar ( Putusan Mari Nomor: 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016 ) Case Study Of The

- Application Of The Principles Of Registration First To File On Brand Cancellationcap Mawar ( Decision Mari Number : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016 ) (2019), 184–201
- David, David, Esther Lita Simamora, Petrus George Victory Sitompul, And Steven Steven, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Peniruan Merek Mawar + Logo’, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1.2 (2019), 172–79 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.201>>
- Devica Rully Masrur, ‘, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasa Rkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional’, *Lex Jurnalica*, 15 (2018)
- Gautama, Sudargo, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian Trips-Gatt Dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)
- Harsono Adisumarto, ‘Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek’, 1989
- Haryani, Ismi, *Haki Dan Warisan Budaya* (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2017)
- Huwaidy, Rendhy Fahmi, And Inayah, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Meek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)’ (Muhammadiyah Surakarta, 2019)
- Krisnaini Setyowati, Lubis, And Wibowo, ‘Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi’, 2005
- Made Ayu Myleana Kp, ‘Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek’, *Kertha Wicara*, 10 (2021)
- Margono, Suyud, *Hak Kekayaan Intelektual: Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Novindo Pustaka Mandiri* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001)
- Mukti Fajar, ‘Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia’, *Hukum*, 2018
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Putu Eka Sanjaya, And Dewa Gede Rudy, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia’, *Ilmu Hukum*, 2018
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2004)
- Siyoto, Sandi, And Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015)
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomu Daam Era Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Sebelas Maret University Press, 2005)
- Susanti, Dyah Ochtorina, And A’an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Susanto, Benedictus, Doddy Kridasaksana, And Efi Yulistiyowati, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Itikad Baik Dari Pemilik Merek Dengan Logo Yang Hampir Sama Dalam Putusan Nomor :6/Pdt.Sus-Hki/2019/Pn Smg’, *Jurnal Usm*, 2021 <<http://repository.usm.ac.id>>
- Swasty, Wirania, And Jiwa Utama, ‘Warna Sebagai Identitas Merek Pada Website’, 2016
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006)

- Wardani, Laksmi Kusuma, 'Fungsi, Makna Dan Simbol (Sebuah Kajian Teoritik)'
- Wirayuda, Ketut Bayu, Ketut Sudiatmaka, Dewa Gede, And Sudika Mangku, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Dikota Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.2 (2020), 145–55 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28844>>
- Yulia, *Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018)
- Yustia, Mieke, Ayu Ratna, Fakultas Hukum, And Universitas Tulang, 'Passing Off Dalam Pendaftaran Merek (Mieke Yustia Ayu Ratna Sari)', 224, 2014, 255–72
- Zulianto, Eko, 'Analisis Pengaruh Pengguna Tagline Dan Presepsi Konsumen Dalam Pembentukan Brand Awareness Suatu Produk', 2010
- Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, *Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E - Commerce)*. (Jakarta : Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020)
- Ida Ayu Made Rizky Dewinta, Ni Luh Gede Astariyani. *Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik*. (Bali : Kertha Semaya, 2019).

#### INTERNET :

- <https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah/> (diakses pada hari Senin 17 Januari 2021 Pukul 13.56 WIB)
- <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> (diakses pada hari Senin, 6 Desember 2021, pukul 11.51 WIB)
- MLA: "Kamus". KBBI Daring, 2016. Web. 1 Desember 2021
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id> (Diakses pada 06 Juli 2022, Pukul 19.12 WIB)
- Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA, "Wilayah Hukum Pembentukan Pengadilan"<https://pn-semarang.go.id/web/wilayah-kerja/>. (Diakses pada Rabu, 06 Juli 2022, Pukul 12.52 WIB)
- Jawa Tengah- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas"[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Tengah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah) . (Diakses pada Rabu, 06 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB)
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta>. (Diakses pada Rabu 06 juli 2022, Pukul 14.45 WIB)

Andi Saputra, Mengenal Asas First to File yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta,<https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, diakses pada tanggal 10 November 2021.

## LAMPIRAN

### A. Biodata Narasumber Wawancara

#### BIODATA NARASUMBER PENELITIAN SKRIPSI

Dengan Judul: Implementasi Prinsip First To File Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa  
Merek Dagang Crystal X (Studi Kasus Putusan Nomor 7/ Pdt.Sus- HKI/ 2018/ PN SMG)

Nama Lengkap : Sutiyono  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 05 Maret 1962  
Alamat : Rumah Dinas Hakim Jl. Pamularsih Buntu No. 4, Semarang  
Jabatan : Hakim  
Instansi Bertugas : Pengadilan Negeri Semarang  
Email : Yonosutiyono62@gmail.com

Semarang, 4 Mei 2022



## BIODATA NARASUMBER PENELITIAN SKRIPSI

Dengan Judul: Implementasi Prinsip First To File Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa  
Merek Dagang Crystal X (Studi Kasus Putusan Nomor 7/ Pdt.Sus- HKI/ 2018/ PN SMG)

Nama Lengkap : Mahdaya Kyah Putra Sihite  
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 16 Oktober 1996  
Alamat : Jl. Raket 7, Jakarta  
Jabatan : Analis Hukum  
Instansi Bertugas : Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah  
Email : mahdayaisyah@gmail.com

Semarang, 25 Agustus 2022



**B. Foto bersama Narasumber Wawancara**







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Daha Yuli Samosir** selaku Direktur dari CV. Indo Raya Utama beralamat di Tungkak Pakel UH 5 / 434, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I**

3. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek** beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**

### **Pengadilan Niaga tersebut ;**

Telah membaca keseluruhan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut di atas, tanggal 25 Mei 2018 yang dimasukkan dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Mei 2018 dan dicatat dalam register perkara niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., telah mengajukan gugatan pembatalan merek CRYSTAL-X pada Kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor: IDM000519892 atas nama CV. CRYSTAL X yang beralamat di Gendingsari, RT. 009 RW. 003 Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Yogyakarta, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Yogyakarta dan didirikan menurut hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 14 September 2002, yang bergerak di bidang perdagangan umum;
2. Bahwa Tergugat adalah Direktur/ Pesero Pengurus dari CV. CRYSTAL X, yaitu suatu Perseroan Dagang Komanditer yang berkedudukan di Kabupaten Sleman dan didirikan menurut hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor: 18 tanggal 26 Februari 2013, yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian salah satunya

halaman 2 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah di bidang kosmetika dan kecantikan, dengan susunan pengurus  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. Pesero Pengurus : SUDIRMAN
- b. Pesero Komanditer : SRI SUHARYANTI

Dengan demikian Tergugat selaku Direktur/Pesero Pengurus dari CV. CRYSTAL X berhak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian CV. CRYSTAL;

3. Bahwa awal mulanya pada tanggal 4 Januari 2010, Penggugat dan CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk, dimana Tergugat pada saat itu merupakan salah satu Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian CV. Indo Raya Utama Nomor: 01, tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Redjeki Wulan Sari, S.H., Notaris di Kabupaten Kulon Progo;

4. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat), disepakati mengenai kewenangan pekerjaan yakni :

- a. CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) bertugas untuk memproduksi, mengadakan, dan menyediakan produk untuk Penggugat dalam bentuk barang jadi berupa External Intimate Hygiene (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut "Sediaan Pembersih") serta bertugas mengajukan ijin edar atas produk tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan
- b. Pengugat bertugas untuk memberikan merek, mengiklankan dan memasarkan produk yang telah dihasilkan oleh CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) tersebut;

5. Bahwa atas hasil produksi CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) yang berupa Sediaan Pembersih tersebut kemudian oleh Penggugat diberi nama merek CRYSTAL-X yang telah dimohonkan pendaftarannya pada Turut Tergugat II untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" pada Kelas 10 dan permohonan tersebut kemudian diterima dan telah terdaftar atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II di bawah nomor pendaftaran IDM000245253. Dengan demikian Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Sediaan Pembersih merek CRYSTAL-X;

Etiket Merek :

halaman 3 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



Uraian Warna : Hitam, kuning emas

Arti bahasa/huruf/angka : CRISTAL-X = Merupakan suatu penamaan asing dalam contoh Merek

6. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Merek oleh Turut Tergugat II maka perlindungan hak merek CRISTAL-X IDM000245253 diberikan kepada Penggugat selaku pemilik merek untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, yaitu 11 Juni 2008 sampai dengan 11 Juni 2018, dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Bahwa produk Sediaan Pembersih dengan merek CRISTAL-X kemudian dipasarkan oleh Penggugat dan dikembangkan secara maksimal dengan biaya promosi yang tidak sedikit sehingga akhirnya dapat diterima masyarakat luas dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya penjualan produk secara terus-menerus baik di seluruh Indonesia maupun beberapa Negara di luar Indonesia;
8. Bahwa atas keberhasilan penjualan produk sediaan pembersih dengan merek CRISTAL-X mengakibatkan kerjasama antara Penggugat dengan CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) berjalan dengan lancar. Namun seiring berjalannya waktu, Penggugat menemukan adanya indikasi pemalsuan terhadap produk sediaan Pembersih dengan merek CRISTAL-X yang telah dipasarkan oleh Penggugat di daerah Yogyakarta;
9. Bahwa atas adanya indikasi pemalsuan tersebut, maka pada tanggal 4 Desember 2012, Penggugat melalui salah satu karyawannya yang bernama Gunawan Budiharjo, melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan merek CRISTAL-X milik Penggugat kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/ 825/ XII/ 2012/ DIY/ Ditreskrim;
10. Bahwa setelah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya ditemukan terduga pelaku pemalsuan

halaman 4 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X milik Penggugat  
putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sdr. Sudirman (Tergugat) yang notabene merupakan salah satu  
Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat);

11. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan menurut pihak Kepolisian, Sertifikat Merek yang dimiliki oleh Penggugat untuk merek CRYSTAL-X adalah jenis barang pada Kelas 10 yaitu "Segala macam produk terapi kesehatan", sedangkan pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat adalah jenis barang pada Kelas 3 yaitu "Sediaan Pembersih";
12. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 setelah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat bersama rekannya yaitu Ny. Yeni Ervani menandatangani Akta Pernyataan yang dibuat di hadapan Sri Peny Nugrohowati, S.H., Notaris di Sleman yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat mengakui telah melakukan pelanggaran atas hak merek milik Penggugat dan berjanji tidak akan menjual dan mengedarkan barang dengan menggunakan merek CRYSTAL-X milik Penggugat;
13. Bahwa untuk menghindari adanya pelanggaran hak merek milik Penggugat terjadi lagi maka pada tanggal 21 Maret 2013 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMAN pada Kelas 3 untuk jenis barang Sediaan Pembersih kepada Turut Tergugat II;

Etiket Merek :



Warna etiket : Kuning emas dasar hitam

Arti bahasa/huruf/angka- : Natural Crystal X For Women merupakan  
suatu penamaan  
asing dalam etiket merek

14. Bahwa permohonan Penggugat untuk merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMAN pada Kelas 3 ditolak oleh Turut Tergugat II dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek CRYSTAL-X yang  
halaman 5 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah terdaftar atas nama CV. Crystal X (Tergugat) di bawah nomor putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran IDM000519892;

15. Bahwa dikemudian hari diketahui, bahwasanya CV. Crystal X merupakan Perseroan Komanditer yang juga didirikan oleh Tergugat selaku Pesero Pengurus berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Iriyanto, S.H., Notaris di Sleman, dimana pada saat yang sama pula Tergugat masih menjadi Pesero Pengurus pada CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) yang masih terikat perjanjian kerjasama dengan Penggugat;

16. Bahwa setelah Tergugat mendirikan CV. Crystal X kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek CRYSTAL-X pada Kelas 3 untuk jenis barang "Kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih" kepada Turut Tergugat II dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor: IDM000519892 atas nama CV. Crystal X (Tergugat) sebagaimana tersebut dalam Petikan Resmi Merek yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II sebagai berikut :

Merek : CRYSTAL-X  
Nama dan alamat pemilik merek : CV. CRYSTAL X Gendingsari, RT.  
009 RW. 003 Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman Yogyakarta

Tanggal pengajuan permohonan : 28 Februari 2013

No. Permohonan : D002013009179

Tanggal Penerimaan : 28 Februari 2013

Nomor Pendaftaran : IDM000519892

Tanggal Pendaftaran : 03 November 2016

Kelas barang/ jasa : 3

Jangka waktu perlindungan : 10 tahun dihitung sejak tanggal 28 Februari 2013

Etiket Merek :



Uraian warna : Hitam, kuning keemasan

Arti bahasa/huruf/angka asing : CRYSTAL X = nama Badan Hukum Pemohon

halaman 6 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam contoh merek  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian barang/jasa : Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih

17. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan merek CRYSTAL-X pada Kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih” **telah jelas menunjukkan Tergugat mempunyai iktikad tidak baik dengan adanya fakta fakta berikut :**

a. Tergugat mengetahui bahwa merek CRYSTAL-X milik Penggugat belum didaftarkan pada Kelas 3 dan memanfaatkan ketidaktauan Penggugat tersebut dengan mendaftarkan merek CRYSTAL-X pada Kelas 3 untuk jenis barang “kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih” atas nama Tergugat;

b. Disaat yang bersamaan Tergugat sebagai Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat) yang sejak tahun 2010 hingga saat ini masih terikat kerjasama dengan Penggugat sejatinya mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemakai pertama merek CRYSTAL-X untuk produk sediaan pembersih yang diproduksi oleh CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat); dan

c. Tergugat telah melanggar Pernyataan yang telah dibuatnya bersama Ny. Yeni Ervani sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Sri Peny Nugrohowati, S.H., Notaris di Sleman yang isinya pada pokoknya Sdr. Sudriman mengakui telah melakukan pelanggaran atas hak merek milik Penggugat dan berjanji tidak akan menjual dan mengedarkan barang dengan menggunakan merek CRYSTAL-X milik Penggugat (Posita butir 13);

18. Bahwa dengan demikian Tergugat **telah jelas melakukan pendaftaran merek CRYSTAL-X atas dasar iktikad tidak baik** sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

*“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*

halaman 7 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*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 itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut”;*

19. Bahwa tindakan Tergugat benar-benar sangat merugikan Penggugat, mengingat biaya pemasaran dan produksi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama bertahun-tahun untuk membesarkan nama merek CRYSTAL-X diseluruh penjuru negeri;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti dengan jelas dan terang bahwa merek CRYSTAL-X atas nama CV. Crystal X (Tergugat) telah didaftarkan oleh Tergugat dengan **itikad tidak baik**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

*“ ..... (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”*

Dan mengenai prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 220 PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 (perkara merek NIKE) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Bahwa pendaftaran merek No. 141589 milik Tergugat asal I jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang NIKE dan nama perniagaan NIKE milik Penggugat asal. Itikad buruk Tergugat asal I untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang NIKE milik Penggugat asal dengan tujuan membonceng nama ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang Penggugat asal .....;”*

halaman 8 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1987 (perkara merek SNOOPY DAN WOODSTOCK) yang berbunyi sebagai berikut:

“Meskipun Woodstock dan Snoopy merek dagang milik Penggugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Paten dan Hak Cipta, namun karena adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 1981 No. 237/JS/1979/G, dimana dalam amarnya dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak satu-satunya dari Peanuts Comic Strip yang dibuat oleh Charles M. Schulz, pemilik dari pada copy rights, ..... Disamping itu merek dagang Woodstock dan Snoopy dikenal secara Internasional oleh karena pemakaian merek dagang Woodstock dan Snoopy oleh Tergugat adalah bersifat itikad tidak baik;”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 PK/Pdt/1986 tanggal 4 Maret 1986 (perkara merek RATU AYU) yang berbunyi sebagai berikut ;

“Bahwa pendaftaran merek No. 167258 milik Tergugat asal I jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Ratu Ayu milik Penggugat asal;”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 (perkara merek HITACHI) yang berbunyi sebagai berikut “Bahwa dalam perkara ini merek Hitachi merupakan suatu merek kata yang sudah diterima dan dikenal oleh masyarakat, bahkan sudah dikenal secara internasional, sehingga merek dagang bentuk kata Hitachi tidak dapat dipakai oleh Tergugat I tanpa izin Penggugat selaku pemiliknya;”

maka sudah sepatutnya atas merek CRYSTAL-X yang telah terdaftar atas nama CV. Crystal X (Tergugat) dengan Nomor: IDM000519892 dibatalkan dan dicoret dari daftar umum merek serta menerima permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMAN pada Kelas 3 untuk jenis barang Sediaan Pembersih Nomor permohonan D002013012993, tanggal permohonan 21 Maret 2013 yang dimohonkan Penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

halaman 9 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan

Semarang cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai yang sah atas merek CRYSTAL-X;
3. Menyatakan merek CRYSTAL-X atas nama CV. Crystal X (Tergugat) dengan Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3, telah didaftarkan/dimohonkan pendaftarannya dengan iktikad tidak baik;
4. Membatalkan merek CRYSTAL-X Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3 atas nama CV. Crystal X (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk ~~mencoret~~ pendaftaran merek CRYSTAL-X Nomor: IDM 000519892 pada Kelas 3 atas nama CV. Crystal X (Tergugat) dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerima permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMAN pada Kelas 3, Nomor permohonan D002013012993, tanggal permohonan 21 Maret 2013 yang diajukan atas nama Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II mengajukan suatu upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### A t a u,

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

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat, hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas untuk Tergugat I hadir menghadap persidangan kuasanya Safrun Kafara,SH.Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2018 sedangkan untuk Turut Tergugat I hadir sendiri dalam peridangan dan untuk Tergugat Tergugat II hadir kuasanya Agustiwan Muhammad ,SH Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2018

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat. Setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut,

halaman 10 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan perubahan apapun juga, sedangkan Tergugat para turut Tergugat mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Peggugat tersebut ;

Selanjutnya Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 10 Mei 2018 sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam Surat Gugatannya yang terregistrasi tanggal 28 Mei 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh **TERGUGAT** ;

#### 2. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

Dalam gugatan pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) Peggugat mendalilkan bahwa Peggugat adalah pemegang merek CRYSTAL-X dengan Nomor Pendaftaran IDM000245253 pada KELAS 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan”. Kemudian dalil Peggugat menyatakan bahwa **TERGUGAT** tidak memiliki itikat tidak baik karena dalam melakukan pendaftaran merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” melanggar merek CRYSTAL-X dengan Nomor Pendaftaran IDM000245253 pada KELAS 10. Atas dasar tersebut Tergugat menyatakan bahwa **PENGGUGAT** tidak punya Legal Standing yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Dasar Peggugat yang bertindak sebagai Subyek pada KELAS 10 untuk melakukan pembatalan merek di KELAS 3 adalah salah alamat karena tidak sekelas atau sejenis.
- b. **PENGGUGAT** sebagai Pemegang Merek Crystal-X di KELAS 10 bukan sebagai merek terkenal (hanya merek tidak terkenal) karena tidak terdaftar di Dirjen HKI sebagai merek terkenal sehingga Peggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan merek CRYSTAL-X milik **TERGUGAT** di KELAS 3.
- c. **PENGGUGAT** mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan atau mempunyai kepentingan maka seharusnya **PENGGUGAT** mengajukan keberatan/ sanggahan pada saat Pengumuman

halaman 11 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan merek CRYSTAL-X milik TERGUGAT di Kelas 3 yang umumkan oleh TURUT TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- d. Bahwa seandainya pun Penggugat beralih bahwa bertindak sebagai merek tidak terdaftar yakni NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN maka Penggugat telah menerima penolakan atas permohonan merek Natural Crystal X For Women yang ditolak oleh Turut Tergugat II (pada pemeriksaan pertama) maupun putusan penolakan pada ditingkat banding di Komisi Banding Merek (tingkat kedua).

Sehingga PENGGUGAT yang bertindak sebagai pemegang merek di Kelas 10 adalah tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak punya Legal Standing bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan Pembatal Merek CRYSTAL-X milik Tergugat di Kelas 3 yang jelas-jelas adalah beda kelas atau jenis. Dengan demikian maka beralasan secara hukum dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara in casu untuk menolak segala dalil gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### 3. EKSEPSI TENTANG KOMPOTENSI ABSOLUT

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada petitum poin 4 adalah meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksaa Perkara untuk membatalkan merek CRYSTAL-X Nomor IDM 000519892 pada kelas 3 atas nama CV.CRYSTAL-X (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya dan/atau petitum poin 5 memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek untuk mencoret

Bahwa merek CRYSTAL-X Nomor IDM000519892 pada kelas 3 atas nama CV.CRYSTAL X (Tergugat) adalah prodak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau perbuatan administrasi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II, yaitu Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat

halaman 12 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (**vide : Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**) dan merek CRYSTAL –X Nomor IDM000519892 pada kelas 3 adalah produk dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu TURUT TERGUGAT II

Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT dalam gugatannya meminta dalam petitumnya untuk membatalkan produk dari TURUT TERGUGAT II yang merupakan pruduk Pejabat Tata Usah Negara, maka yang seharusnya PENGGUGAT diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Niaga.

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA SALAH PROSEDUR DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa sebagaimana putusan perkara No.01/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Niaga Smg tanggal 20 Juni 2017 oleh hakim PUDJO HUNGGUL HW, SH,MH (Ketua), EDY SUWANTO,SH, MH (Anggota) dan WISMONOTO (Anggota) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat (juga Penggugat in casu) tidak dapat diterima karena gugatannya pramatur karena diajukan gugatan pembatalan merek bersama-sama dengan upaya hukum banding yang diajukan di Komisi Banding Merek.

Bahwa Putusan Komisi Banding Merek telah memutus permohonan banding PT.Natural Nusantara/PENGGUGAT atas permohonan pendaftaran merek NATURAN CRYSTAL-X FOR dan hasilnya adalah permohonan banding oleh pemohon (Penggugat in casu) DITOLAK. Bahwa karena ditolak permohonannya di Komisi Banding Merek maka seharusnya upaya hukum atas putusan Komisi Banding Merek adalah mengajukan gugatan atas penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga (berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. akan tetapi fakta prosedurnya PT.Natural Nusantara (Penggugat) tidak mengajukan gugatan atas putusan Komisi Banding Merek tetapi melompat (tidak sesuai prosedur) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga tentang Gugatan Pembatal Merek, tetapi anehnya dalam Petitum poin 6 Gugatan PENGGUGAT meminta halaman 13 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim memerintahkan TURUT TERGUGAT II/MENKUMHAM

menerima permohonan merek NATURAN CRYSTAL-X FOR WOMEN yang sudah ditolak oleh Komisi Banding Merek tersebut, yang mana petitum tersebut adalah ranahnya Gugatan atas penolakan permohonan banding BUKAN gugatan pembatalan merek. oleh karena terlihat jelas gugatan PENGGUGAT kabur tidak jelas antara peristiwa hukum kerenaan permohonan penerbitan merek dan sengketa yang diajukan di Komisi Banding Merek namun disatu sisi mohon terhadap pembatalan merek milik Tergugat, terhadap eksepsi gugatan kabur ini patut untuk dipertimbangkan dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat diterima.

### 5. EKSEPSI TENTANG ERROR IN OBJECTO

Bahwa judul Gugatan PENGGUGAT adalah "GUGATAN PEMBATALAN MEREK" sehingga dalam Gugatannya posita poin 16 mempermasalahkan tentang merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 untuk jenis barang "Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih" yang katanya PENGGUGAT pendaftaran merek TERGUGAT tersebut berdasarkan itikat tidak baik sehingga PENGGUGAT memohonan pembatalan merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 (vide : petitum poin 5). Namun disisi lain PENGGUGAT juga mempermasalahkan tentang permohonan merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN miliknya pada Kelas 3 yang ditolak (vide: poin 13), sehingga dalam petitum poin 6 PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga Semarang untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk menerima pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN yang telah ditolak oleh TURUT TERGUGAT II maupun Komisi Banding Merek tersebut. oleh karena terlihat jelas formulasi gugatan tentang obyek menjadi tidak jelas/eror in objecto/kabur, maka demi tertibnya beracara eksepsi tentang *error in objecto* ini patut untuk dipertimbangkan dan diterima.

**Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974**

"kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

### 6. EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL

halaman 14 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, didalam Gugatan PENGGUGAT mendalilkan atau  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan tentang **pertama** merek CRYSTAL-X dengan Nomor Pendaftaran IDM000245253 pada KELAS 10 (yang katanya merek terkenal) untuk jenis barang "segala macam terapi kesehatan", sehingga menuduh TERGUGAT dalam permohonannya di Kelas 3 tidak punya itikat tidak baik karena sudah ada merek yang sama di Kelas 10. **Kedua** PENGGUGAT mempermasalahkan merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 untuk jenis barang "kosmetik, sabun dan sediaan pembersih" atasnama CV.CRYSTAL X/TERGUGAT yang didaftarkan oleh TERGUGAT dengan beritikad tidak baik. **Ketiga** Namun disisi lain PENGGUGAT juga mendalilkan atau mempermasalahkan tentang permohonan merek NATURAL CRYSTAL FOR WOMAN kelas 3 yang ditolak oleh TURUT TERGUGAT II mapun Komisi Banding Merek tersebut. oleh karena terlihat jelas formulasi gugatan tentang obyek menjadi kabur, maka demi tertibnya beracara eksepsi gugatan kabur ini patut untuk dipertimbangkan dan diterima.

### 7. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mendudukan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi c.q Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek didudukan menajadi TURUT TERGUGAT II, bahwa adanya perbedaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengenai derajat perbuatan dan pertanggungjawaban, Perbedaan TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah TERGUGAT adanya hubungan langsung dengan perbuatan hukum tersebut, TURUT TERGUGAT hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena TURUT TERGUGAT tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, maka petitumnya hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. (Vide :Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Karangan Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, hal.2)

halaman 15 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam petitem PENGGUGAT pada point 5 dan 6 memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi c.q Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek untk melakukan perbuatan hukum mencoret merek dan menerima permohonan merek yang perbuatan tersebut pertanggung jawabannya langsung dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi c.q Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek maka sangatlah tidak benar apabila didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT II yang seharusnya didudukkan sebagai TERGUGAT.

Bahwa karena gugatan PENGGUGAT yang mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi c.q Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek hanya sebagai TURUT TERGUGAT II bukan sebagai TERGUGAT maka gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas.

### B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kompensi / Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam pokok perkara ini kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh TERGUGAT ;
3. Tentang Posisi PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang sesungguhnya.

Bahwa Sdr.SUDIRMAN/TERGUGAT dalam CV.Indo Raya Utama adalah sebagai Pendiri sekaligus sebagai Pengurus/persero aktif. CV.Indo Raya Utama telah secara resmi berdiri sejak 27 Nopember 2007 (sesuai dengan hari lahir Sdr.SUDIRMAN) sebagaimana Pasal 4 Akta Pendirian Persero 01 tertanggal 2008 yang dibuat hadapan Notaris Sri Rejeki Wulan Sari,SH di Kolonproga DIY. CV.Indo Raya Utama bergerak diantaranya dibidang industry obat tradisional, alat kesahatan dan kosmetik, dan pada Akta Pendirian Persero 01 tertanggal 2008 tersebut Sdr.Daha Yuli Samosir/TURUT TERGUGAT II berkedudukan sebagai Direktur. Bahwa jauh waktu sebelum pendirian CV.Indo Raya Utama dan mendaftarkan Merek CRYSTAL-

halaman 16 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

X di Kelas 10 tanggal 1 Juli 2008 milik PENGGUGAT,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr.SUDIRMAN/TERGUGAT telah memproduksi beberapa produk diantaranya CRYSTAL-X feminine hygiene/ sediaan pembersih khusus kewanitaan tetapi belum di patenkan dan pada waktu itu PENGGUGAT juga sudah mulai bekerjasama dengan TERGUGAT dan CV.Indo Raya Utama.

Bahwa kemudian pada tahun 2010 Sdr.SUDIRMAN pribadi secara resmi mengajukan permohonan pendaftaran temuannya untuk dipatenkan di Dirjen Kekayaan Intektual dengan Nomor Sertifikat ID P0033168 dengan judul paten "KOMPOSISI PEBERSIH KHUSUS WANITA". Artinya waktu temuan CRYSTAL-X feminine hygiene/sediaan pembersih khusus kewanitaan, berdirinya CV.Indo Raya Utama (tanggal 27 Nopember 2007) yang bergerak diantaranya bidang usaha obat tradisional, alat kesehatan-kosmetik jauh sebelum merek CV.CRYSTAL-X di Kelas 10 milik PENGGUGAT didaftarkan, kemudian juga bisnis/usaha CV.Indo Raya Utama bidang obat tradisional-alat kesehatan-kosmetik paralel dengan temuan yang diPATENkan dengan judul "KOMPOSISI PEBERSIH KHUSUS WANITA" tersebut. oleh karena itu maka layak dan rasional apabila TERGUGAT mengajukan permohonan merek CRYSTAL-X di Kelas 3 untuk jenis barang "kosmetik, sabun dan sediaan pembersih".

Sementara posisi PENGGUGAT dahulu sampai dengan pengakuannya dalam gugatan in casu tidak lebih dan hanyalah sebagai Distributor, Penjual yang memasarkan dan memperdagangkan prodak CRYSTAL-X feminine hygiene/sediaan pembersih khusus kewanitaan dengan lisensi PATEN Nomor Sertifikat ID P0033168 dengan "KOMPOSISI PEBERSIH KHUSUS WANITA" milik Sdr.SUDIRMAN/TERGUGAT.

4. Tentang sanggahan terhadap Merek CRYSTAL-X dengan Nomor Pendaftaran IDM000245253 pada kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" yang didaku sebagai merek terkenal.

Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT khususnya pada posita poin 18 dan poin 20 yang mengkalim/mendaku sebagai merek terkenal sehingga berani membandingkan dengan merek terkenal menggunakan yurisprudensi kasus merek NIKE, SNOOPY dan WOODSTOCK, RATU AYU dan HITACHI adalah perbandingan yang tidak berdasarkan akal sehat, lucu dan hanyalah mengada-ada. Penggugat secara sadar sengaja membuat opini seolah-oleh Merek

halaman 17 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas

10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" adalah merek terkenal sehingga secara otomatis TERGUGAT dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 untuk jenis barang "Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih" adalah tidak beritikad baik. Dalil/oponi ini adalah sangat tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang telah diubah menjadi Undang Undang No.20 Tahun 20016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa untuk membantah dalil Penggugat yang menyatakan merek terkenal sebagaimana syarat sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Pasal 18 ayat (3) menyebutkan dalam menentukan kriteria merek sebagai Merek terkenal diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" adalah belum tercatat/ terdaftar sebagai merek terkenal di DIRJEN merek/TURUT TERGUGAT II.

**Pertanyaannya** : Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" sudah terdaftarkah sebagai merek terkenal???

b. Bahwa Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" telah diketahui peredaran barangnya/pangsa pasar secara umum oleh masyarakat dalam dan luar negeri.

**Pertanyaannya**: Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" **barangnya mana** yang telah diketahui/dijual baik didalam dan diluar negari???

c. Bahwa Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" telah didaftar dibeberapa negara lain.

halaman 18 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertanyaannya:** Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan”, telah didaftar dinegara mana saja???

d. Bahwa Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan” Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek (kalau ada sengketa tentang merek selalu menang), khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga pengadilan.

**Pertanyaannya:** Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan”, lembaga pengadilan/institusi resmi mana yang menyatakan/ memutuskan Merek CRYSTAL-X di Kelas 10 sebagai merek terkenal???

Bahwa dari sebagian syarat-syarat diatas maka dengan sendirinya terjawab bahwa Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan” tersebut TIDAK memenuhi katagori/kriteria sebagai merek terkenal.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Pasal 19 ayat (2) yaitu penolakan permohonan dilakukan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan /jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu, dan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
- Adanya keberatan yang diakukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal terhadap pemohon dan
  - Merek terkenal yang sudah terdaftar.

Perlu diketahui bahwa Merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan” milik PENGGUGAT bukan termasuk merek terkenal, dibuktikan dengan dahulu pada saat TERGUGAT mendaftarkan merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 untuk jenis barang “kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” atasnama CV.CRYSTAL pada TURUT TERGUGAT II adanya keberatan dari PENGGUGAT, atas keberatan PENGGUGAT tersebut oleh TURUT TERGUGAT II dilakukan

halaman 19 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kembali, dan hasilnya keberatan PENGGUGAT ditolak oleh TURUT TERGUGAT II karena unsur tidak sejenis dan kemudian TURUT TERGUGAT II mengabulkan dan menerbitkan sertifikat merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 untuk jenis barang “kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” atasnama CV.CRYSTAL X.

Bahwa secara aturan hukum dari uraian fakta hukum diatas apabila merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan” milik PENGGUGAT adalah merek terkenal dan sudah terdaftar, maka sudah pasti pada saat TERGUGAT mendaftarkan merek CRYSTAL-X dengan Nomor IDM000519892 di KELAS 3 untuk jenis barang “kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” atasnama CV.CRYSTAL X pastinya sudah ditolak oleh TURUT TERGUGAT II. Dengan demikian maka telah nyata bahwa CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “segala macam produk terapi kesehatan” milik PENGGUGAT adalah BUKAN MEREK TERKENAL.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek jelas merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “**segala macam produk terapi kesehatan**” BUKAN MEREK TERKENAL dan/atau TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI MEREK TERKENAL sehingga Gugatan PENGGUGAT adalah tidak berlandaskan hukum sehingga patut untuk ditolak

6. Sanggahan terhadap tuduhan kepada TERGUGAT tidak memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek CRYSTAL-X dengan nomor IDM000519892 di kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, Sabun Dan Sediaan Pembersih”

Bahwa pendaftarkan Merek CRYSTAL-X milik TERGUGAT adalah sudah benar, prosedur dan penuh dengan itikad baik. Alasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, permohonan TERGUGAT atas pendaftaran merek CRYSTAL-X di Kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, Sabun dan Sediaan Pembersih” dan diterima oleh TURUT TERGUGAT II karena permohonan merek TERGUGAT tidak bertentangan dengan **Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-** halaman 20 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek waktu itu, khususnya terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek terdaftar milik pihak lain atau merek terdaftar lebih dahulu **untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (satu kelas), terkecuali merek terkenal baru bisa melingkupi barang yang tidak sejenis (beda kelas) dengan syarat yang ditentukan.** Bahwa seseorang (TERGUGAT) dapat dikatakan memiliki tikad tidak baik dalam permohonan mendaftarkan merek CRYSTAL-X di kelas 3 **tolak ukurnya jelas** pada tahun 2013 itu adalah **berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6** Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek BUKAN berdasarkan asumsi PENGGUGAT. Bahwa setelah permohonan pendaftaran CRYSTAL-X diterima dan dikeluarkan sertifikat maka secara hukum TERGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya merek dagang CRYSTAL-X untuk barang Kosmetik, Sabun dan Sediaan Pembersih di Kelas 3 yang mendapat perlindungan hukum. Bahwa merek CRYSTAL-X dengan Nomor pendaftaran IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang “**segala macam produk terapi kesehatan**” milik PENGGUGAT adalah **jelas-jelas tidak sejenis / beda kelas** dengan Merek milik TERGUGAT di Kelas 3 dengan jenis barang yakni “**kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih**”. sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT seharusnya berdasarkan pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena ini adalah Sengketa Merek bukan sengketa perdata biasa yang bisa PENGGUGAT membuat opini diluar ketentuan undang-undang merek.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum TERGUGAT dimana bisa membuktikan sebaliknya secara hukum bahwa TERGUGAT dalam mendaftarkan Merek CRYSTAL-X dengan nomor IDM000519892 di kelas 3 untuk jenis barang “kosmetik, sabun dan sediaan pembersih” adalah berdasarkan itikad baik, justru PENGGUGAT dalam mengajukan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN dengan nomor permohonan D002013012993 di Kelas 3 berdasarkan itikad tidak baik karena telah mempunyai persamaan pada pokoknya

halaman 21 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang sejenis milik TERGUGAT di Kelas 3. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT tidak bisa menguraikan tentang unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh TERGUGAT, sementara TERGUGAT dapat menjelaskan secara hukum itikad baik TERGUGAT dalam mengajukan **permohonan Merek CRYSTAL-X di Kelas 3 berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**, maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

7. Tentang Sdr.SUDIRMAN/ TERGUGAT adalah PEMILIK PATEN. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point 3 dan 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa sdr.SUDIRMAN (TERGUGAT) adalah penemu "feminine hygiene/sediaan pembersih khusus kewanitaan" atas penemuan tersebut telah didaftarkan di Direktorat Paten/Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor ID P0033168 pada tanggal 12 Mei 2010 dengan judul "KOMPOSISI PEMBERSIH KHUSUS WANITA". Bahwa Paten milik Sdr.SUDIRMAN untuk "KOMPOSISI PEMBERSIH KHUSUS WANITA" adalah invensi satu-satunya didunia atas produk-produk "feminine hygiene/sediaan pembersih khusus kewanitaan". Bahwa produk CRYSTAL-X yang diproduksi dipabriknya CV.Indo Raya Utama telah memperoleh izin dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dengan Nomor NA 18151600018 dengan nama kosmetik CRYSTAL-X Feminin Hygiene yang masa berlakunya sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2018 yang diberikan kepada CV.INDO RAYA UTAMA/TURUT TERGUGAT I yang juga didirikan sekaligus sebagai persero aktif/pengurus adalah Sdr.SUDIRMAN. Sedangkan PENGGUGAT **hanyalah Distributor, Penjual yang memasarkan dan memperdagangkan** hasil produksi KOMPOSISI PEMBERSIH KHUSUS WANITA yang produksi oleh CV. INDO RAYA UTAMA/TURUT TERGUGAT I, dimana salah satu pendiri dan pengurus serta pemegang Hak Paten adalah Sdr. SUDIRMAN/TERGUGAT.
8. Bahwa Sdr.SUDIRMAN/TERGUGAT secara pribadi tidak pernah mengadakan perjanjian dengan PENGGUGAT mengenai merek PENGGUGAT yang dipakai pada produk "feminine hygiene/sediaan

halaman 22 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih khusus kewanitaian yang diberinama CRYSTAL-X yang diproduksi oleh TURUT TERGUGAT I, begitu juga Sdr.SUDIRMAN tidak pernah membuat, menyuruh membuat kesepakatan paten miliknya dijadikan obyek perjanjian dengan TURUT TERGUGAT I maupun dengan PENGGUGAT. Bahwa seandainya ada atau sengaja diada-adakan oleh PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I maka hal tersebut adalah pelanggaran merek yang akibat hukumnya menjadi tanggungjawab PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk dapat membuktikan bentuk perjanjian/ kesepakatan dengan TURUT TERGUGAT I tersebut.

9. Bahwa seandainya ada perjanjian/kesepakatan kerja sama antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I sebagai Direktur, maka jelas-jelas PENGGUGAT dengan sengaja melakukan pelanggaran merek dan merek CRYSTAL-X IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" tidak mendapat perlindungan hukum, selain itu juga apabila ada perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut adalah perjanjian perdata biasa yang tidak ada hubungannya dengan gugatan pembatalan merek in casu, serta perjanjian pemakaian merek CRYSTAL-X IDM000245253 pada Kelas 10 untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" harus didaftarkan/dicatatkan di Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual /TURUT TERGUGAT II.

10. Bahwa terhadap dalil posita point 5, 6 dan 7 adalah tidak benar yang menyatakan bahwa telah mendaftarkan merek CRYSTAL-X IDM000245253 untuk Kelas 10, dengan jenis barang "Segala macam prodak terapi kesehatan". Pada kesempatan ini TERGUGAT perlu jelaskan bahwa merek CRYSTAL-X yang didaftarkan pada KELAS 10 adalah sangat berbeda KLASIFIKASI, JENIS BARANG DAN KELAS dengan merek Merek CRYSTAL-X Dengan Nomor IDM000519892 di DI KELAS 3 dengan jenis barang berupa "kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih".

Bahwa perlu TERGUGAT mengingatkan lagi bahwa **PENGGUGAT hanyalah sebagai Distributor yang menjual atau memasarkan** barang/produk yang namanya CRYSTAL-X feminine hygiene yang diproduksi oleh CV.Indo Raya Utama didalamnya ada Sdr.SUDIRMAN/TERGUGAT sebagai pendiri dan pengurus. Bahwa produk/barang Crystal-X feminine hygiene/sediaan pembersih khusus kewanitaian tersebut diproduksi berdasarkan hak Paten milik

halaman 23 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SUDIRMAN/TERGUGAT. Bahwa produk CRYSTAL-X feminine hygiene telah terdaftar berdasarkan notifikasi kosmetik di BPOM dengan notifikasi Nomor NA18151600018 yang masa berlaku 31-03-2015 s/d 31-03-2018 yang dimohonkan oleh CV.INDO RAYA UTAMA dimana didalamnya Sdr.SUDIRMAN sebagai pendiri dan pengurusnya.

11. Bahwa terhadap dalil posita point 8 adalah tidak benar, pemaksaan kehendak dan pemutarbalikan fakta karena produk persediaan pembersih atau CRYSTAL-X feminine hygiene milik TERGUGAT yang dibuat atas lisensi Hak Paten milik Sdr.SUDIRMAN/TERGUGAT, diproduksi dipabrik milik CV.Indo Raya Utama serta atas izin edar atau notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada CV.Indo Raya Utama yang mana didalamnya ada Sdr.SUDIRMAN selaku pendiri dan Pengurus aktif dari CV.Indo Raya Utama tersebut, disatu sisi PENGGUGAT dalam dalil gugatannya mengakui bahwa PENGGUGAT selaku distributor saja sehingga bagaimana mungkin memalsukan produk sediaan pembersih (CRYSTAL-X) milik TERGUGAT sendiri dan menjadi pertanyaan TERGUGAT adalah produk sediaan pembersih atau prodak terapi kesehatan Kelas 10 yang mana yang dipalsukan oleh Sdr.SUDIRMAN ?, Sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil PENGGUGAT tersebut.
12. Bahwa terhadap dalil posita point 9,10 dan 11 adalah tidak benar, yang benar adalah Bahwa terhadap laporan polisi atas diri Sdr.SUDIRMAN oleh PENGGUGAT/Gunawan Budiharjo adalah **tidak terbukti**. Bahwa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/04.B/II/2013/ Ditreskrimsus tentang Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) tertanggal 08 Februari 2013 tersebut, tertulis dan terbaca secara jelas dalam dictum memperhatikan pada poin 2 yang bunyinya bahwa “ hasil gelar perkara tanggal 6 Februari 2013 di Ruang Unit A Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta yang menyatakan perkara tersebut BUKAN TINDAK PINDANA”.
13. Bahwa terhadap dalil posita point 12 dan poin 17 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2013 adalah murni dari hasil gelar perkara tanggal 6 Februari 2013 diruang Unit A Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda D.I Yogyakarta karena perkara tersebut bukan tindak pidana, sehingga tidak ada halaman 24 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Surat Perdamaian dan Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati,SH yang dibuat tanggal 13 Februari 2013. Bahwa alasan dasar TERGUGAT menandatangani Surat Perdamaian dan Surat Pernyataan tersebut karena tidak ada konsekuensi buat TERGUGAT karena tidak mungkin TERGUGAT memalsukan produk Merek CRYSTAL- X IDM000245253 untuk jenis barang diKelas 10 milik PENGGUGAT berupa “segala macam produk terapi kesehatan” (barang/produk tidak pernah ada), sementara yang dipermasalahkan adalah barang di Kelas 3 berupa produk CRYSTAL-X yang di produksi oleh CV.Indo Raya Utama dimana salah satu pendiri atau pengurus adalah Sdr. SUDIRMAN sendiri. Dengan demikian dalil PENGGUGAT pada Posita Gugatan poin 12 dan Posita poin 17 adalah tidak terbukti dan tidak ada hubungannya dengan gugatan pembatalan merek sehingga sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

#### 14. Tentang PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK NATURAL CRYSTAL-X FOR WOMEN

Bahwa menanggapi terhadap dalil posita point 13 dan 14 adalah tidak benar sebaliknya yang benar adalah sebagai berikut bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 PENGGUGAT dengan sengaja mendaftarkan mereka pada Kelas 3 dengan nama Merek **Natural CRYSTAL-X For Women** dengan nomor agenda D002013012993 dan atas permohonan merek **Natural CRYSTAL-X For Women** tersebut TERGUGAT mengajukan keberatan dan berdasarkan surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual/TURUT TERGUGAT II Nomor HKI.4.HI.06.01.PO. D002013012993, tertanggal 01 Desember 2016 diberitahukan bahwa keberatan TERGUGAT **DITERIMA** karena permohonan merek PENGGUGAT tersebut mempunyai persamaan **pada pokoknya** atau keseluruhannya dengan merek “CRYSTAL-X” milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar IDM000519892 untuk **barang dan atau jasa sejenis** (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001. Dengan demikian secara otomatis permohonan PENGGUGAT atas merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN dengan agenda nomor D002013012993 **DITOLAK** karena

halaman 25 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PENGGUGAT bertentangan dan/atau menyalahi Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2001 jo Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20 Tahun 2016. Dengan demikian maka secara fakta hukum PENGGUGAT adalah **pemohon merek YANG TIDAK BERTIKAD BAIK**, sehingga sudah benar TURUT TERGUGAT II menolak permohonan pendaftaran PENGGUGAT berdasarkan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan :

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

Bahwa tindakan PENGGUGAT sebagaimana diatas adalah tindakan meniru atau menggunakan Merek yang mempunyai **persamaan pada pokoknya** pada Kelas 3 untuk BARANG ATAU JASA SEJENIS adalah merupakan tindakan yang **BERITIKAD TIDAK BAIK**. Perbuatan tersebut sebagaimana bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Giografis.

Bahwa permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN atas nama PENGGUGAT ditolak oleh TURUT TERGUGAT II berdasarkan Pasal 21 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

*“ Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan :*

*a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis*

Bahwa permohonan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam mendaftarkan NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN pada Kelas 3 yang telah lebih dahulu terdaftar Merek CRYSTAL-X atas pihak lain/TERGUGAT untuk barang sejenis adalah dapat dikategorikan pemohon yang beritikad tidak baik. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan TERGUGAT maka sudah tepat dan benar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

15. Tentang PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK dengan telah mencantumkan nomor merek Kelas 10 nya ke dalam produk kemasan merek di Kelas 3. Bahwa PENGGUGAT telah mencantumkan nomor merek CRYSTAL-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan merek di Kelas 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun dan

halaman 26 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Pembersih”, yang secara aturan hukum nomor

**IDM000245253** untuk melindungi jenis barang : segala macam

terapi kesehatan pada Kelas 10, dengan demikian Penggunaan

merek telah jelas-jelas melanggar undang-undang merek.

Bahwa dari perbuatan PENGUGAT tersebut telah jelas beritikad

tidak baik (tidak menggunakan lisensi merek sesuai peraturan

perundang-undangan berlaku), melakukan pelanggaran merek

dengan mencantumkan nomor merek CRYSTAL-X IDM000245253

**Kelas 10** untuk jenis barang “**Segala macam prodak terapi**

**kesehatan**” ke dalam produk kemasan di Kelas 3 untuk jenis

barang “**Kosmetik, sabun dan Sediaan Pembersih**” yang nota

benanya merek CRYSTAL X di kelas 3 adalah merek milik dari

TERGUGAT, atas perbuatan PENGUGAT tersebut harus

dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan

dengan penggunaan merek yang tidak sesuai lisensinya tersebut.

### 16. TENTANG ITIKAD BAIK TERGUGAT DALAM

MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK CRYSTAL-X

IDM000519892 DI KELAS 3

Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT pada posita poin 15, 16, 17,

18, 19 dan 20 adalah tidak benar sebaliknya yang benar adalah

bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 TERGUGAT mengajukan

permohonan pendaftaran Merek CRYSTAL-X dengan nomor

Pendaftaran IDM000519892 dan diterima dengan nomor agenda

D002013009179 di KELAS 3 untuk jenis barang “Kosmetik, sabun

dan Sediaan Pembersih”. Bahwa permohonan tersebut telah

melalui mekanisme dan prosedural yang sah berdasarkan

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang

telah diubah menjadi Undang Undang No.20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis, yakni :

a. Telah mengisi formulir pendaftaran/permohonan yang telah disediakan oleh TURUT TERGUGAT II.

b. Telah melengkapi seluruh persyaratan permohonan merek yang telah ditentukan oleh TURUT TERGUGAT II (telah sesuai Pasal 7 s/d Pasal 12 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek)

c. Telah dilakukan verifikasi berkas permohonan milik TERGUGAT oleh TURUT TERGUGAT II (telah sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek)

halaman 27 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Telah dilakukan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan TERGUGAT oleh TURUT TERGUGAT II (telah sesuai Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek)
- e. Telah diumumkan pemeriksaan atas permohonan merek TERGUGAT tersebut (telah sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek)
- f. Telah diberi kesempatan kepada setiap pihak termasuk PENGGUGAT untuk mengajukan keberatan (telah sesuai Pasal 24 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek) dan Pemohon Pendaftaran merek /TERGUGAT telah menyanggah keberatan PENGGUGAT hal tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 25.
- g. Bahwa atas Keberatan PENGGUGAT dan Sanggahan TERGUGAT tersebut oleh TURUT TERGUGAT II telah melakukan pemeriksaan kembali permohonan merek TERGUGAT tersebut, (telah sesuai Pasal 26 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka TURUT TERGUGAT II baru menerbitkan Sertifikat Merek CRYSTAL-X atas nama TERGUGAT, (telah sesuai Pasal 27 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek)

Bahwa TURUT TERGUGAT II telah melakukan PEMERIKSAAN SUBTANTIF MEREK atas syarat dan ketentuan sebagaimana Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dan atas pemeriksaan Subtantif Merek yang hasilnya adalah permohonan TERGUGAT tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2001 sehingga TERGUGAT adalah Pemohon yang beritikad baik mendaftarkan merek CRYSTAL-X pada KELAS 3.

Bahwa dalam pendaftaran merek CRYSTAL-X IDM000519892 Kelas 3 oleh TERGUGAT, TERGUGAT TIDAK ADA niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen berdasar pasal 21 ayat (3), sehingga Pendaftaran Merek CRYSTAL-X IDM000519892 kelas 3 oleh TERGUGAT telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (TURUT TERGUGAT II)

halaman 28 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Dirjen Hak Kekayaan Intektual Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia/TURUT TERGUGAT II memberikan

Sertifikat Merek kepada TERGUGAT selaku Pemilik Merek maka

TERGUGAT mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu

10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) tahun lagi

(vide : Pasal 35 UU No.20 Tahun 2016) atas mereknya

sebagaimana asas tunggal yang dianut dalam Undang-Undang

Merek yaitu asas konstitutif berdasarkan prinsip *prior in*

*filling*/pendaftar pertama yang telah menempatkan TERGUGAT

selaku pemilik merek CRYSTAL-X.

Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan

bahwa TERGUGAT secara diam-diam mengajukan pendaftaran

merek CRYSTAL X tanpa sepengetahuan PENGGUGAT adalah

mengada-ada karena yang benar adalah PENGGUGAT tidak perlu

meminta izin kepada siapapun termasuk kepada PENGGUGAT

untuk mendaftarkan Merek CRYSTAL X. Hal tersebut dibuktikan

dengan diterimanya permohonan Merek CRYSTAL X

IDM000519892 atasnama TERGUGAT dengan Jenis Barang

**Kelas 3** dengan uraian barang / jasa **kosmetik, sabun dan**

**sediaan pembersih** dengan nama pemohon CV.CRYSTAL X

beralamat di Gendingsari, Rt.009, Rw.003, Desa Tirtomartani, Kec

Kalasan, Kab Sleman, Yogyakarta dan hal tersebut tidak

melanggar aturan apapun dan hak siapapun juga karena

TERGUGAT mengajukan permohonan merek tersebut telah sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku, justru PENGGUGATlah

yang melanggar aturan dengan mau memaksakan kehendak

dengan sengaja ingin mendaftarkan merek NATURAL CRYSTAL-X

FOR WOMEN di Kelas 3 yang mempunyai persamaan pada

pokoknya yang sudah lebih dahulu didaftar oleh TERGUGAT,

sehingga sudah benar dan tepat apabila TURUT TERGUGAT II

menolak permohonan dari PENGGUGAT.

### C. DALAM REKONVENS

Bahwa sesuai dengan Pasal 132a ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa

setiap subyek hukum yang digugat mempunyai hak untuk menggugat

kembali, sehingga TERGUGAT dalam gugatan Konvensi selanjutnya

disebut "PENGGUGAT REKONVENS" sedangkan Penggugat Konvensi

selanjutnya disebut "TERGUGAT REKONVENS".

Adapun dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

halaman 29 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam Eksepsi dan jawaban putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ adalah pendiri dan pemilik Perseroan Komanditer dengan nama C.V.CRYSTAL X yaitu badan hukum berbentuk Perseroan Komanditer berdasarkan Akta Notaris No.18 Tanggal 26 Februari 2013 dibuat dihadapan Notaris Iriyanto,S.H,M.M. Dan posisi Sdr.SUDIRMAN berkedudukan sebagai Direktur/ Perseroan Pengurus maka berhak untuk mewakili perseroan Komanditer baik didalam dan diluar persidangan.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ adalah sah dan satu-satunya Merek Dagang CRYSTAL-X dengan nomor Pendaftaran IDM000519892 dan diterima dengan nomor agenda D002013009179 di **KELAS 3** untuk jenis barang "**Kosmetik, sabun dan Sediaan Pembersih**" yang dimohonkan pendaftarannya dengan Nomor Agenda D0020139179 pada tanggal 28 Februari 2013. Bahwa setelah Dirjen Hak Kekayaan Intektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/TURUT TERGUGAT II KONPENSİ memberikan Sertifikat Merek kepada PENGGUGAT REKONVENSİ selaku Pemilik Merek maka TERGUGAT mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) tahun lagi (vide : Pasal 35 UU No.20 Tahun 2016) atas mereknya sebagaimana asas tunggal yang dianut dalam Undang-Undang Merek yaitu asas konstitutif berdasarkan prinsip *prior in filling*/pendaftar pertama yang telah menempatkan PENGUGAT REKONPENSİ selaku pemilik merek CRYSTAL-X Kelas 3 untuk jenis barang "**Kosmetik, sabun dan Sediaan Pembersih**".
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ adalah pemilik merek CRYSTAL-X IDM000245253 pada **Kelas 10**, dengan jenis barang "**Segala macam prodak terapi kesehatan**". Artinya tidak sejenis dan tidak sekelas dengan Merek Dagang CRYSTAL-X dengan nomor Pendaftaran IDM000519892 di **KELAS 3** untuk jenis barang "**Kosmetik, sabun dan Sediaan Pembersih**".
5. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ itikad tidak baik yaitu :
  - a. TERGUGAT REKONPENSİ telah mencantumkan nomor merek CRYSTAL-X IDM000245253 **Kelas 10** ke dalam produk kemasan merek di Kelas 3 untuk jenis barang "**Kosmetik, sabun dan Sediaan Pembersih**", yang secara aturan hukum nomor **IDM000245253** untuk melindungi jenis barang : segala macam terapi kesehatan pada Kelas 10, dengan demikian

halaman 30 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

immateriil bagi Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.50,000,000.- (lima puluh milyar rupiah);**

7. Bahwa agar gugatan rekonvensi a quo tidak sia-sia maka patut apabila Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa barang tidak bergerak Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Ring Road Barat No.72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Kab Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta serta tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Grand Century C.1 RT.015 / RW 004 Desa Sidoarum, Kec.Godean, Kab. Sleman DI.Yogyakarta.
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini didasari dan didukung oleh bukti-bukti otentik sertifikat merek "CRYSTAL-X" atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ yang tidak terbantahkan, sehingga patut dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk memohon agar putusan Pengadilan Niaga atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT REKONVENSİ melakukan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### **DALAM KONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah pendaftaran Merek CRYSTAL-X terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000519892 untuk Kelas 03 dengan Nomor Permohonan D.002013009179 dengan tanggal penerimaan 28 Februari 2013 terdaftar atas nama CV. CRYSTAL X (TERGUGAT KONVENSİ).
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi yang mencantumkan Nomor Merek CRYSTAL-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk halaman 32 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemasan di Kelas 3 adalah bertikad tidak baik dan/atau pelanggaran terhadap merek.

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menghentikan semua perbuatan mencantumkan nomor Merek CRYSTAL-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 maupun barang/jasa pada kelas lainnya

### DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai pemilik satu-satunya atas Merek CRYSTAL-X Nomor Pendaftaran IDM000519892 di Kelas 3
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang mencantumkan Nomor Merek CRYSTAL-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 adalah bertikad tidak baik dan/atau pelanggaran terhadap merek.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk menghentikan semua perbuatan mencantumkan nomor Merek CRYSTAL-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 maupun barang/jasa pada kelas lainnya
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ mencantumkan nomor merek CRYSTAL-X IDM000245253 Kelas 10 ke dalam produk kemasan di Kelas 3 adalah melanggar merek PENGGUGAT REKONVENSİ
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian baik materil dan immaterial Penggugat Rekonvensi yang ditotalkan sebesar **Rp.60,000,000,000.- (enam puluh milyar rupiah).**
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSİ berupa barang tidak bergerak yakni Tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONVENSİ yang terletak di Jalan Ring Road Barat No.72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Kab Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta serta tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Grand Century C.1 RT.015 / RW 004 Desa Sidoarum, Kec.Godean, Kab. Sleman DI.Yogyakarta.

halaman 33 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan perlawanan / bantahan, atau kasasi

maupun upaya hukum lainnya. (*uitvoerbaar bij voorraad*).

### **DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pihak Turut Tergugat I mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010, Penggugat dan CV. Indo Raya Utama melakukan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk, dimana CV. Indo Raya Utama berkewajiban untuk memproduksi produk terapi kesehatan yang dalam hal ini berfungsi sebagai feminine hygiene/ sediaan pembersih kewanitaan dan mengajukan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) sebagaimana telah terdaftar dengan nomor notifikasi: NA18111600004. Sedangkan Penggugat diberi kewenangan untuk memberikan merek atas produk tersebut yang kemudian diberi merek dengan nama CRYSTAL-X dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat II) untuk jenis barang "segala macam produk terapi kesehatan" pada Kelas 10 atas nama Penggugat, dan kemudian mengiklankan serta memasarkan produk tersebut dengan segala beban biaya ditanggung oleh Penggugat;
2. Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut berlaku selama 3 tahun sampai dengan saat ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dimana CV. Indo Raya Utama memberikan wewenang kepada Penggugat untuk memasarkan produk dengan merek CRYSTAL-X tersebut dalam wilayah Indonesia maupun Luar Negeri. Selain itu, semua pihak berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam kerjasama tersebut secara jujur, setia dan loyalitas;
3. Bahwa benar Tergugat merupakan salah satu Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama sejak tahun 2008 hingga saat ini sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian CV. Indo Raya Utama Nomor: 01, tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Redjeki Wulan Sari, S.H., Notaris di halaman 34 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Kulon Progo, Sehingga Tergugat pun mengetahui keberadaan putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama antara CV. Indo Raya Utama dengan Penggugat serta mengetahui bahwa merek CRYSTAL-X yang telah terdaftar pada kelas 10 adalah milik Penggugat, karena Tergugat berkedudukan selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama pada waktu perjanjian kerjasama tersebut dibuat;

4. Bahwa perjanjian kerjasama antara CV. Indo Raya Utama dengan Penggugat yang telah berlangsung sejak tahun 2010 tersebut selalu berjalan dengan lancar dan tidak pernah terjadi suatu masalah apapun. Selain itu produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X pada kelas 10 yang dipasarkan oleh Penggugat selalu menghasilkan keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak dimana permintaan atas produk tersebut selalu meningkat di pasaran;
5. Bahwa saya selaku Direktur CV. Indo Raya Utama juga mengetahui adanya indikasi pemalsuan terhadap produk sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X yang telah dipasarkan oleh Penggugat di daerah Yogyakarta, sehingga pada tanggal 4 Desember 2012, Penggugat melaporkan indikasi pemalsuan merek CRYSTAL-X milik Penggugat tersebut kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan fakta bahwa terduga pelaku pemalsuan produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X milik Penggugat adalah Sudirman (Tergugat) yang merupakan salah satu Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2013 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menghentikan penyidikan atas indikasi pemalsuan merek CRYSTAL-X milik Penggugat dikarenakan menurut pihak Kepolisian, Merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat dan telah terdaftar pada Turut Tergugat II tersebut adalah untuk jenis barang pada Kelas 10 yaitu "Segala macam produk terapi kesehatan", sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Tergugat adalah jenis barang pada Kelas 3 yaitu "Sediaan Pembersih";
8. Bahwa benar setelah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat bersama rekannya yaitu Ny. Yeni Ervani menandatangani Akta Pernyataan yang dibuat di hadapan Sri Peny Nugrohowati, S.H., Notaris di Sleman yang pada pokoknya berisi bahwa

halaman 35 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui telah melakukan pelanggaran atas hak merek milik Penggugat dan berjanji tidak akan menjual dan mengedarkan barang dengan menggunakan merek CRYSTAL-X milik Penggugat lagi;

9. Bahwa benar setelah itu Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMAN kepada Turut Tergugat II untuk jenis barang Kelas 3 yaitu Sediaan Pembersih, namun didapati kenyataan bahwa Tergugat sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek CRYSTAL-X kepada Turut Tergugat II atas nama CV. Crystal X yang ternyata merupakan Perseroan Komanditer yang didirikan oleh Tergugat selaku Pesero Pengurus berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Februari 2013 dibuat oleh Iriyanto, S.H., Notaris di Sleman;
10. Bahwa benar pada saat Tergugat mendirikan CV. Crystal X, Tergugat juga bertindak selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama yang hingga saat ini masih terikat kerjasama dengan Penggugat, sehingga pada dasarnya Tergugat jelas mengetahui bahwa merek CRYSTAL-X merupakan milik Penggugat. Selain itu Tergugat juga mengetahui bahwa merek CRYSTAL-X milik Penggugat tersebut belum didaftarkan pada Kelas 3 sehingga memanfaatkan ketidaktahuan Penggugat tersebut dengan mendaftarkan merek CRYSTAL-X pada Kelas 3 terlebih dahulu untuk jenis barang "kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih" atas nama CV. Crystal X (Tergugat);

Maka berdasarkan jawaban tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan:

### **Dalam Pokok Perkara:**

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

### **A t a u,**

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

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat pihak turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

### **Penggugat Tidak berkapasitas Sebagai Penggugat**

- I. Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai Penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat, dapat Kami sampaikan bahwa dalam Daftar Umum Merek, merek CRYSTAL-X dengan nomor IDM000245253 halaman 36 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar atas nama PT NATURAL NUSANTARA, yang beralamat di Jl. Ki  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunsarkoro No. 37, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta.

2. Bahwa gugatan diajukan oleh PT Natural Nusantara, yang beralamat di Jl. Ring Road Barat No. 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
3. Bahwa benar telah terdaftar merek CRYSTAL-X dengan nomor IDM00024 253 atas nama PT NATURAL NUSANTARA yang beralamat di Jl.Ki Mangunsarkoro No. 37, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta. Dan bukanlah atas nama PT Natural Nusantara yang beralamat di Jl. Ring Road Barat No. 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
4. Bahwa antara PT NATURAL NUSANTARA yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 37, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta dan PT Natural Nusantara, yang beralamat di Ring Road Barat No. 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Dimana kedua Subyek hukum yang berbeda alamat.
5. Dimana PT Natural Nusantara yang beralamat di Ring Road Barat No. 72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, tidaklah mempunyai Permohonan merek, karena permohonan merek NCX CRYSTAL FOR WOMEN dengan nomor agenda 0002013012992 yang diajukan telah DITOLAK secara definitif oleh Turut Tergugat II pada tanggal 05 Januari 2016.
6. Bahwa dengan terbukti PT Natural Nusantara yang beralamat di Jl. Ring Road Barat No.72, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta tidaklah mempunyai merek yang terdaftar ataupun permohonan merek. Sehingga dapat dikategorikan Penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu "Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri".
7. Dengan demikian karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

### Gugatan Penggugat Prematur

8. Dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa ada Itikad Tidak Baik dari Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan mengaburkan fakta Penggugat telah mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung

halaman 37 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2017/ PN.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga. Smg.

9. Dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyatakan bahwa penggugat telah mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa ketidak cermatan Penggugat dalam membuat gugatan.
10. Bahwa Penggugat telah mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka seharusnya Penggugat menunggu hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap merek yang diajukan Kasasi.
11. Bahwa dengan demikian sudah terbukti gugatan Penggugat adalah Prematur karena seharusnya penggugat menunggu hasil putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terlebih dahulu atau belum adanya surat penarikan proses kasasi secara definitif.
12. Bahwa karena gugatan Penggugat Prematur maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

#### Itikad Tidak Baik

13. Bahwa semua yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
14. Bahwa dalam gugatannya Penggugat berpendapat tentang Itikad Tidak Baik, dalam hal ini perlu diketahui apakah Penggugat memahami dengan benar dari Undang-Undang Merek khususnya tentang itikad tidak baik.
15. Bahwa merek Tergugat tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.
16. Bahwa merek CRYSTAL-X milik Tergugat mempunyai daya pembeda dengan merek milik Penggugat, kelas dan jenis barang/jasa yang didaftarkan berbeda. Dalam hal ini, Tergugat mengajukan pendaftaran merek CRYSTAL-X pada kelas 03 sementara merek CRYSTAL-X milik Penggugat didaftar pada kelas 10.17.01. Oleh karena belum adanya merek CRYSTAL-X milik Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat II untuk kelas yang sama, maka menjadi tidak relevan apabila merek terdaftar milik Penggugat adalah kelas 10, sementara dalam perkara a quo

halaman 38 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar milik Tergugat pada putusan.mahkamahagung.go.id kelas 03.

18. Dengan terdaptarnya merek CRYSTAL-X dengan nomor IDM000519892 terdaftar tanggal 03 November 2016, dengan filling date 28 Februari 2013, atas nama CV CRYSTAL X (Tergugat) dengan kelas 03 untuk jenis barang Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih, maka dalil Penggugat tentang itikad tidak baik sudah terbantahkan dengan sendirinya.
19. Karena dalil itikad tidak baik sudah terbantahkan maka gugatan Penggugat dapatlah ditolak.
20. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### **Dalam Pokok Perkara :**

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

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat II Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik Penggugat tanggal 5 Juli 2018, kemudian atas replik Penggugat juga telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat dalam dupliknya tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya, jawab jinawab tersebut, telah tercatat dengan lengkap dan jelas sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1, Bukti P- 1

halaman 39 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salinan Akta Pendirian CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat I) Nomor: 01, tanggal 01 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. Notaris di Kabupaten Kulon Progo (*Fotocopy dari asli*)
- b) Salinan Akta Masuk Sebagai Persero Pengganti dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Indo Raya Utama Nomor: 01 tanggal 1 April 2015 dibuat oleh Notaris Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. Notaris di Kabupaten Kulon Progo (*Fotocopy dari asli*)

5, Bukti P- 5

- a) Perjanjian Kerjasama Penyedia dan Pemasaran Produk Crystal-X antara Penggugat dengan SH Korsia, sebuah perusahaan pemasaran di Korea Selatan dibuat pada tanggal 5 Desember 2016 (*Fotocopy dari asli*)
- b) Perjanjian Kerjasama Penyedia dan Pemasaran Produk Crystal-X antara Penggugat dengan SH Korsia, sebuah perusahaan pemasaran di Korea Selatan dibuat pada tanggal 5 Desember 2017 (*Fotocopy dari asli*)

6. Bukti P- 6

Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/ 825/ XII/ 2012/ DIY/ Ditreskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (*Fotocopy dari asli, asli ada di POLDA DIY*)

7, Bukti P- 7

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (*Fotocopy dari asli, asli ada di POLDA DIY*)

8. Bukti P- 8

Akta Pernyataan No. 22, tanggal 13 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H., Notaris di Sleman (*Fotocopy dari asli*)

9. Bukti P- 9;

Permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN pada bulan Maret 2013 untuk Kelas 3 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat II) dengan Nomor Permohonan D002013012993 (*Fotocopy dari asli*)

10. Bukti P- 10

Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat II) kepada Penggugat bernomor:

halaman 41 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI.4.HI.06.01.TO.D002013012993

perihal

Pemberitahuan Usulan Penolakan permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMEN (Fotocopy dari asli)

11, Bukti P– 11

- a) Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat II) Nomor: HKI.4.01.09-4926/2017 perihal Petikan Sertifikat Merek Nomor Daftar IDM000519892 (Fotocopy dari asli)
- b) Contoh Merek dengan Nomor: IDM000519892 pada Kelas 3, yaitu kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih atas nama CV. CRYSTAL X (Fotocopy dari asli)
- c) Petikan Resmi Pendaftaran Merek CRYSTAL X pada kelas 3 atas nama CV. Crystal-X yang tercatat dalam Daftar Umum Merek (Fotocopy dari asli)

12, Bukti P– 12

Surat ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk kosmetik berupa feminine hygiene/ sediaan pembersih kewanitaan/ Sediaan Pembersih yang diproduksi oleh CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat I) dengan merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh PT. Natural Nusantara (Penggugat) (Fotocopy dari asli)

13. Bukti P– 13

- a) Surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor:28/KEP/KBM/HKIX/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Putusan Majelis Komisi Banding Merek (Fotocopy dari asli)
- b) Salinan Putusan Majelis Komisi Banding Merek NATURAL CRYSTAL Nomor Agenda: D002013012993 dengan Nommor: 56/KBM/HKI/2017 tanggal 8 Februari 2017 (Fotocopy dari asli)

14. Bukti P– 14

Surat Tanda Terima Pencabutan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2017/ PN.Niaga.Smg jo Nomor:

halaman 42 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

02/ Pdt.Sus-HKI/ K/ 2017/ PN.Niaga.Smg tanggal 26  
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 (*Fotocopy dari asli*)

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil atas jawabannya pihak Tergugat didepan persidangan mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut :

**T-1 Fotocopy dari buku dari Buku Undang Undang Peradilan Umum**

PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara )

**Pasal 1 angka 9 dan**

Pasal 59 ayat ( 1 ) Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang oeradilan Tata Usaha Negara

**T-2 Fotocopy dari Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**

Karangan Retno Wulan sutantio dan Iskanfdar Oeripkartawinata halaman 2 dan 3 Penerbit CV Mandar maju

**T-3 Fotocopy dari buku undang undang Hak Cipta,Paten dan Merek**

penerbit Buana ilmu Populer hal,254.

**T-4 Fotocopy dari ASLI berupa Kartu tanda Penduduk ( KTP) atas**

nama Sudirman ( Tergugat ) dengan NIK.

3404102711690002

**T-5 Fotocopy dari ASLI Akte Pendirian dan anggaran Dasar Perseoran**

Komanditer PT CV Crystal X nomor 18 oleh Naotaris Kabupaten Seleman Yakni iriyanto SH.MM/ tanggal 26 Februari 2013

**T-6 Fotocopy dari ASLI berupa Nomr Pokok wajib pajak ( NPWP ) atas**

nama CV. Crystal X dengan nomor : 31.710,467,7-542,000 yang dikeluarkan oleh Kementerian halaman 43 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

**Disclaimer**

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral  
putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang terdaftar pada tanggal 11 Maret 2013

**T-7 Fotocopy dari ASLI** berupa sertifikat Merek Crytal X nomor pendaftaran IDM00519892 din klas 3 atas nama CV.Crystal X untuk jenis barang “ Kosmetik, sabun dan sediaan pembersih yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan hak Azasi Manusia Sq. Direktur Jendral Kekayaan Intelektual ( Turut Tergugat II ) sebagaimana terdaftar tanggal 28 Februari 2013

**T-8. Fotocopy dari ASLI** berupa berupa print out dari situs resmi KEMENKUMHAM RI tentang Sistem Klasifikasi Merek di KELAS 3 berupa sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi, yang diprint pada tanggal 29 April 2017

**T-9 Fotocopy dari ASLI** berupa print out dari Situs Resmi KEMENKUMHAM RI tentang Sistem Klasifikasi Merek di KELAS 10 berupa Perkakas dan Pesawat Pembedah, Pengobatan, Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Kedokteran Hewan, Lengan Mata dan Gigi Palsu, Barang-Barang Ortopedi, Bahan-Bahan Benang Bedah yang diprint pada tanggal 09 April 2017.

**T-10 Fotocopy dari ASLI** berupa SERTIFIKAT PATEN atas nama SUDIRMAN dengan Nomor Paten ID P0033168 untuk Invensi dengan judul “KOMPOSISI PEMBERSIH KHUSUS WANITA” yang dikeluarkan

halaman 44 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Direktur Paten) tanggal penerimaan 12 Mei 2010.

**T-11 Fotocopy dari fotocopy** berupa Perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (TURUT TERGUGAT) Nomor. HKI.4.HI.06.01.PO. D002013012993 kepada Direktur CV. CRYSTAL X yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2016.

**T-12 Fotocopy dari fotocopy** berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/04.B/II/2013/ Direskrimsus tentang Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) tanggal 08 Februari 2013.

**T-13 Fotocopy dari tanda terima asli** berupa keberatan atas pendaftaran merek Dagang Natural Crystal X Forwome agenda nomor :D002013012993 tanggal 21 Maret 2013 yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek Nomor :5/A 2016 tanggal 3 Februari samapi dengan 3 Mei 2016 kepada Kementrain Hukum dan hak Asazi manusi Republik Indonesia Cq.Direkturat Jendral kekayaan Intelektual ( Turut Tergugat ) tanggal 18 Maret 2016 ( aslinya telah diserahkan kepada Turut Tergugat II )

**T-14 Foto copy dari foto copy** Daftar bukti tertulis Penggugat dalam perkara No.1/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017

halaman 45 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T-15 Foto copy dari foto copy kemasan dari jenis barang Feminine  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hygiene" Crystal X yang dijual oleh Penggugat  
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,Reg.IDM00245253

T-16 Foto copy dari salinan Putusan perkara Niaga No.1/Pdt,Sus-  
HKI/2017/PN.Niaga Smg pada Pengadilan Negeri  
Niafa Penhgadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juni  
2017

T-17. Brosur Kenali ciri ciri tanda keaslian Produk Crystal X

T-18 a Print out materai keluaran Tahun 2005 berdasarkan Peraturan  
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2005 untuk masa  
berlaku materai dari tanggal 1 April 2005 s/d 31 Maret 2010

T-18 b Print out materai keluaran tahun 2009, berdasarkan Peraturan  
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.03/2009 untuk masa  
berlaku materai dari tanggal 1 Juli 2009 s/d 31 Maret 2015

T-18 c Print out materai keluaran tahun 2014, berdasarkan Peraturan  
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2009 untuk masa  
berlaku materai dari tanggal 17 Agustus 2014 s/d sekarang

Menimbang bahwa turut Tergugat I tidak mengajukan buki surat  
/tertulis dalam persiadanagan;

Menimbahg bahwa untuk menguatkan dalil atas jawabannya pihak  
Tirut Tergugat II mengajukan bukti surat/tertulis kepada majelis sebagai  
berikut :

Bukti TT.II-1	Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek CRYSTAL-X dengan nomor IDM000519892 atas nama CV. CRYSTAL X dengan tanggal daftar 03 November 2016 kelas 03, untuk jenis barang: <i>Kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih.</i>
Bukti TT.II-2	Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek CRYSTAL-X dengan nomor IDM000245253 atas

halaman 46 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. NATURAL NUSANTARA yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro NO. 37 Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta.

Bukti TT.II-3	Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 56/KBM/HKI/2017 tanggal 08 Februari 2017.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi 1: SADIKIN, S.P. dan 2 SIGIT TRIWIYONO yang masing masing memberikan keterangan dibawah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. SADIKIN, S.P.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para tergugat
- Bahwa saksi merupakan seorang Distributor Cristal X sejak tahun 2005
- PT. Natural Nusantara (Penggugat) merupakan perusahaan yang sbergerak di bidang pupuk, Peternakan, Alat rumah tangga, dan produk kecantikan
- Bahwa saksi memasarkan produk Penggugat, khususnya pupuk
- Bahwa sistim atau model penjualan adalah Jaringan distributor menggunakan sistem MLM (*multi level marketing*) dimana jaringan distributor di bawahnya juga memasarkan produk Penggugat lainnya seperti kecantikan dan Produk rumah tangga
- Bahwa Salah satu produk kecantikan Penggugat yaitu produk untuk menghilangkan keputihan khusus kewanitaan dengan merek Crystal-X
- Bahwa Produk dengan merek Crystal-X berbentuk batang dan sampai sekarang masih memasarkan produk tersebut dan semula tidak pernah ada keluhan dari manapun
- Bahwa akahir akhir ini Terjadi permasalahan pada saat pemasaran, yaitu adanya laporan dari jaringan distributor lain bahwa ada pemalsuan dengan produk dan merek yang sama yaitu Crystal-X sehingga menyebabkan omset menurun 40%-50% karena produk dan merek yang diduga palsu tersebut memasang harga lebih murah dibanding dengan merek Crystal-X yang asli padahal biasanya omset penjualan bisa mencapai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per bulan
- Vagwa saksi tahunya kalau ada pemalsuan karena Terdapat keluhan dari masyarakat bahwa produk dengan merek Crystal-X yang mereka

halaman 47 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli memiliki khasiat yang berbeda dengan produk Crystal-X yang sebelum-sebelumnya mereka beli padahal model dan kemasannya sama

- Bahwa Jaringan pemasaran produk Crystal-X yang palsu adalah melalui online, yang asli juga melalui online
- Bahwa atas kejadian ini saksi melaporkan ke pihak Penggugat dan katanya akan ditindaklanjuti, dan untuk sementara produk yang diduga dipalsukan merek Crystal-X tersebut tidak beredar
- Bahwa Kejadian pemalsuan itu terjadi pada tahun 2011-2015
- Bahwa akibat pemalsuan tersebut penjualan dan omset dari saksi menurun hampir 40 -50 %
- Bahwa Omset sekarang mulai naik tetapi tidak signifikan
- Bahwa untuk membedakan produk yang asli dan yang palsu adalah Pada kemasan luar produk Crystal-X ada sacannernya, apabila dideteksi yang asli (milik Penggugat) berwarna biru sedangkan yang palsu berwarna hijau
- Produk dengan merek Crystal-X hanya satu yaitu pembersih kewanitaan
- Bahwa Tidak ada pemalsuan lain selain dari produk dengan merek Crystal-X
- Bahwa setahu saksi Pemilik merek Crystal-X adalah PT. Natural Nusantara (Penggugat)
- Bahwa saksi sebagai Distributor Tidak tahu yang memproduksi siapa
- Bahwa setahu saksi Tidak ada pemilik merek Crystal-X yang lain selain Penggugat
- Tidak pernah mendengar CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat I)
- Menjual produk dengan merek Crystal-X milik Penggugat sejak tahun 2011
- Tidak mengetahui siapa yang memiliki lisensi paten

### 2, SIGIT TRIWIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan sebagai Distributor
- Bahwa saksi adalah merupakan seorang Distributor Crystal X sejak tahun 2002
- PT. Natural Nusantara (Penggugat) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pupuk, rumah tangga, dan produk kecantikan

halaman 48 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keduanya sama-sama memasarkan produk Penggugat, khususnya pupuk
- Jaringan distributor menggunakan sistem MLM (*multi level marketing*) dimana jaringan distributor di bawahnya juga memasarkan produk Penggugat lainnya seperti kecantikan dan rumah tangga
- Salah satu produk kecantikan Penggugat yaitu produk untuk menghilangkan keputihan khusus kewanitaan dengan merek Crystal-X
- Produk dengan merek Crystal-X berbentuk batang dan sampai sekarang masih memasarkan produk tersebut dan semula tidak pernah ada keluhan dari manapun
- Terjadi permasalahan pada saat pemasaran, yaitu adanya laporan dari jaringan distributor lain bahwa ada pemalsuan dengan produk dan merek yang sama yaitu Crystal-X sehingga menyebabkan omset menurun 40%-50% karena produk dan merek yang diduga palsu tersebut memasang harga lebih murah dibanding dengan merek Crystal-X yang asli padahal biasanya omset penjualan bisa mencapai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per bulan
- Terdapat keluhan dari masyarakat bahwa produk dengan merek Crystal-X yang mereka beli memiliki khasiat yang berbeda dengan produk Crystal-X yang sebelum-sebelumnya mereka beli padahal model dan kemasannya sama
- Jaringan pemasaran produk Crystal-X yang palsu adalah melalui online, yang asli juga melalui online
- Bahwa saksi bersama distributor lain yang Melaporkan ke pihak Penggugat dan oleh Penggugat katanya akan ditindaklanjuti,
- Bahwa setelah saksi melaporkan untuk sementara produk yang diduga memalsukan merek Crystal-X tersebut tidak beredar
- Kejadian pemalsuan pada tahun 2011-2015
- Omsetnya saksi sekarang naik tetapi tidak signifikan
- Bahwa ciri Crystal X yaitu Pada kemasan luar produk Crystal-X ada sacannernya, apabila dideteksi yang asli (milik Pengggugat) berwarna biru sedangkan yang palsu berwarna hijau
- Bahwa Produk dengan merek Crystal-X hanya satu yaitu pembersih kewanitaan
- Bahwa Tidak ada pemalsuan lain selain dari produk dengan merek Crystal-X

halaman 49 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemilik merek Crystal-X adalah PT. Naturan Nusantara (Penggugat)
- Bahwa saksi Tidak tahu yang memproduksi itu siapa
- Bahwa setahu saksi Tidak ada pemilik merek Crystal-X yang lain selain Penggugat
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar CV. Indo Raya Utama (Turut Tergugat I)
- Bahwa saksi Tidak mengetahui siapa yang memiliki lisensi paten

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penggugat juga mengajukan seorang ahli yang memberikan pendapat dibawah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

### AHLI : Prof. Dr. BUDI SANTOSO, SH., M.Si

- Bahwa saksi adalah Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan ahli di bidang HKI
- Bahwa Perbedaan sistem pendaftaran merek dalam Undang-Undang Merek lama (UU No. 15 Tahun 2001) dengan Undang-Undang Merek baru (UU No. 20 Tahun 2016):  
Pada Undang Undang Lama melalui tahapan: Permohonan → Pemeriksaan formal → Pemeriksaan substantif → Pengumuman → Sertifikasi ( bisa dikabulkan dan bisa ditolak )  
Pada undang undang yang baru Baru : Permohonan → Pemeriksaan formal → Pengumuman → Pemeriksaan substantif → Sertifikasi ( bisa diterima dan bisa ditolak
- Dalam Undang-Undang Merek yang baru proses pendaftaran menjadi lebih singkat dimana pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya
- Undang-Undang Merek menerapkan prinsip konstitutif (*first to file*), yaitu merek harus didaftarkan
- Dalam mengajukan pendaftaran merek, Pemohon harus melengkapi salah satu dokumen yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Merek bahwa merek yang didaftarkan adalah miliknya sendiri
- Apabila suatu saat Surat Pernyataan tersebut terbukti sebaliknya bahwa merek bukanlah miliknya, maka terdapat cacat hukum atau cacat dokumen sehingga secara formal syarat pendaftaran tidak dipenuhi atau

halaman 50 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara material terdapat informasi yang dengan sengaja dipalsukan sehingga terbukti adanya iktikad tidak baik dari Pemohon

- Sertifikat Merek dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara pembatalan atau penghapusan
- Pembatalan merek menyangkut sengketa kepemilikan merek, dapat diajukan oleh pemilik merek, pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemilik merek yang tidak terdaftar, dan pihak ke-tiga
- Penghapusan merek diajukan apabila merek yang terdaftar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau penggunaannya tidak sesuai dengan ketika didaftarkan
- Dasar mengajukan pembatalan merek adalah persamaan pada pokoknya atau adanya iktikad tidak baik dari Pemohon pada saat mendaftarkan merek
- Parameter asas iktikad tidak baik yaitu meniru merek yang sudah ada sebelumnya sehingga menimbulkan kesan persamaan pada pokoknya untuk kemudian tanpa sepengetahuan mendaftarkannya terlebih dahulu untuk semata-mata mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain
- Bahwa klasifikasi Kelas barang merek itu mengandung maksud dan tujuannya untuk membedakan barang yang sejenis
- Secara normatif mendaftarkan merek yang sama pada kelas yang beda diperbolehkan walaupun ada persamaan pada pokoknya, namun kembali kepada prinsip Pemohon harus beriktikad baik
- Pada dasarnya pembagian Kelas Merek bertujuan untuk membedakan produk dan memberikan perlindungan bagi pihak yang terdaftar, namun apabila ada indikasi iktikad tidak baik, misalnya menimbulkan kebingungan di masyarakat, maka dapat dibatalkan meskipun merek tersebut berada pada kelas yang berbeda
- Permohonan dengan iktikad tidak baik misalnya mendaftarkan merek yang sama pada pokoknya dengan merek milik orang lain pada kelas yang berbeda sehingga membingungkan konsumen
- Pendaftaran persamaan pada pokoknya untuk barang yang tidak sejenis diperbolehkan, namun apabila di kemudian hari produk tersebut mengecohkan konsumen, maka terbukti adanya indikasi iktikad tidak baik dari Pemohon
- Beberapa faktor dalam menentukan suatu merek menimbulkan kebingungan di masyarakat antara lain adanya persamaan tampilan, kesamaan bunyi, persamaan arti, kesamaan calon pembeli barang atau

halaman 51 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa, apakah barang atau jasa dijual dengan jalan atau di toko yang sama, dan dengan cara bagaimana merek tersebut disajikan atau dipresentasikan kepada konsumen

- Dalam hal terjadi persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, yang diduga kuat salah satunya diperoleh dengan cara iktikad tidak baik maka sepantasnya merek tersebut dibatalkan oleh pengadilan melalui gugatan pembatalan merek. Karena konsumen tidak boleh dibiarkan terlalu lama dalam kebingungan, kesesatan, terkecoh karena terdapatnya dua merek terdaftar yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya walaupun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis
- Merek dan Paten merupakan dua hak yang berbeda sehingga satu produk bisa saja memiliki unsur hak kepemilikan paten dan merek yang berbeda dan pemiliknya juga bisa berbeda
- Apabila sudah ada putusan Komisi Banding atas keberatan penolakan permohonan pendaftaran merek dan tidak ada upaya hukum lagi, masih dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan merek atas dasar adanya iktikad tidak baik karena dalam hal ini antara putusan Komisi Banding dengan Putusan Pengadilan Niaga merupakan dua konteks yang berbeda
- Apabila merek telah dibatalkan maka bisa didaftarkan oleh Pemohon lain dengan menunjukkan bukti baru berupa putusan pengadilan

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Tergugat mengajukan ahli yaitu **SAKSI AHLI : SUMARDI PARTOREDJO** dan memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah merupakan pensiunan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek bagian Pemeriksa Merek
- Bahwa Proses pendaftaran merek berbeda antara Undang-Undang Merek lama dengan Undang-Undang Merk yang baru  
Lama : Permohonan → Pemeriksaan formal → Pemeriksaan substantif → Pengumuman → Sertifikasi  
Baru : Permohonan → Pemeriksaan formal → Pengumuman → Pemeriksaan substantif → Sertifikasi
- Pemeriksa substantif merupakan pejabat fungsional yang diangkat Menteri untuk memeriksa permohonan merek berdasarkan pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek

halaman 52 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Merek memperbolehkan apabila merek yang sama  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Asalkan bukan barang yang sejenis
- Ada juga merek yang sudah didaftar terlebih dahulu kemudian ada yang meniru dengan merek yang sama pada pokoknya tetapi didaftar di kelas yang berbeda, hal tersebut diperbolehkan selama itu tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat
- Upaya hukum terhadap Putusan Komisi Banding Merek dengan Gugatan Pembatalan Merek merupakan dua hal berbeda, yang satu mengenai keberatan atas penolakan pendaftaran sedangkan yang satu mengenai pembatalan merek yang telah terdaftar atas nama orang lain
- Dalam melakukan pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada penelusuran yang ada di database Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan juga lapangan namun tidak semua bisa dijangkau oleh Pemeriksa substantif sehingga dalam menilai apakah merek tersebut didaftarkan atas iktikad baik atau tidak didasarkan pada naluri atau keyakinan Pemeriksa itu sendiri
- Parameter asas iktikad tidak baik bisa dilihat dari apakah merek tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan menimbulkan kebingungan di masyarakat atau konsumen
- Undang-Undang Merek tidak mengenal secara baku kriteria suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal

Menimbang bahwa pihak Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi dan ahli

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Juli 2018 sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang bahwa , selanjutnya Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukannya lagi dan mohon agar dijatuhkan Putusan atas perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya Putusan ini, keseluruhannya dipandang telah termuat dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

halaman 53 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas

## I. DALAM KOMPENSI

### A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat, telah pula disampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut. yang pada pokoknya mempersoalkan :

- Pokok Gugatan berkaitan dengan pembatalan merek Crystal X yang telah ditetapkan di DIRJEN HKI (Direktoran Merek, Nomor IDM 000519892 pada Kelas 3.
- Pendaftaran merek CRYSTAL X atas nama Tergugat dimaksud adalah Produk Keputusan Tata Usaha (KTUN) dengan demikian gugatan harus diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Niaga

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi absolut tersebut oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 yang amar putusannya pada intinya :

- Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Menimbang bahwa, selain mempersoalkan Kompetensi Absolut, Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah pula menyampaikan Eksepsi, secara keseluruhan yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Legal Standing/ Kapasitas Penggugat.
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur, karena salah prosedur dalam mengajukan gugatan.
3. Eksepsi tentang Error in Subjecto
4. Eksepsi tentang kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat.
5. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang bahwa, materi Eksepsi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut diatas.

Menimbang bahwa, menurut penilaian Majelis Hakim, materi Eksepsi sebagaimana diuraikan diatas telah memasuki substansi pokok perkara, untuk itu akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara.

### B. Dalam Pokok Perkara

halaman 54 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah “Apakah pendaftaran merek CRYSTAL X , Nomor IDM 000519892, di Kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun dan sediaan pembersih, atas nama CV CRISTAL X (Tergugat) dilakukan dengan Iktidak tidak baik, sehingga dapat dibatalkan.

Menimbang bahwa, terhadap persoalan tersebut secara sistematis akan dipertimbangkan sebagai berikut: :

### I. Perjanjian kerjasama dan kepemilikan Merek

Menimbang bahwa, dalam pasita angka (2,3, dan 4) pada intinya Penggugat mendalihkan pada pokoknya; awal mulanya pada tanggal 10 Januari 2010 CV. INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II) telah menandatangani perjanjian PT. NATURAL NUSANTARA (Penggugat) kerjasama, dengan inti kesepakatan adanya pembagian peran dan tugas :

- a. CV. INDO RAYA UTAMA (sekarang Turut Tergugat II) bertugas memproduksi, menyelesaikan dan menyediakan produk untuk Penggugat, berupa external intimate (semacam pembersih) serta mengajukan ijin produk ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- b. PT. NATURAL NUSANTARA (sekarang Penggugat) bertugas memberikan merek, mengiklankan dan memasarkan barang yang diproduksi CV. INDO RAYA UTAMA (sekarang Turut Tergugat II)

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P3 (a, b dan c) dapatlah diperoleh fakta adalah benar telah terjalin hubungan kemitraan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II , sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat diantara mereka.

Menimbang bahwa, dalam perjanjian dimaksud Penggugat berkewajiban mendaftarkan merek, mengiklankan dan memasarkan barang yang diproduksi Turut Tergugat II.

Menindak lanjuti kesepakatan dimaksud.

- Penggugat (PT NATURAL NUSANTARA) telah mendaftarkan merek CRYSTAL X dan dikabulkan oleh Turut Tergugat II, Sebagaimana diterbitkannya sertifikat merek CRYSTAL X, atas nama PT NATURAL NUSANTARA (Penguat) nomor IDM 000245259 kelas 10 jenis barang segala merek terapi kesehatan, (Bukti P3)
- Demikian halnya CV. INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II) telah berhasil mengurus surat ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan

halaman 55 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makanan, fermimine / sediaan pembersih kewanitaan / sediaan pembersih (Bukti P-12)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, sebagaimana ditentukan dalam UU, PT NATURAL NUSANTARA (Penggugat) sebagai pemilik merek mempunyai Hak Eksklusif untuk menggunakan sendiri, atau member ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut (Pasal 1 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis).

Menimbang bahwa, ketentuan dimaksud dapat pula dimaknai Penggugat sebagai pemilik merek dapat mempertahankan/membela kepentingannya terhadap setiap penyalahgunaan merek dari gangguan pihak lain, dengan lain perkataan Penggugat mempunyai legal standing in iudicio

Menimbang bahwa, selain itu berdasarkan Bukti P1 (a, b, c dan d) tentang akta pendirian PT. NATURAL NUSANTARA (Penggugat) berikut perubahan Anggaran Dasar serta pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menimbang bahwa, dalam Anggaran Dasar PT. NATURAL NUSANTARA (Bukti P1a) pasal 28 disebutkan; dan oleh Insinyur HANA INDRA KUSUMA mempunyai kedudukan dan Kapasitas, diangkat menjadi Direktur, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan (Pasal 11)

Menimbang bahwa, dengan demikian penggugat selain mempunyai legal standing in iudicio, sekaligus mempunyai kapasitas dan kedudukan mewakili kepentingan Perseroan (PT. NATURAL NUUSANTARA)

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat mempersoalkan tentang legal standing, serta kapasitas dan kedudukan Penggugat tidaklah beralasan untuk itu, haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai keberatan Tergugat yang mempersoalkan keabsahan Perjanjian kerjasama antara PT. NATURAL NUSANTARA (Penggugat) dan CV. INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II) , dengan alasan kerjasama tersebut jelas-jelas dibuat tahun 2010 (Bukti P1a) akan tetapi menggunakan materai tahun 2015 (Bukti T18) . hal tersebut mengindikasikan adanya rekayasa / pemalsuan.

Menimbang bahwa, terhadap persoalan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

halaman 56 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan surat perjanjian kerjasama (Bukti P3a..b.c dan d) tersebut

telah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat II,. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP, yaitu adanya syarat obyektif (adanya kata sepakat, para pihak yang cakap bertindak ) maupun syarat obyektif (adanya causa tertentu, yang halal) oleh karenanya sah menurut hukum , dan mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUHP Perdata).

- bahwa, sedangkan mengenai adanya penggunaan materai yang mengindikasikan adanya rekayasa / pemalsuan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan Pengkajian yang lebih mendalam / pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.. dan telah memasuki ranah hukum pidana, bukan lagi wewenang Hakim Perkara Perdata untuk melakukan penilaian, melainkan sudah menjadi wewenang kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk memproses lebih lanjut.

### 2. Kapasitas dan Kedudukan Tergugat dalam CV INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II)

Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan angka (1) tersebut diatas, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan : adanya perjanjian kerjasama antara Pengugat dan Turut Tergugat I

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P4.a) berupa salinan akta pendirian CV INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II) dengan nomor : 01 tgl 01 Juli 2008 dibuat oleh Sri Rejeki Wulansari, SH. Notaris di Kulon Progo, Yogyakarta dalam pasal 5, ditentukan kapasitas dan kedudukan Tuan Sudirman (Tergugat) sebagai peserta pengurus yang mempunyai kewajiban untuk menanggung segala kewajiban hutang – hutang dan beban dari perseroan dengan segala harta kekayaannya; selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan : “Perseroan ini diurus oleh Persero Pengurus dan Tuan BANA YULI SAMSIR dengan jabatan sebagai direktur. Dengan demikian Tuan Sudirman (Tergugat)dalam kapasitas dan kedudukan sebagai Persero Pengurus CV. INDO RAYA UTAMA (Turut Terguguat II) mempunyai posisi yang strategis dan signifikan dalam mengelola CV. INDO RAYA UTAMA, oleh karenanya dapat dipastikan Tuan Sudirman (Tergugat) mengetahui persis adanya perjanjian adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat antara CV. INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II) yang isinya sebagaimana diuraikan dalam angka 1 tersebut diatas,.

halaman 57 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, dalam perjanjian tersebut, dalam pasal 6 putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan : semua pihak berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam kerjasama ini dengan jujur , setia dan loyalitas. Apabila terjadi pelanggaran / kelalaian terhadap ketentuan dan perjanjian yang dilakukan oleh masing masing pihak sehingga merugikan pihak lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi.

### 3. Pemasaran Produk, peniruam merek dan penurunan omzet.

Menimbang bahwa, dalam posita angka (7 dan 8) Penggugat pada intinya mendalilkan : “bahwa Penggugat secara maximal berhasil memasarkan produk sediaan pembersih dengan merek CRYSTAL X, dengan biaya promosi yang tidak sedikit sehingga dapat diterima masyarakat secara baik.

Menimbang bahwa, dalil posita tersebut didukung dengan keterangan saksi Sodikin, SP dan saksi Sigit Triyono, yang pada pokoknya menegaskan, bahwa para saksi sudah cukup lama bekerjasama dengan PT NATURAL NUSANTARA (Penggugat) , saksi berperan sebagai distributor yang bertuugas memasarkan barang barang milik Penggugat dan diantaranya berupa produk kecantikan untuk menghilangkan keputihan kewanitaan dengan merek CRYSTAL X, sebagaimana contoh merek yang diperlihatkan dipersidangan (Bukti P11b).

Menimbang bahwa, pemasaran dilakukan dengan menggunakan model MLM (Multi Level Marketing) dimana dibuat jaringan secara berjenjang sehingga ada keterkaitan dan berkesinambungan antara para peserta yang memasarkan produk, dengan imbalan fee atau presentase isi berdasarkan penjualan.

Menimbang bahwa, selain itu pemasaran juga menggunakan sarana media online.

Menimbang bahwa, pada awalnya (periode th 2010 s/d 2013) penjualan produk CRYSTAL X, berjalan dengan lancar dari tahun ketahun mengalami perubahan/ kenaikan penjualan/omzet, dan produk disenangi masyarakat/ konsumen, sehingga omzet penjualan dapat mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa, akan tetapi pada kisaran tahun (2013 – 2015) penjualan prduk bermerek CRYSTAL X mengalami terus penurunan yang cukup signifikan, disertai adanya kekecewaan konsumen terhadap penurunan khasiat/ kualitas produk, hal tersebut oleh saksi telah dilaporkan kepada Penggugat.

halaman 58 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meimbang, bahwa, menyikapi keadaan tersebut, penggugat  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi pasar, yang hasilnya ditemukan adanya produk yang sama menggunakan merek yang sama pula yaitu CRYSTAL X , kemudian penggugat melakukan pelacakan lebih jauh, dan hasilnya ditemukan pelakunya adalah rekan kerjanya sendiri yaitu Tuan Sudirman (Tergugat) yang saat itu berkedudukan sebagai Persero Pengurus CV. INDO RAYA UTAMA.

Menimbang bahwa, penggunaan / peniruan merek CRYSTAL X milik Tergugat, secara kasat mata adalah sama persis dengan merek CRYSTAL X yang telah terdaftar milik Penggugat (Bukti P2), sehingga para konsumen sulit / tidak dapat membedakan mana produk CRYSTAL X yang asli (milik Penggugat) dengan barang tiruan yang dibuat/ dipasarkan Tergugat. Meskipun demikian para saksi yang telah lama memasarkan produk CRYSTAL X milik Penggugat, dapat membedakan dengan merek CRYSTAL X tiruan, yaitu perbedaan Nampak di samping kemasan ada scanner, apabila dideteksi warna biru, sedangkan yang tiruan warna hijau.

#### 4. Laporan polisi, SP3 dan Surat Pernyataan

Menimbang bahwa, atas adanya indikasi pemalsuan tersebut, maka pada tanggal 4 Desember 2013 Penggugat melalui salah satu karyawannya yang bernama Gunawan Budi Harjo melaporkan kepada kepolisian DIY (Pasita angka 6) sebagaimana tersebut dalam surat tanda Bukti Lapor , Nomor STPL/P25/XII/2012/DIY/Ditreskrim (Bukti P6).

Menimbang bahwa, menanggapi dalil posito tersebut pada (5,6 dan 7) Tergugat membantah dengan tegas dengan alasan – alasan merek CRYSTAL X yang didaftarkan pada kelas 10 adalah sangat berbeda klasifikasi, jenis barang dan kelas dengan merek CRYSTAL X dengan nomor IDM 000519892 dikelas 3 dengan jenis barang berupa kosmetik, sabun dan sediaan pembersih.

Selain itu produk persediaan pembersih atau CRYSTAL X feminine Higiene diproduksi atas lisensi hak paten milik Tergugat yang diproduksi CV INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II) yang mana didalamnya Sdr Sudirman (Tergugat) selaku pendiri dan pengurus aktif , sehingga mana mungkin memalsukan produk sediaan pembersih (CRYSTAL X) milik Tergugat sendiri

Menimbang bahwa, dalam perkembangannya berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 6 Desember 2013 diruang MIT A Kasubdit II Ditreskrimsus pada DIY yang menyatakan perkara tersebut bukan tindak pidana . dan oleh karenanya dikeluarkan surat ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) – Bukti T12, maupun Bukti P7.

halaman 59 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, fakta tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa sejatinya adalah benar adanya Tergugat telah memasarkan produk sediaan pembersih. sebagaimana produk yang telah dipasarkan oleh dan menggunakan merek yang sama milik Penggugat yaitu CRYSTAL X.

Menimbang bahwa, kekeliruan tersebut disadari oleh Tergugat dan rekan bisnisnya yang bernama Ny. Yeni Ervani, yang akhirnya bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam akta pernyataan, No 22 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Sri Peni rEtnowati, SH. Notaris di Sleman (Bukti P-8) butir 1 yang berisi : bahwa saya tidak akan menjual dan mengedarkan barang dengan menggunakan merek CRYSTAL X milik pihak pertama yaitu PT. NATURAL NUSANTARA tanpa sepengetahuan dan seijin PT. NATURAL NUSANTARA, selaku pemilik sah merek tersebut yang berakibat timbulnya kerugian terhadap pihak pertama.

Menimbang bahwa, dengan demikian menurut penilaian majelis, Tergugat telah melakukan kegiatan usaha secara tidak jujur dan tidak sehat (unfair competition)

### 5. Pendirian Badan Usaha dan Merek CRYSTAL X oleh Tergugat

Menimbang bahwa, dalam posito angka (13 s/d 16) pada intinya didalilkan : bahwa untuk menghindari adanya pelanggaran Hak merek milik Penggugat terjadi lagi, maka pada tanggal 21 Maret 2013 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek CRYSTAL X FOR WOMAN pada kelas 3 untuk jenis barang : Kosmetik, sabun dan kesediaan pembersih kepada Turut Tergugat II.

Namun sebelumnya terlebih dahulu Tergugat secara diam – diam mendirikan badan usaha baru dengan nama CV. CRYSTAL X, serta mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan nama CRYSTAL X pada Turut Tergugat II

Menimbang bahwa, dengan adanya pendirian CV. CRYSTAL X dimaksud tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan oleh Tergugat sendiri yang mengajukan adanya Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. CRYSTAL X nomor 18 Tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Iryanto, SH, MH. Notaris di Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Bukti T5) dalam Anggaran dasar CV. CRYSTAL X tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Persero Pengurus (Persero Aktif) dalam hal ini sebagai Direktur.

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti T – 6, Meneguhkan keberadaan CV CRYSTAL X telah pula memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

halaman 60 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(NPWP) nomor 31710467-542000 yang didaftarkan DepKeu RI Dirjen Pajak  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 11 Maret 2013.

Menimbang bahwa, dari aspek legalitas keabsahan pendirian CV CRYSTAL X tidak menimbulkan permasalahan, meskipun demikian yang patut menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah

1. Pendirian CV CRYSTAL X didirikan hanya beberapa saat setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyidikan (tanggal 8 Februari 2013) , dimana Tergugat sebagai pihak Terlapor , bahkan hanya beberapa hari setelah Tergugat membuat akta pernyataan , pengakuan bersalah tanggal 14 Februari 2013.
2. Mengapa meski harus menggunakan CRYSTAL X , bukankah Tergugat dari sejak awal sudah mengetahui kalau CRYSTAL X merupakan merek milik Penggugat dan telah lama dipergunakan.

Menimbang bahwa, bahkan lebih jauh lagi , berdasarkan Bukti T-7 diperoleh fakta hanya dalam waktu 2 hari semenjak pendirian CV. CRYSTAL X (tanggal 26 Februari 2013) , Tergugat langsung mendaftarkan merek (tanggal 28 Februari 2013) dengan memakai nama yang sama dengan merek milik Penggugat yaitu CRYSTAL X.

Menimbang bahwa, permohonan pendaftaran merek CRYSTAL X oleh Penggugat diterima dan dikabulkan oleh Turut Tergugat II, hingga diterbitkan sertifikat merek CRYSTAL , nomor IDM 000519892 kelas 3, jenis barang kosmetik sabun dan sediaan pembersih, tanggal 28 Februari 2013 atas nama CRYSTAL X.

Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya pemohon terdaftar merek CRYSTAL X atas nama CV CRYSTAL X (Termohon) tersebut , maka secara normative diartikan permohonan telah dilakukan melalui mekanisme / prosedur yang benar, yaitu melai dari :

- a) Pengisian formulir berikut, merupakan permohonan (pasal 7 s/d 12 UU no 15 tahun 2001), kemudian dilakukan verifikasi (pasal 13) dilanjutkan pemeriksaan substantif (pasal 18)
- b) Pemeriksaan substantif dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan pasal 4, 5 dan 6 UU no 15 tahun 2001
- c) Setelah itu dilakukan pengumuman , dengan member kesempatan pihak lain untuk menyampaikan keberatan(Psl 25) dalam hal ini Penggugat telah menyampaikan keberatan, dan terhadap hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan kembali oleh Turut Tergugat II (pasal 26) tetapi keberatan dimaksud ditolak, dan olehnya Turut Tergugat II menerbitkan

halaman 61 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sertifikat merek CRYSTAL X atas nama Tergugat (pasal 27) UU No 15  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tahun 2001 (tentang merek)

Menimbang bahwa. Meskipun telah terbukti merek CRYSTAL X milik CV. CRYSTAL X (Tergugat) , namun masih menyisakan pertanyaan mendasar : Kenapa Tergugat mengguganakan Merek CRYSTAL X , bukankah Peggugat dari awal telah mengetahui sejatinya merek CRYSTAL X sebelumnya juga telah terdaftar atas PT. NATURAL NUSANTARA (Penggugat) ?

Menimbang bahwa, dengan demikian terdapat 2 merek terdaftar sama – sama menggunakan nama / merek RYSTAL X , yang membedakan hanyalah penggunaan kelas / jenis barang yaitu :

1. Merek CRYSTAL X, nomor IDM 000245253, tanggal 11 Juni 2008 , atas nama PT NATURAL NUSANTARA, dipergunakan di kelas 10 jenis barang : segala macam produk terapi kesehatan
2. Merek CRYSTAL nomor IDM 000519892, tanggal 26 Febuari 2013 atas nama CV CRYSTAL X (T) dipergunakan dikelas 3 , untuk jenis barang : kosmetik , sabun dan sediaan pembersih

Menimbang bahwa, meskipun terdapat dua merek yang sama tetapi sejatinya terbukti kedua merek tersebut dipergunakan untuk jenis barang yang sama , yaitu sediaan pembersih, letak kekeliruannya / ketidakcermatan Penggugat adalah mendaftarkan dilekas 10 untuk jenis barang , segala macam produk terapi kesehatan, padahal untuk sediaan pembersih., maskinya masuk di kelas 3, untuk jenis barang kosmetik sabun dan sediaan pembersih.

Menimbang bahwa, hal tersebut sejak awal diketahui persis oleh Tergugat, karena sejatinya barang tersebut yang dipasarkan adalah diproduksi oleh CV. INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat I) atas lisensi paten milik Tergugat

Menimbang bahwa, kelalaian/ketidak cermatan Penggugat dimaksud dimanfaatkan oleh Tergugat, untuk segera mendaftarkan Merek CRYSTAL X atas nama CV. CRYSTAL milik Tergugat, di kelas 3 untuk jenis barang : kosmetik, sabun dan sediaan pembersih

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat "Tergugat telah memanfaatkan keadaan ketidaktahuan kelalaian / ketidakcermatan Penggugat, dalam mendaftarkan mereknya yang mengakibatkan seharusnya masuk dikelas 3 tetapi didaftarkan dikelas 10. padahal Tergugat terikat dengan adanya Perjanjian kerjasama antara

halaman 62 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan CV INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II) karena saat ini Tergugat sebagai pendiri sekaligus Persero Pengurus CV. INDO RAYA UTAMA, sebagaimana telah dipertimbangkan angka 3 tersebut diatas.

Menimbang bahwa, dalam kesepakatan dimaksud para pihak dipersyaratkan bertindak secara jujur, sebagaimana norma utama dalam etika menjalankan kemitraan usaha dagang.

Menimbang bahwa, dalam kesepakatan dimaksud para pihak dipersyaratkan bertindak secara jujur, sebagaimana norma utama dalam etika menjalankan kemitraan usaha dagang.

### 6. Pendaftaran Merek oleh Penggugat dan ditolak oleh Turut Tergugat II

Menimbang bahwa, dalam posita angka (13 dan 16) pada intinya Penggugat memdalilkan bahwa bukan untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hak milik Penggugat terjadi lagi. Maka pada tanggal 21 Maret 2013 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek NATURAL X for women pada kelas 3 jenis barang sediaan pembersih terhadap Turut Tergugat II.

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 4 dan 5 tersebut diatas, yang pada intinya Tergugat bersama temannya telah melakukan peniruan produk dengan menggunakan merek miilk Penggugat yaitu CRYSTAL X, dengan secara nyata Penggugat bersama temannya tersebut mengakui dan membenarkannya, serta berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa, atas dasar tersebut Penggugat berkehendak untuk melakukan pendaftaran mereknya, bukan karena sebatas untuk kelas 10 jenis barang terapi kesehatan, melainkan ditambahkan / didaftarkan yaitu kelas 3 untuk jenis barang sabun, sediaan pembersih

Menimbang bahwa, akan tetapi permohonan pendaftaran /tambahan untuk kelas 3 tersebut oleh Turut Tergugat II ditolak (Bukti T11, T13) dengan alasan pada intinya "karena persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang telah terdaftarkan sebelumnya (in case merek CRYSTAL X, nomor IDM 000245252 Milik Penggugat) sebagaimana telah dipertimbangkan angka 5 tersebut diatas

Menimbang bahwa, atas penolakan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Komisi Banding, dengan alasan pada intinya: "adanya persamaan pada pokoknya merek dengan merek sejenis yang terdaftar milik pihak lain (Penggugat)"

Menimbang bahwa, selain melakukan upaya banding terhadap penolakan pendaftaran mereknya, ternyata Penggugat juga melakukan upaya hukum pembatalan merek yang telah terdaftar atas nama Tergugat

halaman 63 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan alasan " pendaftaran merek dilakukan Tergugat dengan itikad tidak baik"

Menimbang bahwa, dengan demikian Penggugat melakukan 2 upaya hukum berupa

1. Permohonan banding kepada komisi banding terhadap penolakan pendaftaran merek milik Penggugat oleh Turut Tergugat II
2. Gugabatan Pembatalan merek terdaftar atas nama Tergugat ke Pengadilan Niaga Semarang

Menimbang bahwa, terhadap upaya banding dimaksud, oleh komisi banding, permohonan Penggugat Ditolak, dan terhadap putusan tersebut tidak mengajukan upaya hukum

Menimbang bahwa, terhadap gugatan pembatalan merek terdaftar diatas nama Tergugat, oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, pada intinya amar putusan "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" , terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi, akan tetapi dalam perjalanan Penggugat mencabut permohonan Kasasi, (bukti P14) , dengan mengajukan gugatan baru kembali berikut dengan perbaikannya (sebagaimana perkara incasu sekarang diperiksa)

Menimbang bahwa, secara normatif, karena putusan Pengadilan Niaga Semarang, semula adalah, dinyatakan tidak dapat diterima, maka konsekwensinya Penggugat masih diperbolehkan mengajukan gugatan kembali, setelah dengan penyempurnaan

### 7. Gugatan pembatalan merek Tergugat

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap gugatan pembatalan merek Tergugat, oleh Pengadilan Niaga Semarang menyatakan tidak didapat diterima, Penggugat mengajukan gugatan kembali / sebagaimna perkara yang sekarang diperiksa

Menimbang bahwa, dasar alasan gugatan pembatalan merek milik Tergugat pada intinya pendaftaran merek oleh tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, maka dimintakan pembatalan

Menimbang bahwa, terhadap persoalan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ditentukan :

halaman 64 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pasal 21 Ayat (1) Perohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk kelas / barang sejenis
- b. Merek terdaftar milik pihak lain untuk dan atas barang sejenis.

Ayat (3) permohonan ditolak jika diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik

Ayat (1) gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepetingan dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 dan atau pasal 21

Menimbang bahwa, sebagaimana dipertimbangkan pada angka 1 tersebut diatas Penggugat sebagai pemilik merek CRYSTAL X, terdaftar IDM 000245253, untuk kelas 10 jenis terapi kesehatan, mempunyai ketentuan hak eksklusif untuk mempertahankan hak milik ( merek) dari setiap gangguan pihak lain

Menimbang bahwa,selanjutnya dalam Psl 77 disebutkan

Ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek

Ayat (2) gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan atau merek yang bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, dan ketertiban umum

Menimbang bahwa, dasar gugatan pembatalan pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, adalah karena pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik

Menimbang bahwa, terhadap persoalan tersebut Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas secara kronologis dapat dibuktikan adanya perrbuatan hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah sebagai pemilik merek CRYSTAL X , terdaftar di Dirjen HKI (Turut TERGUGAT II) nomer IDM 000245253, untuk kelas 10 jenis barangsegala macam produk terapi Kesehatan.
2. Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama denga CV INDO RAYA UTAMA , yang pada intinya isi kesepakatan :
  - CV. INDO RAYA UTAMA ( TT I ) berkewajiban membuat produk dan mengurus pedaftaran ke badan obat dan makanan

halaman 65 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. NATURAL NUSANTARA (Penggugat) berkewajiban memasarkan/menjual dan member merek.

Ketika itu Tegugat berkedudukan sebagai Persero Pengurus, dalam CV INDO RAYA UTAMA, sehingga mengetahui persis adanya perjanjian kerjasama tersebut yang notabnya mengetahui Merek CRYSTAL X adalah milik Penggugat

3. Penggugat telah berhasil melakukan pemasaran produk, dengan nilai keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak antara Penggugat dan CV INDO RAYA UTAMA. Akan tetapi dalam perkembangan pemasaran produk mengalami penurunan dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, karena telah terbukti adanya pemasaran produk yang sama dengan meniru/ menggunakan merek CRYSTAL X milik Penggugat

Menimbang bahwa, setelah dilakukan operasi pasar, ternyata terbukti pelakunya adalah Tn Sudirman (Tergugat) bersama temannya., dan oleh karenanya Penggugat melaporkan kepada aparat kepolisian (POLDA DIY) guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terlepas POLDA DIY, pada akhirnya menyerahkan surat penghentian penyidikan (SP3) karena bukan perkara tindak pidana, akan tetapi secara nyata: Tegugat bersama temannya: "mengakui bersalah dan menyatakan berjanji tidak akan menjual / memasarkan produk dengan merek CRYSTAL X milik Penggugat

Menimbang bahwa, akan tetapi beberapa hari setelah membuat PERNYATAAN BERSALAH, TERNYATA Tn Sudirman melakukan perbuatan sebagai berikut

1. Mendirikan badan usaha dengan menggunakan nama CV. CRYSTAL X padahal Tergugat (Sudirman) dari awal mengetahui persis nama CRYSTAL X, adalah merupakan merek dagang milik Penggugat yang telah didaftarkan di Dirjen HKI (Turut Tergugat II) Dan juga Tn Sudirman (Tergugat) mengetahui pula adanya perjanjian kerjasama antara PT NATURAL NUSANTARA (Penggugat) pemilik merek dengan CV. INDO RAYA UTAMA (Turut Tergugat II), karena Tn Sudirman sebagai pengurus aktif CV. INDO RAYA UTAMA dan keduanya terkait pula dengan perjanjian kerjasama tersebut
2. Bukan hanya itu, ternyata pula dalam waktu yang berdekatan Tn Sudirman (Tergugat) telah melakukan permohonan pendaftaran merek CRYSTAL X yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

halaman 66 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CRYSTAL X milik Penggugat, meskipun demikian Turut Tergugat II menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran tersebut, dengan alasan secara normative diperkenankan karena dipergunakan untuk kelas dan jenis barang yang berbeda ( pertimbangan angka 4 tersebut diatas)

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU no 20 tahun 2016 (tentang merek dan indikasi geografis) disebutkan “ yang dimaksud dengan permohonan yang beritikad tidak baik adalah perbuatan yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contoh : “ permohonan merek berupa bentuk tulisan , lukisan, logo atau semua nama yang sama dengan merek pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat umum sejak bertahun tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut adanya itikad tidak baik dari permohonan karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang telah dikenal tersebut.

Sehubungan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli (Prof Dr Budi Santoso SH. MH) yang pada intinya berpendapat

Bahwa itikad tidak baik dapat dipandang dengan 2 sudut yaitu .

1. Sudut pemohon pendaftaran merek : sepanjang terdapat indikasi , adanya niat untuk meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain, untuk kepentingan usahanya, menimbulkan usaha tidak sehat, mengecoh, menyesatkan konsumen.
2. Sudut merek yang didaftarkan : berdasarkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah dterdaftar atau merek pihak lain sudah dikenal oleh masyarakat, hal ini diindikasikan degan beberapa hal :
  1. Penggunaan unsur dominan yang sama satu sama lain
  2. Kesan keseluruhan dari merek tersebut sangat mirip
  3. Penyesatan terhadap khalayak
  4. Persamaan bunyi dan ucapan
  5. Menimbulkan afiliasi atau produk berasal dari produsen yang sama

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan angka 6, Turut Tergugat II telah menolak permohonan keberatan Penggugat dengan alasan : merek yang diajukan Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh Tergugat (Sudirman) yaitu sama sama dengan menggunakan nama CRYSTAL X halaman 67 dari 72 Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(menyamai persamaan unsure dominan yang sama satu sama lain yaitu putusan.mahkamahagung.go.id CRYSTAL X).

Menimbang bahwa, dengan demikian dikabulkan permohonan pendaftaran merek CRYSTALL X oleh Turut Tergugat II semata mata karena secara legal formal (normative) , memenuhi ketentuan Pasal 21 yang memperbolehkan merek yang sama sepanjang untuk kelas/jenis barang yang berbeda, merek CRYSTAL X milik Penggugat yang telah terdaftar sebelumnya untuk kelas 10 untuk jenis bahan alat kesehatan , sedangkan merek CRYSTAL X terdaftar atas nama Tn Sudirman (Tergugat) untuk kelas 3 jenis kosmetik dan sediaan pembersih.

Menimbang bahwa dengan demikian merek Cristal X terdaftar IDM 000519892, tanggal 26 Februari 2013 atas nama CV. Crystal X ( T ) adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Cryatal IDM 000245253, yang telah terdaftar sebelumnya ( tanggal 11 Juni 2008 ) atas nama PT Natural Nusantara ( P).

Menimbang bahwa, menurut majelis hakim , penerapan pendaftaran merek sayogjanya tidak harus menggunakan pendekatan legal formal semata, akan tetapi harus pula memperhatikan filosofis (maksud dan tujuan) penggunaan merek itu sendiri : yang pada intinya “fungsi merek adalah sebagai tanda untuk membedakan barang dan / jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa. (pasal 1 huruf a) dan oleh karenanya merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda..

Menimbang bahwa, berdasarkan keseluruhan kronologi tersebut, Majelis Hakim berpendapat “ pendaftaran merek CRYSTAL X nomor IDM 000519892 atas nama Tergugat untuk kelas 3/Jenis barang kosmetik ,sabun dan sediaan pembersih telah terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik , sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat (3) untuk itu pendaftaran merek dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbng bahwa, oleh karena dinyatakan batal demi hukum , maka konsekuensi lebih lanjut “pendaftaran merek dimaksud haruslah dicoret dari daftar buku merek.

Menimbang bahwa dengan demikian (petitum angka 3 dan 4) patut dan cukup alasan untuk dikabulkan.

### **8. Memerintahkan Turut Tergugat II menerima pendaftaran merek Penggugat**

halaman 68 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat : memohon putusan.mahkamahagung.go.id agar Turut Tergugat II menerima pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X pada kelas 3 , nomor permohonan D002012993 , tanggal permohonan 21 Maret 2013 yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim Petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan “ gugatan penggugat adalah Permohonan Pembatalan Merek milik Tn Sudirman (Tergugat) .bukan mengenai keberatan terhadap penolakan pendaftaran merek Penggugat

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah dibedakan antara :

1. Upaya hukum keberatan terhadap penolakan pendaftaran merek dengan
2. Upaya Hukum pembatalan pendaftaran merek; antara keduanya mempunyai mekanisme dan prosedur yang berlainan sehingga tidak bisa digabungkan kedalam satu gugatan

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 tidak beralasan , karenanya harus ditolak

### **PUTUSAN SERTA MERTA**

Menimbang bahwa, petitum angka 7 Penggugat mohon adanya putusan serta merta,

Menimbang bahwa, terhadap hal tersebut majelis Hakim tidak sependapat dan tidak mengabulkan , karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, maupun SEMA nomor -----

### **II.DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa, dalam jawaban tergugat telah pula disampaikan gugatan Penggugat rekompensasi yang pada pokoknya mempersoalkan :

- bahwa, penggugat Rekonpensasi/ Tergugat konpensasi adalah pendiri dan pemilik CV CRYSTAL X, dan sekaligus satu satunya sebagai pemilik sah merek dagang CRYSTAL X , dengan nomor 0005192892, dikelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun dan desiaan pembersih
- Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi telah beritikad tidak baik mencantumkan nomor merek CRYSTAL X IDM 000245253 kelas 10 , kedalam produk kemasan merek kelas 3 untuk jenis barang kosmetik , sabun dan sediaan pembersih, yang secara aturan nomor IDM 000245253 dalam kelas 10 untuk jenis barang segala macam terapi obat kesehatan
- Perbuatan Tergugat Rekonpensasi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensasi, untuk diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensasi

halaman 69 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi) pada intinya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Tn Sudirman telah terbukti beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek CRYSTAL X IDM 000519892. kelas 3 jenis barang, kosmetik, sabun dan sediaan pembersih atas nama CV. CRYSTAL X dan oleh karenanya merek Tergugat tersebut nyatakan batal demi hukum.

Menimbang bahwa, dasar pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, untuk itu Gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak

### **DALAM GUGATAN KONPENSI DAN DALAM GUGATAN REKONPENSI**

Menimbang bahwa, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, adalah pihak yang dikalahkanb untuk itu terhadap biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Tergugat konpensi /Penggugat Rekonpensi, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam dictum putusan

Memperhatikan ketentuan pasal 1, 4, 5, 6, 21 , 76 UU No 20 tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM KONPENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II

##### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu satunya dan pemakai yang sah atas merek CRYSTAL X
3. Menyatakan merek CRYSTAL X nomer 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun , dan sediaan wanita atas nama CV CRYSTAL X (Tergugat) telah didaftarkan / dimohonkan pendaftaranya dengan itikad tidak baik
4. Menyatakan merek CRYSTAL X nomer 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun , dan sediaan wanita atas nama CV, CRYSTAL X (Tergugat) Batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya
5. Memerintahkan Turtut Tergugat II untuk mencoret pendaftaran Merek CRYSTAL X , nomor 000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang Kosmetik, sabun dan sediaan wanita atas nama CV CRYSTAL X , dari daftar umum merek
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

#### **II. DALAM GUGATAN REKONPENSI**

halaman 70 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

#### **Disclaimer**

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi  
putusan.mahkamahagung.go.id

## III, DALAM GUGATAN KONPENSI DAN DALAM GUGATANREKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.461.500,- ( Satu juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari ini Senin , tanggal 13 Agustusn 2018 , oleh kami, PUDJO HUNGGUL HW., SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis EDY SUWANTO, SH.MH., dan,ALOYSIUS P BAYU AJI SH.MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di hadiri Hakim -Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AFDLORI ,SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

EDY SUWANTO,SH.MH

T T D

PUDJO HUNGGUL HW. SH.MH

T T D

ALOYSIUS P BAYU AJI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AFDLORI. SH.MH

Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000.-

halaman 71 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 1.370.500,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.461.500,-

halaman 72 dari 72 Putusan Nomor :7/Pdt.Sus-HKI./2018/PN.Smg.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

- 1) Nama : Era Yunita
- 2) NIM : 1802056084
- 3) Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 14 Juni 2000
- 4) Alamat : Ds. Tunggulsari RT 03 / RW 05, Kec. Brangsong, Kab. Kendal
- 5) No. HP : 0895410305657
- 6) Email : erayunita93@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

- 1) TK Mustikasari (2004-2006)
- 2) SDN 02 Tunggulsari (2006-2012)
- 3) SMPN 2 Brangsong (2012-2015)
- 4) SMAN 1 Kaliwungu (2015-2018)

### **Pengalaman Organisasi**

HMJ Ilmu Hukum 2019

### **Pengalaman Magang**

Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran 2021