

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK ASING  
TERDAFTAR DI INDONESIA**  
**(Studi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/ 2016/PN.Niaga.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Hukum Perdata



Disusun Oleh:

Nama : Shalahuddin al-Ayubi

NIM : 1502056037

**PRODI HUKUM PERDATA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nams : Shalahuddin Al Ayubi  
NIM : 1502056037  
Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK ASING TERDAFTAR DI INDONESIA**

**(Studi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/ 2016/PN.Niaga.JKT.PST)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang ditunjuk sumbernya.

Semarang, 11 Februari 2022



**Shalahuddin Al Ayubi**  
NIM : 1502056037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024-7601291)

**PENGESAHAN**

Nama : Shalahuddin Al Ayubi  
NIM : 1502056037  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : “Analisis Yuridis Perlindungan Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/ 2016/PN.Niaga.JKT.PST)”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan di nyatakan lulus tanggal:

23 juni 2022

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

Semarang, 12 juli 2022

Ketua Sidang / Penguji I

**Hj. Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum.**  
NIP. 196312191999032001



Sekretaris Sidang / Penguji II

**Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.**  
NIP. 197910222007012011

Penguji III

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 196805151993031002

Penguji IV

**Maria Anna Muryani, SH.,M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

**Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.**  
NIP. 197910222007012011

Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.  
Jl. Megaraya 3 Kav. No. 446 Beringin,  
Ngaliyan, Kota Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Shalahuddin Al-Ayubi

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

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

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

Nama : Shalahuddin Al-Ayubi

NIM : 1502056037

Prodi : Hukum Perdata

Judul : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK ASING  
TERDAFTAR DI INDONESIA

(Studi Perkara Nomor

30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.JKT.PST)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Februari 2022

Pembimbing I,



Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.

## ABSTRAK

Merek sebagai identitas suatu produk baik barang atau jasa. Merek yang sudah dikenal akan mempunyai keterkenalan tersendiri yang harus dilindungi secara hukum. Pendaftaran merek baik merek lokal maupun asing akan melahirkan hak eksklusif dan hak prioritas yang diakui secara hukum. Hak-hak atas merek tersebut mencerminkan eksistensi merek akan dilindungi dari pihak yang bisa merugikan. Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi eksistensi merek sebagai bentuk karya manusia dalam bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional sebagai payung hukum bagi merek terkenal yang berasal dari negara lain agar terlindungi dari perilaku produsen yang meniru atau plagiasi dalam rangka ikut tenar dengan merek asing terkenal sehingga dapat merugikan bahkan menghancurkan ketenaran merek asing di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing terdaftar di Indonesia? 2) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terhadap kasus merek Hugo Boss, Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa yang beberapa berkas perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., lengkap dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan beberapa buku, jurnal, laporan penelitian serta kamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing yang terdaftar di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu hak eksklusif atas merek bisa diperoleh ketika sudah didaftarkan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional yaitu merek internasional yang terdaftar akan dilindungi secara hukum selama 10 (sepuluh) tahun. 2) Analisis yuridis tentang perkara nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek HUGO BOSS kurang tepat dan tidak berdasar pada hukum yang kuat yaitu gugatan pemohon dibatalkan karena daluwarsa yang hanya mengacu pada Undang-Undang Merek semata dengan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Seharusnya hakim lebih teliti dan objektif terhadap merek yang disengketakan dengan menggunakan undang-undang yang mengatur tentang Merek di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Asing, Merek Terdaftar

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Februari 2022

Deklarator,



Shalahuddin Al-Ayubi  
1502056037

## MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(التوبة: ٧١)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak **RB Nuradi Bijantara AW, INDDDES** dan Ibu **Ida Widiyanti, SH, SPI**

Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan pastinya sangat penulis sayangi,

Yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, dan tidak ada suatu apapun yang bisa penulis persembahkan untuk mengganti semuanya, kecuali doa dan membanggakan keduanya. Semoga selalu dalam Ridho-Nya dan diberi kesehatan. Amiiin.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah serta inaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.JKT.PST) Shalawat serta salam yang penuh berkah dan seindah-indahnya semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad saw. amiin.

Skripsi ini terselesaikan selain usaha keras penulis, juga atas bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

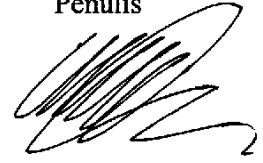
Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
4. Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH. Selaku pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan penuh bijaksana dan kesabaran.

5. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, MH.Selaku dosen wali studi yang tulus membimbing dan mengarahkan penulis sampai perkuliahan ini selesai
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada dewan penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Penghormatan dan penghargaan tiada tara, tak lupa penulis berikan kepada Bapak dan Ibuku tercinta, Yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus mulia dan Seluruh keluarga besar penulis, kakak, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.
9. Seluruh kawan seperjuangan jurusan Hukum Perdata khususnya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Teman dan sahabatku yang tidak disebutkan satu persatu. Yang selalu menemani dalam suka maupun duka
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semarang, 11 Februari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the word 'Penulis'.

Shalahuddin AlAyubi  
1502056037

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penelitian Skripsi .....	18
<b>BAB II : PERLINDUNGAN MEREK ASING</b>	
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	19
B. Tinjauan Tentang Merek Asing .....	24
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Merek ..	36
<b>BAB III : PERLINDUNGAN MEREK ASING YANG TERDAFTAR DI INDONESIA</b>	
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terdaftar Di Indonesia .....	45
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terdaftar Di Indonesia .....	52
<b>BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 30/PDT.SUS.MERЕК/2016/PN.NIAGA.JKT.PST</b>	
A. Kasus Posisi .....	64

	B. Pertimbangan Hakim .....	75
	C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Yang Diambil Oleh Majelis Hakim Terhadap Kasus Merek Hugo Boss, Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	80
<b>BAB V</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. KESIMPULAN .....	93
	B. Saran-Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN PUTUSAN</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan era kemajuan dalam segala bidang kehidupan manusia. Kemajuan tersebut meliputi berbagai lini kehidupan seperti ekonomi, teknologi, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pengaruh terbesar kemajuan ini adalah kebebasan berfikir untuk berkreasi dan berinovasi menyikapi kehidupan. Kemajuan ini mendorong suatu negara mempunyai kebebasan untuk mengeksplor sumber daya yang dimiliki ke negara yang lain.<sup>1</sup> Hal ini didukung penuh dengan adanya pasar global yang memberikan kesempatan bagi negara satu berinteraksi produk dengan negara yang lain.

Pengenalan suatu produk dari negara satu dengan negara yang lain dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan dan kepatenan terhadap produknya. Keadaan ini bisa disebut dengan langkah monopoli suatu produk. Usaha monopoli ini secara teori diwujudkan dalam bentuk hak yang termasuk dalam kekayaan intelektual dengan cara pihak yang lain dilarang untuk meniru atau memanfaatkan intelektualnya. Sesuatu yang berhargalah yang perlu memperoleh perlindungan hukum, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Perlindungan hukum suatu kekayaan intelektual dapat terealisasikan dengan adanya regulasi atau Undang-Undang yang mengaturnya.

---

<sup>1</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 2.

Suatu produk menjadi kekayaan intelektual dengan adanya merek atau label yang memperkenalkannya. Merek berfungsi sebagai tanda yang dapat membedakan suatu produk yang merupakan hasil produksi seseorang atau badan hukum dengan pihak lain. Keuntungan adanya merek diantaranya adalah seseorang dapat mengetahui ciri suatu produk.<sup>2</sup> Melalui pengenalan tersebut, seseorang apabila merasa puas dengan suatu produk, maka seseorang lebih mudah menjumpai produk tersebut berdasarkan merek yang diketahui. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang merasa kecewa dengan hasil suatu produk, dengan mengetahui merek maka dia akan mencoba menghindar atau menolak ketika mendengar merek tersebut. Hal ini memberikan penjelasan bahwa Merek merupakan identitas reputasi suatu produk.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dalam Pasal 1 angka 1 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, narna, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dirnensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 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. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Seorang pengusaha akan menjamin kualitas dari produknya yang berupa barang dan/atau jasanya dan mencegah adanya unsur itikad tidak baik dari

---

<sup>2</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Cetakan Pertamam, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 13.

kompetitor perusahaan lain yang hendak merusak reputasinya melalui merek.<sup>3</sup> Faktor itikad baik dari kompetitor menjadikan suatu perusahaan melakukan perlindungan yang eksklusif terhadap produk barang dan/atau jasanya.

Merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam periklanan dan pemasaran. Melalui merek, kualitas suatu produk mudah diketahui oleh masyarakat. Meskipun sudah ada perlindungan hukum tentang merek, tidak bisa dipungkiri ada itikad buruk dari perusahaan lain yang membonceng merek untuk memperoleh keuntungan bagi merek yang dimiliki. Lebih-lebih suatu merek yang terkenal dan berdaya jual tinggi lebih rawan akan adanya pemanfaatan sepihak. Adanya kemiripan merek dari suatu produk baru mengakibatkan konsumen seolah terhipnotis dengan wujud merek baru karena yang dikenal sebelumnya adalah merek produk lama yang berkualitas tinggi. Ini adalah suatu bentuk pelanggaran yang berorientasi kepada keuntungan pribadi yang dilakukan dengan cara meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat, dengan tanpa memikirkan hak orang lain yang telah terdaftar dan terlindungi hukum.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara yang pangsa pasarnya luas dan daya beli masyarakatnya tinggi. Masyarakat Indonesia cenderung konsumtif sehingga menjadikan ketertarikan negara produktif untuk memasarkan produknya yang berupa barang dan/atau jasa. Pasar bebas menjadikan pintu masuk yang luar biasa sehingga keberadaan produk asing membanjiri negara Indonesia. Seiring

---

<sup>3</sup> Fahmi Janed Parindu Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 205.

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 357



dengan arus produk yang besar mengakibatkan tingkat pelanggaran terhadap suatu merek baru terjadi. Khususnya merek produk dari Indonesia sendiri. Tidak hanya menyediakan pangsa pasar yang luas semata, Indonesia juga memberikan perlindungan hukum terhadap produk asing yang berada di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Kondisi Geografis.

Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, bahwa merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut. Menurut UU Nomor 20 tahun 2016, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian, ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Adanya perlindungan tersebut merupakan suatu wujud tanggungjawab negara dalam menegakkan hukum merek.

Seperti kasus yang akan peneliti bahas pada skripsi ini mengenai perlindungan merek terhadap merek asing yang ada di Indonesia. Kasus perkaranya adalah adanya unsur kesamaan suatu merek lokal dengan merek Asing yang sudah mempunyai reputasi bagus dengan produknya. Kasus tersebut melibatkan para pihak yaitu HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & .CO.KG. dengan Teddy Tan dan Pemerintah Republik Indonesia

dalam hal ini *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Duduk perkaranya yaitu penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek HUGO BOSS beserta variasinya yang merupakan merek terkenal di berbagai negara pada produk berupa pakaian-pakaian serta aksesoris yang lainnya. Perusahaan ini didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Federasi Jerman yang beralamatkan di Dieselstrasse 12,72555 Metzingen Jerman. Produk ini berada di Indonesia dan telah didaftarkan pada tahun 1989. Keberadaan merek Hugo Boss dan variasinya yang terkenal di berbagai negara termasuk Indonesia menimbulkan rawan itikad tidak baik dari pihak lain. Sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Hugo Boss kepada Teddy Tan yang diduga pihak Teddy Tan telah meniru atau membonceng merek Hugo Boss dan variasinya untuk kepentingan Teddy Tan. Akan tetapi dalam proses peradilan, pihak penggugat yaitu Hugo Boss ditolak gugatannya dengan pertimbangan hakim yang telah diputuskan dalam sidang. Melihat gugatannya tertolak dan merek Teddy Tan masih tetap eksis dan dirasa merugikan perusahaan Hugo Boss. Adapun proses peradilan yang ditempuh oleh pihak Hugo Boss adalah perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun merek kedua pihak ada sama-sama kata HUGO namun ada elemen yang menjadi pembeda yaitu untuk merek penggugat diikuti kata BOSS sedangkan merek tergugat adalah HUGO HUGO SPORT, HUGO, HUGO SPORT + LUKISAN, HUGO SELECT LINE.

Akan tetapi dalam pertimbangan hakim menyebutkan adanya daya pembeda antara merek milik penggugat dengan tergugat dimana untuk merek penggugat menekankan elemen BOSS dan merek tergugat menekankan elemen HUGO sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat.

Selain itu pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa merek-merek milik tergugat telah didaftarkan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga gugatan penggugat terhadap merek-merek milik tergugat dianggap tidaklah beralasan dan haruslah ditolak. Sebagai merek asing yang reputasinya terkenal di berbagai negara termasuk di Indonesia, maka Hugo Boss harus mendapat perlindungan hukum atas merek Hugo Boss dan variasinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk lebih mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum merek asing dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK ASING TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing terdaftar di Indonesia?

2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terhadap kasus merek Hugo Boss, Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing terdaftar di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terhadap kasus merek Hugo Boss, Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan suatu manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat memperbanyak khasanah penelitian hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2) Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian hukum terutama yang mengkaji tentang putusan merek.
- 3) Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pengusaha, hakim maupun pemerintah dalam kaitannya tentang merek. Adapun manfaat tersebut adalah:

### 1) Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pengusaha yang mempunyai hak akan merek produknya agar mendaftarkan dengan itikad baik dan bukan karena meniru ketenaran, dan bagi pengusaha yang dirugikan karena mereknya disamai dapat menyelesaikan perkara dengan benar.

### 2) Bagi Hakim

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan koreksi bagi hakim yang berposisi sebagai penegak hukum agar dalam memutuskan perkara dapat bernilai objektif, arif dan adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan putusan yang telah dibuat.

### 3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada merek yang ada di Indonesia khususnya merek asing. Keberadaannya sebagai merek asing terkadang sering disalahi keberadaan mereknya karena adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha lokal.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka berguna untuk mengetahui hubungan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya unsur plasi dari suatu karya ilmiah yang pernah diteliti. Telaah pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian tentang merek. Berikut ini beberapa penelitian yang menjadi bahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Fakultas Hukum Program Sarjana Reguler Depok Universitas Indonesia yang disusun oleh Fahmi Ridwan pada tahun 2012 dengan judul “Perlindungan Terhadap Merek Terkenal VS Merek Milik Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan Nomor 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Antara Calcimax dan Calcimex”. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap merek dan pertimbangan putusan hakim dalam pembatalan merek di Indonesia. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan pertimbangan hakim dalam perkara di atas adalah hakim tidak mengedepankan faktor kebingungan konsumen dari kedua merek tersebut dan seharusnya pertimbangan hakim mempertanyakan alasan penggunaan nama merek yang tidak beritikad baik.<sup>5</sup>

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dalam penelitian penulis, hakim tidak mempertimbangkan kesamaan kata dalam merek antara milik penggugat dan tergugat. Serta pertimbangan waktu pendaftaran suatu merek

---

<sup>5</sup> Fahmi Ridwan, *Perlindungan Terhadap Merek Terkenal VS Merek Milik Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan Nomor 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Antara Calcimax dan Calcimex*, Skripsi Universitas Indonesia tahun 2012.

ke Dirjen HAKI sebagai acuan dalam menentukan merek penggugat dan tergugat. Selain itu asas itikad tidak baik dari tergugat tidak menjadi pertimbangan oleh hakim.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 yang disusun oleh Avid Ativianti Meikasari yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”. Fokus penelitian ini adalah analisis yuridis mengenai sengketa merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Hasil penelitian ini adalah terjadinya unsur persamaan atau plagiasi dalam merek dagang. Adapun putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah hakim menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran dengan pertimbangan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan di persidangan, serta penalaran hakim dalam menangani kasus sengketa merek dagang ini.<sup>6</sup>

Perbedaan karya ilmiah ini dengan skripsi penulis adalah dalam penelitian penulis barang yang disengketakan merupakan merek dari produk yang mempunyai varian banyak, sebagian ada yang sejenis dan varian yang lain berbeda produk. Dalam pertimbangan hakim tidak berlandas pada persamaan pada pokoknya sehingga merek dari kedua pihak tetap eksis.

3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020 yang disusun oleh Kinski Vania Naobaho dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Perlindungan Merek Dalam Putusan Kasasi Nomor 938 K/PDT.SUS-

---

<sup>6</sup> Avid Ativianti Meikasari, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*, Skripsi Unab ersitas Negeri Semarang Tahun 2016.

HKI/2017”. Penelitian ini berfokus pada bentuk penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum terhadap merek. Adapun hasil penelitian ini adalah bentuk penyelesaian sengketa merek ada 3 cara yaitu pertama melalui lembaga APS sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 20 Tahun 2016. Kedua lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 20 Tahun 2016 jo. UU Nomor 30 Tahun 1999 dan ketiga melalui lembaga pengadilan yang ditujukan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 74 dan 76 UU Nomor 20 Tahun 2016.<sup>7</sup>

Pokok perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pokok permasalahan yang dibahas bukanlah bentuk penyelesaian sengketa merek, akan tetapi fokusnya adalah pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek.

4. Jurnal yang ditulis oleh Agung Sujatmiko dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”. Fokus pembahasan dalam Jurnal ini adalah tentang penyelesaian sengketa merek dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil pembahasan penulis adalah penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah melalui arbitrase, mediasi atau rekonsiliasi dan Pengadilan. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan adalah sanksi perdata dan bahkan dapat ke ranah sanksi pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kinski Vania Naobaho, *Analisis Yuridis Perlindungan Merek Dalam Putusan Kasasi Nomor 938 K/PDT.SUS-HKI/2017*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020.

<sup>8</sup> Agung Sujatmiko, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, Jurnal JHAPER, Vol. 2 No. 1 2016.



Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis memfokuskan penelitian pada analisis yuridis dari sengketa merek asing yang ada di Indonesia.

5. Jurnal yang ditulis oleh Kennedy Wijaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)”. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin Perancis terhadap pendaftaran merek pierre cardin Indonesia yang diterima oleh Ditjen HKI. Hasil pembahasan tersebut adalah perlindungan hukum untuk Pierre Cardin Perancis.<sup>9</sup> Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap merek asing yang sudah terkenal dengan merek lokal akan tetapi kedua merek tersebut tidak ada yang dihapuskan padahal ada unsur kesamaan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian membutuhkan akan adanya metode. Metode menurut Soerjono Soekanto adalah pedoman yang digunakan oleh ilmuwan guna mempelajari dan memahami lingkungan atau objek yang dipahami.<sup>10</sup> Metode penelitian merupakan suatu pedoman untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian.

---

<sup>9</sup> Kennedy Wijaya, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)*, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1 2020.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 67

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yuridis normatif. Penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Sedangkan Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*) atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan lain disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini mengkaji suatu putusan, yaitu putusan atas Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang sengketa merk asing yang terdaftar di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma yang dilakukan dalam praktek hukum.<sup>13</sup> *Case Approach* ini bertujuan untuk mengetahui norma hukum atau kaidah hukum yang diterapkan pada suatu kasus tertentu yang telah diputuskan hakim atau lembaga tertentu yang berwenang seperti KPPU. Adapun kasus yang akan diteliti adalah perkara sengketa merk asing yang ada di Indonesia yang tercatat dengan nomor perkara 30/PDT.SUS.MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.

---

<sup>11</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 20.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 13.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bahan hukum.

#### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui perantara dalam hal ini data diperoleh dan ditulis oleh pihak lain. Data sekunder pada umumnya merupakan data yang berupa catatan, bukti atau laporan historis yang telah diarsipkan yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan.<sup>14</sup>

#### b. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak ada data dari lapangan yang didapatkan, karena dalam penelitian hukum normatif, khususnya sumber data dalam penelitian hukum yuridis normatif diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>15</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

##### a) Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm.141.

- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - e) *TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property)*
  - f) *Paris Convention*
  - g) *Trademark Law Treaty*
  - h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Merek
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu kegiatan analisis kasus, dan memahami. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan yang berfungsi untuk memperjelas serta memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13-14

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang kasus merek ini peneliti menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber bacaan yang berupa buku-buku<sup>17</sup> yang berkaitan dengan merek, artikel, kamus, pendapat ahli dan informasi yang diperoleh dari internet. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan data-data sekunder dan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk penjabaran uraian untuk kemudian disusun secara sistematis.<sup>18</sup> Cara analisis data kualitatif ini dilakukan dengan jalan bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diteliti.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan peneliti analisis secara deskriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 9.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 21

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 248

dan pemaparan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara sistematis.<sup>20</sup>Data penelitian ini adalah Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara ini merupakan perkara tentang sengketa merek terkenal yang ada di Indonesia. Perkara ini dideskripsikan dari pokok perkara hingga putusan hakim sehingga gambaran kasus ini bisa dipahami alurnya. Setelah penjabaran kasus ini, penulis menganalisis perkara dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan merek asing seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property)*, *Paris Convention*, *Trademark Law Treaty* dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Merek. Putusan tersebut penulis analisis terkait pertimbangan hakim dan putusannya berdasarkan peraturan tersebut sehingga penelitian ini akan memperoleh suatu hasil terkait perlindungan merek asing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah menganalisis terkait putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 97

<sup>21</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm. 17

## **F. Sistematika Penelitian Skripsi**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menyajikan sistematika pikir yang penulis terapkan guna memudahkan pemahaman dan alur pemikiran yang logis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodeologi penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab kedua adalah gambaran umum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berisi definisi Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual dan klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual. Gambaran umum tentang merek yang berisi definisi merek, jenis, fungsi, sistem pendaftaran, pendaftaran merek, merek yang tidak dapat didaftarkan atau tertolak, dan merek asing. Dan gambaran umum tentang pelanggaran merek yang berisi tentang pelanggaran merek dan penyelesaian atas pelanggaran merek.
3. Bab ketiga adalah menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan merek asing yang terdaftar di Indonesia.
4. Bab keempat adalah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dengan nomor perkara 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
5. Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN MEREK ASING**

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

##### **1. Pengertian Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan oleh manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan uang. Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat digambarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dapat diartikan sebagai hak milik atas karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>22</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual adalah pengakuan atau penghargaan kepada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektualnya dengan memberikan kepada mereka hak-hak khusus, baik sosial maupun ekonomi.<sup>23</sup>

Menurut Syafrinaldi, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.<sup>24</sup> Sedangkan definisi Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak hukum eksklusif (khusus) yang dimiliki

---

<sup>22</sup> Rahmadi Usma, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 2.

<sup>23</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 13

<sup>24</sup> Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 18.



oleh pencipta/penemu sebagai hasil kegiatan intelektual dan kreativitas yang unik dan baru.<sup>25</sup>

Hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya berbeda dengan hak milik karena hak kekayaan intelektual tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan bertahan lebih lama. Hak Kekayaan Intelektual mengakui adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat pada ciptaan/penemuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengakui adanya hak ekonomi yang di dalamnya pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dari karya berhak cipta atau temuan.

## **2. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Asas utama dalam HKI adalah bahwa hasil penciptaan karya dengan menggunakan kemampuan intelektualnya, maka orang yang memproduksinya mendapat kepemilikan berupa hak kodrati. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini ada sifat eksklusif bagi pencipta. Jaminan terpeliharanya kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI, sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peran pribadi individu dan kepentingan masyarakat, maka dengan itu sistem HKI didasarkan pada prinsip.

Adapun prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah<sup>26</sup>:

---

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16

<sup>26</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *Op.Cit.*, hlm. 14.

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan atau *the principle of natural justice* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pencipta suatu karya, atau orang lain yang bekerja untuk menghasilkan hasil dari kemampuan intelektualnya, patut diberi penghargaan.

b. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi atau *the economic argument* yaitu kepemilikan adalah hal wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikannya suatu keharusan untuk menopang kehidupan dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan atau *the culture argument* yaitu pada hakekatnya kerja manusia bertujuan untuk membuat kehidupan menjadi mungkin, maka dari kerja itu juga akan ada gerak kehidupan yang harus menghasilkan karya yang lebih banyak lagi. Dengan demikian tumbuh dan berkembangnya karya manusia sangat berarti bagi peningkatan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial atau *the social argument* yaitu Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu, tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

### **3. Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual yang dianut di Indonesia mengenal tujuh cabang, yaitu:

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta dan penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>27</sup>

b. Hak paten

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.<sup>28</sup>

c. Merek

Pasal 1 angka 1 UU Merek menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dan/ atau bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

---

<sup>27</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1994), hlm. 87.

<sup>28</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 183.

d. Desain Industri

Hak Desain Industri merupakan salah satu cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok properti industri. Menurut organisasi dunia yang menangani penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual Internasional, *World Intellectual Property Organization* atau disingkat WIPO, menyatakan bahwa Dalam pengertian hukum, desain industri mengacu pada hak yang diberikan di banyak negara, berdasarkan sistem pendaftaran, untuk melindungi fitur hias dan nonfungsional asli dari suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan desain.

Hak Desain Industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara di bawah sistem pendaftaran untuk melindungi fitur asli, ornamen, dan non-fungsional dari suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan desain. Desain Industri di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>29</sup>

e. Rahasia dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang teknologi dan/atau usaha, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Undang-Undang yang mengatur Rahasia Dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 116.

<sup>30</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 452.

f. Indikasi geografis

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, serta karakteristik tertentu pada barang dan/atau jasa pada produk yang dihasilkan.

g. Desain tata letak sirkuit terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan paling sedikit salah satu elemen tersebut merupakan elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berhubungan dan dibentuk secara terpadu dalam suatu semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu fungsi. elektronik (UU Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Merek Asing**

### **1. Pengertian tentang Merek**

Menurut Harsono Adisumarto, merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik yang lain, seperti dalam kepemilikan sapi dengan membubuhkan cap pada punggung sapi dan kemudian melepaskannya di tempat penggembalaan bersama yang luas. Stempel semacam itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang dimaksud adalah milik orang tertentu.

---

<sup>31</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 345.

Biasanya untuk membedakan suatu tanda atau merek digunakan inisial nama pemiliknya sebagai tanda pembeda.<sup>32</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan merek sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dll) pada barang yang diproduksi sebagai tanda pengenal. Cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan seterusnya.<sup>33</sup>

Definisi merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) tentang Merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa merek adalah pembeda dari suatu produk dan atau jasa yang dihasilkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Merek juga merupakan identitas perusahaan untuk menjaga kualitas yang dihasilkan dari produksinya, sehingga konsumen dapat membedakan merek yang satu dengan yang lainnya.

## **2. Macam-Macam Merek**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 2 Ayat(2), merek dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu merek dagang dan merek jasa.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 345

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.674.

Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat (2), merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

### 3. Fungsi Merek

Suatu merek mempunyai fungsi yang sangat penting dalam dunia usaha/bisnis. Adapun fungsi merek terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu<sup>34</sup>:

- a. Fungsi sebagai pembeda (*distinctive function*). Suatu merek memberikan identitas pada barang atau jasa yang ditandai oleh suatu merek dan sekaligus membedakan barang atau jasa tersebut dari barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
- b. Merek berfungsi sebagai jaminan mutu (*quality product function*) yaitu Suatu merek yang dibeli oleh konsumen akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek tersebut merupakan lambang dari kualitas suatu barang. Lambang kualitas barang membawa konsekuensi bahwa merek merupakan jaminan kepada konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitasnya.
- c. Merek berfungsi sebagai daya tarik dan media promosi (*promotion and impression function*) yaitu Merek berfungsi sebagai daya tarik barang

---

<sup>34</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 51.

dan jasa, serta papan reklame atau iklan barang atau jasa yang ditandai dengan merek. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna yang menarik dan mudah diingat oleh konsumen. Selain itu, kemasan produk ini merupakan media promosi yang dapat dilihat langsung oleh konsumen sendiri.

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk, barang atau jasa, atau pembuat/penyediannya. Merek menyiratkan asal usul suatu produk (barang atau jasa) serta pemiliknya. Undang-undang menyatakan bahwa merek adalah milik atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain menggunakannya, kecuali dengan izin pemiliknya.<sup>35</sup>

Fungsi merek tersebut di atas menjadikan perlindungan merek sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, merek memberikan manfaat positif bagi produsen, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen, sebagai berikut:

- a. Bagi produsen, Merek digunakan sebagai jaminan nilai produknya, terutama mengenai kualitas dan kegunaannya.
- b. Bagi pelaku usaha/pedagang, merek sebagai media promosi bagi pedagang guna mencari dan memperluas pemasaran.
- c. Bagi konsumen, merek merupakan alat guna memilih produk yang akan dibeli. Karena setiap merek akan mewakili barang yang akan dibeli dan menunjukkan kualitas dari suatu produk.

---

<sup>35</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2008), hlm. 50.



#### 4. Proses Pendaftaran Merek dan Pembatalan Merek Terdaftar

##### a. Proses Pendaftaran Merek

Pendaftaran suatu merek diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001. Untuk pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Syarat pendaftaran merek, pemilik merek harus mempunyai beberapa syarat yaitu<sup>36</sup>:

- 1) Tanda yang mampu membedakan. Tanda yang tidak dapat dibedakan karena terlalu sederhana, seperti garis, titik, atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat diberi merek.
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (*morality and public order*). Lukisan atau kata-kata yang melanggar kesusilaan, menyinggung perasaan agama atau melanggar ketertiban umum, seperti lukisan porno, kata vagina tidak dapat dijadikan simbol.
- 3) Bukan milik umum (*not becoming public property*). Lukisan jempol yang dikenal masyarakat sebagai pujian, sudah menjadi merupakan sesuatu yang menjadi milik umum, sehingga tidak bisa dijadikan merek.
- 4) Bukan deskripsi barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.  
Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya, 2001), hlm. 132-133.

susu untuk minuman susu tidak bisa dicap atau dijadikan sebagai suatu merek.

- 5) Tidak mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang milik orang lain yang telah didaftarkan sebelumnya atas barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) golongan, barang atau jasa yang tidak sejenis.
- 6) Tidak meniru atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lambang negara atau lembaga nasional atau internasional, melainkan dengan adanya persetujuan secara tertulis dari pejabat yang mempunyai wewenang akan hal itu.
- 7) Tidak meniru atau menyerupai tanda atau stempel atau cap resmi yang digunakan oleh suatu negara atau instansi pemerintah, melainkan dengan adanya persetujuan secara tertulis dari pejabat yang mempunyai wewenang akan hal itu.
- 8) Bukan merupakan atau menyerupai karya orang lain yang dilindungi oleh hak cipta, akan tetapi dengan adanya persetujuan secara tertulis dari pejabat yang mempunyai wewenang akan hal itu.

Proses permohonan pendaftaran suatu merek harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Surat permohonan pendaftaran merek harus disampaikan dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disertai dengan<sup>37</sup>:

- 1) Surat pernyataan kepemilikan atas merek yang didaftarkan

---

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 188.

- 2) Adanya dua puluh helai e-tiket dari pihak yang bersangkutan. Apabila etika ditulis dalam bahasa asing maka ada kewajiban bagi pendaftar untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia
- 3) Bagi pemilik merek yang berbadan hukum, maka Tambahan Berita Negara harus memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah dari akta pendirian badan hukum tersebut.
- 4) Ketika permohonan pendaftaran merek dilakukan oleh orang lain harus ada surat kuasa.
- 5) Perihal biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek yang sejenis itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman besarnya.

Suatu permohonan pendaftaran suatu merek dapat diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kantor Merek (Direktorat Merek) yang sudah dibubuhkan tanda tangan pemilik merek atau kuasanya. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Merek, surat permohonan pendaftaran Merek itu memuat:

- 1) Keterangan waktu yang meliputi tanggal, bulan dan tahun;
- 2) Identitas pemohon meliputi nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat;
- 3) Identitas orang yang menerima kuasa yang meliputi nama lengkap, dan alamat;
- 4) Ketika merek didaftarkan dengan memakai unsur warna maka harus dicantumkan pula warna warninya;

- 5) Nama suatu negara dan waktu permohonan merek yang pertama kali dalam hal permohonan itu diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Suatu merek dapat menjadi merek terdaftar harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek harus didaftarkan dengan memenuhi persyaratan pendaftaran merek. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan permohonan pendaftaran, kantor Merek mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (bulan) hari yang dilakukan dengan penempatannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada fasilitas khusus yang dapat dilihat dengan mudah dan jelas oleh masyarakat, seperti internet.<sup>38</sup>

Selama masa pengumuman, setiap orang atau badan hukum bisa mengajukan keberatan tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila ada alasan yang cukup disertai dengan bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah merek yang menurut Pasal 6 Undang-Undang tentang Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Ketika suatu merek sudah disetujui maka kantor merek:

- 1) Mendaftar suatu merek yang diajukan dalam daftar umum merek
- 2) Memberitahukan pendaftaran merek kepada orang/badan hukum/kuasanya yang mengajukan permohonan pendaftaran merek

---

<sup>38</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 112.

- 3) Memberikan sertifikat merek kepada orang atau badan hukum atau kuasanya
- 4) Mengumumkan pendaftaran merek dalam bentuk Berita Resmi Merek

Suatu merek ketika didaftarkan dapat dimintakan 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa yang dilaksanakan secara bersamaan. Prosedur tersebut memudahkan pemilik merek dan pemeriksa merek karena administrasi dan penanganan pemeriksaannya lebih sederhana, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi orang atau jasa sejenis yang bersangkutan. Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki konsekuensi bagi pemilik merek untuk memperoleh hak atas merek tersebut. Pemilik merek diberikan hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, pemilik merek harus konsisten dengan merek terdaftar. Oleh karena itu, pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk diperdagangkan dengan tetap memproduksi barang sesuai dengan golongannya seperti dalam pendaftaran merek.<sup>39</sup>

#### **b. Proses Pembatalan Merek**

Pembatalan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau merasa

---

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. (Pekanbaru: Rineka Cipta, 2008), hlm. 42.

dirugikan. Hal ini berdasarkan alasan yang dimuat dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Merek.

Gugatan dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan kesusilaan, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Putusan Pengadilan Niaga yang memutus gugatan pembatalan hanya dapat diajukan dengan Kasasi. Isi putusan badan peradilan segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal membatalkan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan telah mempunyai hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan menyebutkan alasan dan tanggal pembatalan. Pembatalan pendaftaran harus diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan menegaskan bahwa sejak tanggal penghapusan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan harus dinyatakan tidak berlaku lagi. Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan. Selain alasan pembatalan, Merek Kolektif terdaftar juga

dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. Pengertian Merek Asing

Pengertian merek asing menurut Schmit, Dube, dan Leclerc adalah *“Foreign branding is the strategy of spelling or pronouncing a brand name in a foreign language.”*

“Merek asing adalah strategi pengucapan atau pengejaan nama sebuah merek ke dalam bahasa asing”

Aaker mendefinisikan merek asing yaitu *“One more strategic option is to associate one’s brand with a country or region that will add credibility or it”*.<sup>40</sup>

“Salah satu pilihan strategi adalah mengaitkan merek seseorang dengan negara atau wilayah yang akan menambah kredibilitas merek tersebut.”

Berdasarkan kedua definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa merek asing adalah pengucapan atau pengejaan sebuah merek dalam bahasa suatu negara dan dengan pengejaan tersebut dapat mengaitkan suatu merek dengan sebuah negara atau wilayah bahasa asing tersebut berasal yang bisa memberikan kredibilitas merek tersebut.

Suatu merek yang diberi nama dengan bahasa asing akan mempunyai tujuan dibentuknya nama merek asing tersebut. Adapun tujuan merek asing menurut Charmasson adalah :<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> David A. Aaker, *Building Strong Brands*, (New York: The Free Press, 1996), hlm. 82

<sup>41</sup> Henri Charmasson, *The Name is The Game*, (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin Inc, 1995), hlm. 157

a. Dapat menciptakan citra suatu produk

Penggunaan bahasa asing dari suatu negara mempunyai dampak yang positif dari suatu merek. Dampak positif tersebut adalah munculnya persepsi dari konsumen atau masyarakat bahwa merek tersebut berasal dari negara tersebut. Sehingga ada kaitannya dengan negara tersebut sehingga menimbulkan citra dalam merek tersebut yang berhubungan dengan negara tersebut.

b. Kualitas produk meningkat

Setiap negara mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Suatu negara yang bahasa asingnya berasal yang digunakan sebagai nama sebuah merek akan memberikan kesan tersendiri pada merek tersebut sehingga dapat meningkatkan kesan baik pada kualitas produknya.

c. Merek asing dapat menciptakan keistimewaan

Setiap merek yang berbahasa asing biasanya memiliki keunikan masing-masing yang menjadi ciri khas sebagai pembeda dengan merek lain. Sehingga produk suatu merek bisa mempunyai kesan yang lebih istimewa dan konsumen merasa bangga ketika merek suatu produk menggunakan bahasa dari suatu negara yang memang mempunyai kelebihan dalam memproduksi produk tersebut.

Setiap merek yang ada pada suatu produk akan mempunyai fungsi begitu juga merek asing. Aaker menjabarkan bahwa fungsi merek asing antara lain adalah:<sup>42</sup>

a. Menciptakan perbedaan

---

<sup>42</sup> David A. Aaker, *Op.Cit.*, hlm. 162



Merek asing bisa menjadi landasan penting dalam membedakan produk satu dengan produk yang lain.

b. Dapat membantu penyusunan informasi

Penggunaan bahasa asing dalam sebuah merek bisa memberikan fakta atau informasi bagi konsumen untuk menentukan pilihan produk yang akan dibelinya.

c. Dapat menimbulkan keinginan untuk membeli

Penggunaan merek asing pada suatu produk dapat memberikan pengaruh kepada konsumen yaitu keinginan untuk membeli. Pengaruh ini ditimbulkan karena merek asing dapat memberikan kredibilitas dan rasa percaya diri pada diri konsumen.

d. Dapat mewujudkan sikap/perasaan positif

Produk yang menggunakan nama merek asing akan banyak digemari oleh banyak konsumen. Hal ini dikarenakan merek bahasa asing dapat memberikan perasaan positif pada konsumen.

e. Dapat menjadi suatu dasar untuk melakukan perluasan

Merek asing mampu memberikan dasar untuk perluasan dengan menciptakan rasa kesesuaian antara merek dan produk baru, atau dengan memberikan alasan untuk membeli produk perluasan.

## **C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Merek**

### **1. Pengertian tentang Perlindungan Hukum**

Bagi dunia bisnis, merek memiliki arti yang sangat penting dan mahal.

Merek bukan hanya sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri

perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan kualitas atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa.

Perlindungan merek diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu hak atas suatu merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Didaftarkan setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta memperoleh persetujuan menteri untuk menerbitkan sertifikat.

Suatu hukum dibentuk dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam suatu lalu lintas kepentingan masyarakat, maka perlindungan terhadap kepentingan tersebut bisa diwujudkan dengan adanya pembatasan berbagai kepentingan masyarakat. Sehingga hukum mempunyai otoritas yang paling tinggi dengan tujuan untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum harus melihat tahapan. Adapun tahapan tersebut adalah perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala bentuk peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat lainnya dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>43</sup> Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap

---

<sup>43</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

HAM (Hak Asasi Manusia) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun perlindungan hukum terhadap merek yang diberikan di Indonesia baik merek asing ataupun merek lokal, terkenal ataupun tidak, kesemuanya itu hanya diberikan kepada merek yang terdaftar.

Adapun Perlindungan hukum terhadap merek dibutuhkan karena tiga hal yaitu<sup>45</sup>:

- a. Menjamin kepastian hukum bagi penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
- c. Memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih termotivasi untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya.

## **2. Jenis Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik aturan hukum yang bersifat represif maupun preventif, baik secara tertulis maupun tidak dengan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>45</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm. 89.

tujuan untuk penegakan hukum. Adapun perlindungan hukum secara represif dan preventif adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

#### 1) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bisa dilakukan apabila terjadi suatu pelanggaran hak atas merek. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bentuk perlindungan hukum represif ini dapat berwujud gugatan ganti rugi atau penghentian terhadap perbuatan yang berkenaan dengan penggunaan merek tersebut maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Selain itu, pemilik merek dapat memohon pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar yang ada kesamaan pada pokoknya atau semuanya dari merek yang dimiliki dan telah didaftarkan sebelumnya.

#### 2) Perlindungan Hukum Preventif

Pendaftaran merek adalah salah satu upaya perlindungan hukum preventif. Melalui pendaftaran merek, perlindungan hukum dapat terwujud untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Pasal 28

Undang-Undang Merek yang berbunyi:

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bermula dari teori hukum alam. Sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa aliran hukum alam ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Teori hukum alam mengemukakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan dengan sifat yang universal dan abadi serta diantara hukum dan moral itu tidak boleh ada pemisahan. Hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>47</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Fitzgerald menjelaskan perlindungan hukum Salmond adalah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua aspek kepentingan yang ada di masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain dari pihak satu dengan pihak yang lain. Titik penting dalam hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus dilindungi dan diatur.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan atau dirampas oleh pihak lain dan perlindungan itu harus diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa merdeka adakan hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum juga dikonsepsikan oleh Philipus M. Hadjon dimana pendapatnya tentang perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta adanya pengakuan kepada hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum dari unsur kesewenangan pihak lain. Perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada hak yang dimiliki oleh seseorang dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>50</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia sangat berkaitan dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Pasal ini merupakan aturan yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dimana setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Menurut Philipus, perlindungan hukum itu membutuhkan adanya sarana. Sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam yaitu<sup>51</sup>:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 30

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut<sup>52</sup>:

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkankarya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini kan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan,

---

<sup>52</sup> A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 83.



penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.

Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap merek menunjuk beberapa hal. Pertama, Pelindungan Preventif yaitu pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat pelindungan hukum. Kedua, Pelindungan Represif adalah pelindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Pelindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran merek (termasuk merek terkenal). Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN MEREK ASING YANG TERDAFTAR DI INDONESIA**

#### **A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terdaftar Di Indonesia**

Merek merupakan tanda pengenal suatu produk baik itu barang atau jasa sehingga mempermudah konsumen untuk mengenali dan kemudian membeli atau menggunakannya atau tidak. Dengan basis perdagangan bebas yang semakin semarak antar negara satu dengan negara lain, memungkinkan akan adanya pengenalan produk dari satu negara dengan negara yang lain. Sehingga kedudukan merek sangat penting dalam dunia perdagangan. Di era perdagangan bebas sekarang ini, peran merek sangat penting bagi sebuah produk. Produk yang berasal dari negara lain dikenal dengan produk asing yang menggunakan lebel atau merek yang berasal dari negara dimana produk itu berasal. Merek ini sering disebut dengan merek asing.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang segala aspek kehidupan diatur oleh hukum begitu juga kaitannya dengan keberadaan merek asing yang ada di Indonesia. Sebagai anggota konvensi Paris, Indonesia juga menentukan aturan-aturan yang berkaitan dengan keberadaan merek asing di Indonesia. Upaya melindungi keberadaan merek asing yang melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia seperti halnya melindungi keberadaan merek lokal akan tetapi ada peraturan khusus yang mengatur proses pendaftarannya. Secara umum merek yang ada di Indonesia diatur dengan Undang-Undang tentang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk

kemudian dibentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Merek asing yang ada di Indonesia merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Point (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagai pengertian di atas adalah merek yang dilindungi oleh hukum Indonesia.

Merek asing yang ada di Indonesia sebelum beredar di Indonesia harus mendaftarkan terlebih dahulu di Indonesia. Pendaftaran ini dikenal dengan pendaftaran internasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional pendaftaran Merek internasional yang ditujukan ke Indonesia berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, perlindungan merek asing dapat diberikan ketika merek asing itu didaftarkan terlebih dahulu ke Indonesia.

Prosedur pendaftaran merek asing di Indonesia mengacu pada PP No. 22 Tahun 2018. Permohonan pendaftaran merek asing menurut Pasal 2 PP No. 22 Tahun 2018 harus membuat surat Permohonan Internasional yaitu permintaan untuk mendapatkan pendaftaran Merek yang berasal dari Indonesia berdasarkan

## Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

Pendaftaran internasional suatu merek harus ditujukan ke Indonesia yang merupakan salah satu negara tujuan yang untuk kemudian permohonan itu diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Biro Internasional adalah Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia (*World Intellectual Property Organization*). Tatacara permohonan internasional suatu merek asing ke Indonesia dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan cara mengisi formulir dalam bahasa Inggris. Suatu merek asing yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia adalah merek asing yang memang sebelumnya belum terdaftar di Indonesia. Dengan ini akan memberikan konsekuensi ketika merek asing yang baru didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual belum ada atau tidak serupa dengan merek yang sudah terdaftar dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek asing tersebut dinilai sebagai merek yang terdaftar dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Akan tetapi ketika merek asing yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual itu sudah ada persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar maka merek tersebut dapat ditolak pendaftarannya dan tidak akan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Diterimanya suatu pendaftaran merek asing karena mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang merek. Berdasarkan Pasal 20 suatu merek tidak dapat didaftarkan ketika :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Rumusan Pasal 20 huruf (a) UU No. 20/2016 sebagai dasar penolakan dimaksudkan agar permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara umum atau sebagian. Dalam perspektif umum, permohonan pendaftaran merek dianggap bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan atau ketertiban umum jika potensi konflik yang timbul dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara, permohonan pendaftaran merek juga tidak dapat didaftar jika potensi konflik yang ditimbulkan dari permohonan merek tersebut dapat mengganggu sebagian suku, agama, ras, atau golongan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) UU No. 20/2016, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Bagian dalam subbab ini menguraikan mengenai konsep persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya serta barang dan/ atau jasa sejenis. Tujuan penolakan ini adalah untuk mencegah masyarakat terkecoh dalam menentukan identitas barang karena tidak dapat membedakan asal produk. Penolakan berdasarkan adanya

persamaan yang dimaksud dalam pasal ini harus mempertimbangkan kemungkinan konflik yang akan timbul akibat keberadaan masing-masing merek di wilayah penjualan yang sama terhadap barang/jasa sejenis. Keterkaitan antara merek maupun kedekatan hubungan barang dan/atau jasa harus diperhatikan dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu merek untuk didaftar.

Proses pendaftaran merek asing juga harus memperhatikan Pasal 21 yang mana inti dari penolakan pendaftaran merek. Bunyi pasal 21 adalah :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - d. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2018, ketika merek asing sudah diterima pendaftarannya, maka akan diumumkan oleh Menteri. Setelah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI, maka merek asing akan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pendaftaran internasional yang diberikan selama 10

(sepuluh) tahun sejak tanggal Pendaftaran Internasional. Perlindungan hukum ini dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Umum.

Merek asing yang sudah memperoleh perlindungan hukum untuk menjalankan aktifitasnya di Indonesia juga memperoleh perlindungan hukum dari merek lain yang menumpang akan ketenarannya dengan merek tersebut. Upaya yang dapat dilakukan ketika ada peniruan terhadap merek asing yang sudah didaftarkan adalah dengan cara pembatalan dan upaya peradilan.

Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 20 atau Pasal 21 UU No. 20/2016 ke pengadilan niaga.” Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi.” Tata cara pelaksanaan pembatalan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan berdasarkan Pasal 77 UU No. 20/2016 yaitu Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur iktikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketika terjadi sengketa merek antara merek asing dengan merek lokal, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah peradilan. Gugatan atas pelanggaran merek menurut pasal 83 UU No. 20/2016 adalah Pemilik Merek terdaftar

dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Selain gugatan, pemilik merek asing juga dapat mengajukan penetapan sementara dari pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek dengan melampirkan bukti kepemilikan merek, bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek dan keterangan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian. Ketika pengajuan gugatan penetapan sementara dikabulkan, maka hakim pengadilan niaga akan menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Untuk kemudian penetapan sementara itu diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Perlindungan hukum lain yang diberikan kepada merek asing yang ada di Indonesia adalah ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 di Bab XVIII. Besarnya sanksi pidana pada Undang-Undang ini sedikit lebih besar apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada UU No. 15 Tahun 2001. Ketentuan pidana dalam Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 adalah:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk



barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (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).
  - (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Perlindungan hukum terhadap merek asing yang dibentuk oleh negara

Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesetabilan hukum karena Indonesia juga merupakan anggota dari konvensi Internasional yang turut serta melindungi kekayaan intelektual khususnya merek suatu produk.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terdaftar Di Indonesia**

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap merek asing yang terdaftar di Indonesia terdapat dalam peraturan tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara pihak yang meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* dimana Indonesia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek. Dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*, maka Indonesia membuat aturan untuk melindungi kekayaan intelektual khususnya mengenai merek dalam Undang-Undang Merek. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan peraturan yang mengatur tentang merek baik dari proses pendaftaran sampai dengan perlindungan merek. Undang-Undang Merek yang ada di Indonesia telah sejalan dengan *Paris Convention*.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota konvensi internasional merupakan suatu langkah keterbukaan Indonesia dalam persaingan merek global. Merek lokal dapat bersaing dengan merek asing baik di kancah nasional maupun internasional. Keterbukaan ini menjadikan peluang bagi merek asing untuk menjalankan fungsinya yaitu mengenalkan produk asing di Indonesia. Keberadaan merek asing di perekonomian Indonesia bisa memberikan manfaat untuk berkembangnya perekonomian Indonesia namun juga memberikan dampak negatif. Gesekan eksistensi merek asing dengan merek lokal tidak bisa dipungkiri karena adanya kepentingan pihak untuk memperoleh keuntungan yang singkat dan cepat. Hal ini menimbulkan kerugian bagi merek yang ditiru atau dimanfaatkan untuk kepentingan peniru. Sehingga perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan suatu merek khususnya merek asing yang ada di Indonesia.

Merek asing yang hendak didaftarkan di Indonesia tidak bisa menggunakan Undang-Undang Merek secara penuh. Akan tetapi Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan dengan mengatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek

Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Dengan diterbitkannya PP No. 22/2018 tersebut Pendaftaran merek asing di Indonesia sudah dipermudah dan lindungi secara hukum keberadaannya. Sebelum menjadi merek yang terdaftar di Indonesia, suatu merek asing harus memperhatikan ketentuan subsatansial merek itu sendiri. Merek asing yang ada di Indonesia merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Point (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagai pengertian di atas adalah merek yang dilindungi oleh hukum Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan agar adanya unsur keseragaman dengan *Paris Convention*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “*hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.*” Merek asing akan memperoleh perlindungan hukum haruslah sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dengan didaftarkannya merek asing tersebut maka suatu merek asing akan memperoleh hak eksklusif yaitu merek yang telah didaftarkan akan memperoleh perlindungan hukum bagi pemegang atau pemilik dari merek asing tersebut. Makna hak khusus tersebut adalah hak yang bersifat monopoli artinya

hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang merek. Tanpa adanya izin dari pemegang merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika terdapat pihak lain yang mempergunakan hak khusus tanpa izin dari pemegang hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.

Sebagai implikasi dari Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement* maka hukum Indonesia harus menolak pendaftaran merek dan pembatalan ketika terjadi pelanggaran. Ketentuan ini sesuai dengan aturan yang ada dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris yang berbunyi:

- (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) *A period of at least five years from the date o registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a marks. The countries of the union provided for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for seaking the cancellation or the prohibition of use of marks registered or use in bad faith.*

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang: (a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut).
3. Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.”

UU Merek dan Indikasi Geografi merupakan upaya konkret untuk melindungi eksistensi merek asing di Indonesia. Melindungi merek asing merupakan upaya memberikan pengayoman dari upaya yang merugikan dari pihak lain. Ini sebagai cerminan bekerjanya fungsi hukum di Indonesia untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dilekatkan pada merek asing merupakan sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

### **1) Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum terhadap merek asing ada 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>53</sup> Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa merek. Oleh karena itu pendaftaran merk merupakan perlindungan hukum preventif terhadap merk asing. Merek asing yang terdaftar di Indonesia, ia akan memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek asing di Indonesia diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Peraturan Ini sangat membantu dan mempermudah eksistensi merek asing untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kaitannya dengan pendaftaran merek asing, ada hal yang perlu dicermati yaitu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang

---

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 25

diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ukuran itikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan itikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi merek asing. Lebih lanjut UU merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>54</sup>

Dalam praktiknya, pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem ini, pendaftar diharuskan untuk mendaftar agar suatu merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*.<sup>55</sup> Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, perlindungan merek asing yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Penerapan prinsip *first to file* dianggap dapat menciptakan (1) Kepastian hukum untuk mengkondisikan

---

<sup>54</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Cet. Pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 41

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi; (2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran melalui sertifikat merek. Pendaftaran atau sertifikat merek menjadi 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>56</sup>

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PP No. 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, mengatur mekanisme pendaftaran dengan sederhana dan efisien, antara lain permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon. Setidaknya, dapat diwakilkan oleh kuasa pemohon kepada pihak Menteri secara elektronik, atau non elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam permohonan, wajib mencantumkan waktu, mulai tanggal, bulan dan tahun permohonan. Pentingnya suatu merek asing harus terdaftar adalah adanya manfaat dari perlindungan hukum yaitu<sup>57</sup>:

- a) Merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi.
- b) Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.

---

<sup>56</sup> Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara". Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, No. 1, April 2016, hlm. 124.

<sup>57</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit.*, hlm. 42

- c) Dalam penjualan atau merger aset merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.
- d) Merek meningkatkan *performance* dan *competitiveness*/daya saing.
- e) Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.

Selain itu, perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga dengan disertakan identitas pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan unsur warna. Begitu pun nama negara dan tanggal permintaan merek, serta uraian jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya.

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum atas sengketa merek asing dengan keputusan pengadilan Niaga. Merek asing yang dirugikan dengan



kegiatan merek lokal dapat meminta perlindungan hukum untuk eksistensinya melalui jalur litigasi atau pengadilan. Indonesia memfasilitasi penyelesaian sengketa merek baik lokal maupun asing di Pengadilan Niaga. Suatu lembaga hukum yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perdata di bidang niaga termasuk merek.

Gugatan yang bisa ditempuh oleh merek asing adalah gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Merek asing dapat menggugat merek lokal yang terdaftar karena merugikan merek asing yang di Indonesia dengan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ke pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur itikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pemilik merek asing terdaftar atau penerima lisensi asing terdaftar dapat menggugat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Di samping itu, gugatan dapat juga diajukan oleh pemilik merek asing berdasarkan putusan pengadilan.

Gugatan dimaksud (baik yang diajukan oleh pemilik merek asing terdaftar atau penerima lisensi asing terdaftar maupun yang diajukan oleh pemilik merek terkenal) diajukan kepada pengadilan niaga.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, walaupun masih dalam proses pemeriksaan, pemilik merek asing terdaftar selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain melalui gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Selain upaya gugatan dalam menempuh perlindungan merek, pemilik merek asing dapat mengajukan penetapan sementara. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek dengan melampirkan bukti kepemilikan merek, bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek dan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian. Dalam mengajukan permohonan penetapan sementara, pemohon juga harus menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Apabila permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat, maka panitera pengadilan niaga mencatat permohonan penetapan sementara dimaksud dan wajib menyerahkan permohonan terkait dalam waktu paling lama 1x24 jam kepada ketua pengadilan niaga. Dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Hakim pengadilan niaga harus memutuskan permohonan penetapan sementara dimaksud dalam waktu dua hari terhitung sejak tanggal penunjukan.<sup>58</sup>

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim pengadilan niaga akan menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Kemudian, surat penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam.<sup>59</sup> Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, maka hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Setelah surat penetapan sementara diterbitkan, pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai merek terkait dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 96 Ayat 1, 2, dan 3.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 96 Ayat 5.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 97 Ayat 1.

Selanjutnya, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terbitkannya surat penetapan sementara.<sup>61</sup> Apabila penetapan sementara dikuatkan, maka pemohon penetapan sementara berhak untuk<sup>62</sup>:

- a) menerima pengembalian uang jaminan yang telah dibayarkan.
- b) mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek.
- c) melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri Sipil.

Namun, jika penetapan sementara pengadilan dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan (oleh pemohon) harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Komitmen baik Indonesia sebagai negara hukum, dengan diwujudkan pengaturan perlindungan hukum cukup efektif dalam melindungi keberadaan merek di Indonesia termasuk merek asing. Dengan berbagai bentuk perlindungan dari perlindungan hukum preventif dan represif sangat membantu dan mengayomi pemilik merek asing untuk menjalankan aktifitas di Indonesia.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 97 Ayat 3.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 97 Ayat 4.

**BAB IV**  
**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA**  
**NOMOR 30/PDT.SUS.MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST**

**A. Kasus Posisi**

Persidangan kasus Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang sengketa merek HUGO BOSS antara HUGO BOSS Trade Mark Management Gmbh & Co.KG dan Teddy Tan. Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co.KG. merupakan suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Federasi Jerman. Perseroan ini beralamatkan di Dieselstrasse 12,72555 Metzingen, Jerman. Sementara Teddy Tan merupakan pengusaha yang beralamat di Jl Pluit Kencana Raya No.95 Pluit, Jakarta Utara, Indonesia. Penggugat dalam kasus ini adalah HUGO BOSS Trade Mark Management Gmbh & Co.KG dan Teddy Tan adalah pihak tergugat. Penggugat dalam sengketa perkara ini menggugat tergugat atas 6 (enam) objek sengketa merek.

Adapun merek-merek HUGO yang disengketakan adalah sebagai berikut:

1. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal pendaftaran 28 Januari 2009;
2. Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
3. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;

4. Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
5. Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
6. Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.

Alasan penggugat mengajukan gugatan adalah adanya perbuatan melanggar ketentuan hukum yaitu telah didaftarkan dan/atau diperpanjang atas dasar itikat tidak baik dari tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar yang notabene merek terkenal milik penggugat. Pokok pengajuan gugatan ini sebagai berikut<sup>63</sup>:

- I. Objek gugatan yang terdaftar atas nama tergugat (merek HUGO yang disengketakan di atas) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal milik penggugat.

Penggugat merupakan pemilik/pemegang hak atas merek dagang “HUGO BOSS” serta merek-merek yang mengandung unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” (beserta variasinya) yang merupakan merek terdaftar di Indonesia serta telah menjadi merek terkenal di berbagai negara dan sudah sangat dikenal luas di pasaran serta digunakan di berbagai negara dalam produksi, pemasaran dan/atau penjualan atas produk/produk berupa: pakaian-pakaian, assesoris, barang-barang tenun, tekstil, minyak wangi, alat kecantikan, perlengkapan untuk mata dan bagian-bagiannya, mainan, alat

---

<sup>63</sup> Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

senam dan olahraga, perlengkapan senam dan olahraga, perhiasan-perhiasan dan dekorasi untuk pohon natal di berbagai negara. Dan penggugat pertama kali menggunakan kata “HUGO” di dunia perdagangan pada tahun 1924 dan digunakan di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25. Dengan demikian Penggugat adalah merupakan pemilik yang sesungguhnya sekaligus pengguna pertama merek HUGO BOSS di dunia.

Penggugat sebagai pemegang hak atas merek dagang “HUGO BOSS” dan variasinya mendaftarkan merek dagangnya tersebut di berbagai negara di dunia baik melalui kantor kekayaan intelektual negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual. Adapun negara yang sudah beredar merek dagang “HUGO BOSS” adalah Jerman, Taiwan, Hongkong, Singapura, Australia, Republik Rakyat China, Selandia Baru, dan Uni Eropa.

Keberadaan Merek “HUGO” dan/atau “BOSS” (berserta variasinya) di berbagai negara menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal yang notabene telah terdaftar pula di negara-negara tersebut di dunia. Ini menjadikan banyak masyarakat mengetahui karena reputasinya baik. Oleh karena itu merek penggugat memperoleh perlindungan hukum sebagai merek terkenal, sebagaimana sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang pada pokoknya memberikan kategori merek terkenal sebagai berikut:

- a. Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek yang bersangkutan dalam bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di berbagai negara di seluruh dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut; dan
- c. Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.

Dalam doktrin hukum merek di Indonesia disebutkan bahwa suatu merek dapat dianggap terkenal adalah apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa, memiliki reputasi tinggi (*high reputation*) dan tidak mengenal batas dunia (*borderless world*), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 dan No. 426 K/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995. Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willfulinfringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*in just enrichment*). Selain itu keberadaan merek “HUGO BOSS” juga diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1222 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/PDT/G/1994/PN JKT.PST sebagai merek terkenal.

Penggugat juga telah mendaftarkan merek “HUGO BOSS” kepada Turut Tergugat untuk pertama kali di kelas 3, 18, 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 dengan nomor pendaftaran 245294 yang kemudian masing-



masing diperpanjang dengan nomor perpanjangan pendaftaran 427225, 427216, 427217 dan 427218. Ketiga sertifikat tersebut pun kemudian kembali diperpanjang dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 April 2009. Untuk memperluas dan mengembangkan perlindungan hukum terhadap merek-merek miliknya, Penggugat pun kemudian mendaftarkan kepada Turut Tergugat merek-merek “HUGO BOSS” serta yang mengandung unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” (beserta variasinya) miliknya pada beragam kelas lainnya sebagai berikut:

Kelas 25:

- 8.1. Merek HUGO HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193185.
- 8.2. Merek HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193186
- 8.3. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193183
- 8.4. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000200745

8.5. Merek HUGO HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 14 September 2011 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000321781

Kelas 34:

8.6. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244049

8.7. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244050

Kelas 35:

8.8. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 Desember 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000403729

Kelas 35

8.9. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244048

8.10. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244054

Kelas 9:

8.11. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244051

8.12. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193184

8.13. Merek HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 17 Juni 2008 dan tertanggal pendaftaran 21 Januari 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000233768

Kelas 3:

8.14. Merek HUGO XX atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 5 Desember 2007 dan tertanggal pendaftaran 21 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211144

8.15. Merek HUGO XY atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 14 November 2007 dan tertanggal pendaftaran 23 Juni 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000207907;

8.16. Merek HUGOCREATE atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 3 Juni 2009 dan tertanggal pendaftaran 31 Desember 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000286335;

8.17. Merek HUGO HUGO BOSS energise atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 23 Februari 2007 dan tertanggal pendaftaran 10 September 2008 dengan nomor pendaftaran IDM000176657;

Kelas 28:

8.18. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244052

8.19. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor pendaftaran perpanjangan IDM000244053

Kelas 16:

8.20. Merek HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 16 September 2010 dan tertanggal pendaftaran 18 November 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000339006;

Kelas 14:

8.21. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000200743

8.22. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000200744

8.23. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat yang saat ini sedang diajukan perpanjangannya di bawah agenda nomor R16154/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran IDM00041772

Kelas 42:

8.24. Merek BOSS HUGO BOSS atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 Desember 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000403715.

Untuk memperkuat merek “HUGO BOSS” adalah nama Penggugat selaku Pemilik/Pemegang hak atas merek tersebut yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss. Dan juga nama grup Penggugat yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan yang sebenarnya dengan konsistensi Penggugat untuk memasarkan produknya dengan merek yang mengandung unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dalam kurun waktu yang sangat lama dengan kualitas yang baik di berbagai negara telah menjadikan merek milik penggugat menjadi sangat dikenal oleh masyarakat konsumen produk Penggugat, termasuk di Indonesia dan negara-negara lain.

II. Obyek Gugatan yang terdaftar atas nama Tergugat merupakan sertifikat merek yang berasal dari permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan yang diajukan Tergugat atas Dasar Itikad Tidak Baik

Tergugat telah mendaftarkan merek-merek “HUGO” yang disengketakan dan bahkan dengan sengaja memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk-produknya dengan menggunakan merek yang mengandung kata “HUGO” yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat. Hal ini mengindikasikan Tergugat mendompleng ketenaran merek HUGO BOSS yang pada hakikatnya telah dipakai terlebih dahulu oleh Penggugat, dan terdaftar serta

terkenal sebagai merek yang premium dan berkualitas tinggi. Dan merek HUGO bukanlah orisinalitas ide atau intelektual tergugat karena kata HUGO bukanlah kata atau bahasa Indonesia. Padahal pendaftaran merek harus berdasarkan pada unsur orisinalitas sendiri, bukan menjiplak suatu merek asing yang sudah terdaftar dan/atau terkenal terlebih dahulu.

Tergugat sebagai seorang pengusaha bisnis terbukti memproduksi dan memperjualbelikan atau memasarkan produknya yang diberi merek HUGO dan ironisnya mengajukan pendaftaran atas merek HUGO yang disengketakan yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat. Sudah sepantasnya merek yang terkenal dan telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum sebagaimana menurut Undang-Undang Merek. Dan apabila ada merek yang diajukan permohonannya ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya maka permohonan tersebut harus ditolak karena ada unsur itikad tidak baik.

Itikad tidak baik tergugat diketahui dari usaha Tergugat dalam mendaftarkan dan juga memperpanjang merek “HUGO” yang disengketakan dan juga terbukti mendompleng bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung lama sejak tahun 1924. Bukti persamaan merek “HUGO” dapat diketahui dari tabel berikut:

Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya)	Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan
<p style="text-align: center;"><b>HUGO BOSS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BOSS HUGO BOSS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HUGO</b> •** « © t a i l</p>	<p style="text-align: center;"><b>HUGO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HUGO</b> HUGO SPORT</p> <p style="text-align: center;"><b>HUGO</b></p>

Dari tabel tersebut terlihat adanya persamaan dari merek-merek tersebut, yaitu khususnya:

1. jenis huruf (font);
2. persamaan bentuk (similarity of appearance);
3. persamaan kata dan tanda gambar (word and picture marks);
4. cara penulisan/kombinasi (similarity of combination),
5. persamaan bunyi (similarity of sound); dan
6. sama-sama menggunakan kata "HUGO" dan BOSS" sebagai bagian

Hal ini menunjukkan bahwa Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan telah didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik. Penggunaan merek "HUGO" oleh Tergugat hakikatnya adalah tidak berijin kepada Penggugat atau tanpa melalui cara yang dibenarkan oleh hukum dan mencoreng reputasi negara Indonesia sebagai anggota *Paris Convention*. Pendaftaran merek "HUGO" oleh tergugat haruslah dibatalkan karena dilandasi itikad tidak baik dengan bukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat dan harus dinyatakan batal demi hukum.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Dalam perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan merek-merek Hugo yang didaftarkan Tergugat adalah merek terkenal milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat;
2. Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mendaftarkan mereknya melalui prosedur dan syarat yang ditentukan dalam Undang-undang merek yaitu melalui Direktorat Jenderal HAKI, selanjutnya di dalam pendaftaran telah melalui proses, meliputi kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan substantif dan pengumuman selama 3 bulan, karena tidak ada yang keberatan selanjutnya merek Tergugat didaftar dan diterbitkan ijinnya;
3. Menimbang dengan telah terdaftarnya merek Tergugat dengan proses pendaftaran yang sesuai undang-undang maka merek tergugat telah didaftar dengan iktikad baik;
4. Menimbang Turut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa proses pendaftaran Merek milik Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sehingga telah terdaftar dalam Daftar Umum merek dan sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Merek disebutkan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;



5. Menimbang karena gugatan dibantah Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil sanggahannya;
6. Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-63 dan seorang ahli, demikian pula Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T - 1 sampai dengan T-102 dan seorang ahli;
7. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis akan mempertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo;
8. Menimbang setelah mempelajari dengan seksama gugatan penggugat serta jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah:

Apakah benar merek milik Tergugat telah didaftarkan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum?

1. Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P- 14 membuktikan bahwa merek HUGO BOSS telah didaftarkan di banyak negara antara lain di Hongkong, Jerman, Taiwan, Republik Rakyat China, Uni Eropa, Singapura, Selandia Baru dan Australia;
2. Menimbang bahwa dari bukti P-15 sampai dengan bukti P-18 terbukti bahwa merek HUGO BOSS milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sejak 24 Januari tahun 1989 untuk melindungi kelas barang 25;

3. Menimbang demikian pula selanjutnya dari bukti T-1 sampai dengan T-6 membuktikan bahwa merek milik Tergugat yaitu Merek HUGO HUGO SPORTatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal pendaftaran 28 Januari 2009, merek HUGOatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008,Merek HUGO HUGO SPORTatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012, Merek HUGO SPORT + LUKISANatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010,Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 telah terdaftar pada Direktorat Merrek, Ditjen HKI;
4. Menimbang dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan bahwa benar merek milik Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu pada Direktorat HKI yaitu tanggal 24 Januari 1989 dan merek milik Tergugat yaitu merek HUGO baru pada tanggal 03 Maret 2008 didaftarkan mereknya dan diikuti merek HUGO HUGO SPORT, HUGO SPORT + lukisan, HUGO SELECT LINE;
5. Menimbang bahwa proses pendaftaran merek pada Direktorat Merek adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, tahapan 1. Mengisi formulir pendaftaran dengan disertai persyaratan dan menyebutkan daftar barangnya secara benar, bila merupakan badan hukum maka disertai salinan pendirian perusahaan dan membayar biayanya; 2. Kemudian diperiksa

administrasinya, bila lengkap dalam tempo 30 hari akan diperiksa oleh Pejabat fungsional pemeriksaan substantifnya dengan mendasarkan ketentuan pasal 4,5,6 UU No. 15 Tahun 2001 bila lolos maka diumumkan dalam jangka waktu 3 bulan, bila tidak ada keberatan maka ijin dikabulkan (keterangan ahli Sumardi Partorejo, SH.MH);

6. Menimbang karena merek milik Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu yaitu tahun 1989, maka pada saat Tergugat mendaftarkan merek mereknya nya dimulai Tahun 2008, tentu petugas Direktorat Merek / pemeriksa telah meneliti secara substantif terhadap merek Tergugat yang didaftarkan tersebut dan karena merek-merek milik Tergugat telah dikeluarkan ijinnya dari Ditjen HKI, maka terhadap merek milik Tergugat tersebut telah dipenuhi persyaratannya serta telah diperiksa substantifnya sesuai dengan persyaratan Pasal 4,5,6 UU No 15 Tahun 2001 dan telah diumumkan , sehingga dengan demikian persyaratan pasal 4 yaitu adanya iktikad baik, pasal 5 berkaitan dengan kesesuaian moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan 6 adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 telah terpenuhi;
7. Menimbang selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T- 7 sampai dengan T-21 terbukti bahwa terdapat banyak merek terdaftar di Indonesia yang terdiri dari dua kata dimana salah satu elemennya adalah HUGO antara lain MASTER HUGO, HUGO CROSSING, HUGO SLIM, HUGO CLASS, HUGOBILL, HUGO DESIGN,HUGOGOLD, HUGO ACTIVE, HUGO, sedangkan bukti T-22 sampai dengan T-39 adalah merek

dengan salah satu elemennya HUGO yaitu HUGO RABBIT, HUGO COCON, HUHNER HUGO, HUGO SCHWARZ, HUGO TONNE, HUGO, VICTOR HUGO, HUGO HIRSCH, HUGO BAR, HUGO DAS KROKODIL, HUGO MUSIKALISCH, HUGO HOLUNDER di negara Jerman dan demikian pula dalam bukti T-40 sampai dengan T- 45 adalah merek dengan elemen HUGO di Amerika Serikat sedangkan bukti P-46 sampai dengan P-55 adalah di negara Uni Eropa demikian pula dalam bukti yang lain T-56 sampai dengan T-83 terdapat merek dengan salah satu elemennya HUGO di negara Perancis, Singapura, New Zealand, Swiss, Canada, Meksiko, Filipina, Inggris, Spanyol sehingga terbukti bahwa elemen kata HUGO banyak dipakai oleh merek-merek lain yang telah terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara di dunia;

8. Menimbang demikian pula merek HUGO BOSS milik Penggugat dibandingkan dengan merek Tergugat yang sudah terdaftar yaitu HUGO HUGO SPORT, HUGO, HUGO SPORT + LUKISAN, HUGO SELECT LINE masing- masing terdapat elemen kata HUGO, Menimbang walaupun sama-sama terdapat kata HUGO namun elemen berikutnya terdapat perbedaan yaitu untuk merek Penggugat diikuti BOSS sedangkan yang lain HUGO SPORT, HUGO SELECT LINE dan merek-merek lain selain milik Tergugat sebagaimana tersebut diatas (merek HUGO dinegara lain dan negara Indonesia), maka menurut majelis masih nampak adanya daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan Tergugat dimana untuk merek Penggugat menekankan elemen BOSS dan merek Tergugat

menekankan elemen HUGO sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat;

9. Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa merek-merek milik Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga gugatan penggugat terhadap merek-merek milik Tergugat dianggap tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;
10. Menimbang dikarenakan yang menjadi pokok gugatan ditolak, maka tuntutan yang lain ditolak pula dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

### **C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Yang Diambil Oleh Majelis Hakim Terhadap Kasus Merek Hugo Boss, Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Kasus merek “HUGO BOSS” yang didaftarkan perkaranya dengan nomor 30/Pdt.Sus.-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Mei 2016 merupakan salah satu kasus sengketa merek asing yang ada di Indonesia. Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih memakai Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Pada putusan tersebut hakim memberikan beberapa point pertimbangan yaitu gugatan penggugat telah daluwarsa, adanya elemen pembeda dalam merek “HUGO” yang didaftarkan tergugat, dan adanya unsur itikad baik dari tergugat

dalam mendaftarkan mereknya serta tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perlu adanya analisis yang mendalam sehingga perlindungan hukum terhadap suatu merek memang terjamin. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis mencoba akan menganalisis pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut :

1. Putusan perkara PN Jakarta Pusat merek “HUGO BOSS” dan juga variannya antara HUGO dan/atau HUGO BOSS dengan jenis-jenisnya merupakan merek asing yang terkenal dan sudah terdaftar di berbagai negara termasuk Indonesia. Perlindungan hukum terhadap merek asing yang terkenal diatur dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* yang mengharuskan anggota-anggotanya melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang serupa (*similar*) atau ada kesamaan (*identical*). Indonesia telah menjadi anggota *Paris Convention* pada tahun 1888. Konvensi Paris ini memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menentukan ketentuan suatu merek itu terkenal dengan tetap berpedoman kepada pasal 6 bis Konvensi Paris. Pada tahun 1999 tepatnya tanggal 20 sampai 29 September, *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal ditandatangani. Rekomendasi ini diadopsi oleh *Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property* atau Majelis Konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Industri dan *The General Assembly of The World Intellectual Property Organization / WIPO* atau WIPO. Rekomendasi ini berlaku pada negara anggota *Paris Convention*

atau WIPO. Dalam rekomendasi ini tidak mengatur mengenai merek terkenal. Pada pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa pihak yang mempunyai wewenang alangkah baiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana suatu merek bisa dianggap sebagai merek yang terkenal.

2. Beberapa faktor yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yaitu:

- 1) Tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat terhadap suatu merek.
- 2) Waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan suatu merek.
- 3) Jangka waktu, luas dan wilayah geografis promosi merek. Promosi merek ini mencakup periklanan atau publisitas dan presentasi pada pameran dari barang dan/atau jasa.
- 4) Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek.
- 5) Dokumen dari penegakan hukum atas suatu merek.
- 6) Adanya nilai yang dikaitkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh otoritas yang berwenang sebagai panduan dalam menentukan pengenalan merek tergantung pada setiap kasus. Dalam beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria ini, tetapi dalam kasus lain mungkin hanya relevan untuk faktor-faktor tertentu atau mungkin tidak relevan sama sekali.

3. Penetapan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan penolakan terhadap permohonan yang mempunyai persamaan pada prinsipnya atau pada prinsipnya utuh dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis,

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek dalam bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21.

4. Konsep persamaan suatu merek dibagi dalam dua kategori, yakni persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya. Merek dinilai mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya apabila memiliki persamaan dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, unsur, bunyi, ucapan atau penampilan dengan merek pihak lain. Merek dinilai memiliki persamaan secara keseluruhan apabila tampilan seluruh unsur merek tersebut identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain. Kalaupun ada perbedaan maka perbedaan tersebut tidak tampak signifikan sehingga konsumen tidak akan menganggapnya sebagai identitas produk. Permohonan merek demikian akan ditolak karena dipastikan dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam mengidentifikasi sumber produk. Konsumen akan berasumsi bahwa kedua merek saling terkait dan dimiliki oleh pihak yang sama. Merek dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuatnya tampak sedikit berbeda. Merek demikian berpotensi menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat mengenai sumber produk. Kekeliruan ini terjadi tidak secara langsung sebagaimana apabila keseluruhan unsur merek tersebut identik dengan merek pihak lain, namun adanya persamaan pada salah satu unsur dapat membuat masyarakat berasumsi bahwa ada keterkaitan antara



merek yang satu dengan lainnya dan menganggap keduanya bersumber dari pihak yang sama.

5. Untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual dari suatu merek. Ini seperti yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2451 /K/Pdt/1987 pada tanggal 17 Oktober 1987.
6. Selain telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat memeriksa pendapat para ahli hukum dalam menentukan dapat dikenalnya suatu merek. Pada prinsip keterkenalan suatu merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek HUGO BOSS merupakan merek yang terkenal. Adapun buktinya adalah:
  - 1) HUGO BOSS adalah merek yang didaftarkan untuk pertama kali di Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 guna melindungi kelas 25.
  - 2) Merek HUGO BOSS telah didaftarkan di beberapa negara di dunia seperti Jerman, Taiwan, Singapura, Australia, China, Selandia Baru, dan negara-negara Uni Eropa.
  - 3) Penggugat juga telah mendaftarkan mereknya yaitu HUGO BOSS pertama kali di Indonesia pada tahun 1989 di kelas 3, 18, 24, dan 25

dengan nomor pendaftaran 245294 dan diperpanjang dengan tanggal perpanjangan pendaftaran pada 28 April 2009.

- 4) Kata HUGO BOSS merupakan kata yang diambil dari pendiri penggugat yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss yang berasal dari Jerman dan lahir pada tahun 1885.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka menurut penulis dapat diketahui bahwa merek HUGO BOSS adalah merek yang terkenal. Keterkenalannya dapat diketahui di beberapa negara. Selain itu keterkenalan suatu merek itu juga harus dipertimbangkan dari pengetahuan masyarakat dari suatu negara atas merek tersebut.

Adanya bukti keterkenalan merek HUGO BOSS berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain maka permohonan perpanjangannya ditolak oleh Direktorat Jenderal.

Untuk kriteria keterkenalan suatu merek asing, perlu diperhatikan pula Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 67 Tahun 2016 mengenai Merek Terkenal. Kriteria merek terkenal dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan adalah konsumen atau masyarakat umum yang memiliki keterkaitan dalam hal produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang atau jasa

yang dilindungi oleh merek terkenal tersebut. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kualifikasi merek terkenal adalah<sup>64</sup>:

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

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Penolakan permohonan pendaftaran merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dalam pemeriksaan substantif dapat dilakukan

---

<sup>64</sup> Pasal 18 Ayat (3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016.

jika harus memenuhi dua persyaratan. *Pertama*, pemilik merek terkenal harus mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek pada tahap pengumuman. Keberatan tersebut harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa merek milik pemohon keberatan adalah merek terkenal dan permohonan pendaftaran merek oleh pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pemohon keberatan. *Kedua*, merek milik pemohon keberatan yang didalilkan sebagai merek terkenal tersebut harus merupakan merek terdaftar.

Selain itu, permohonan pendaftaran menurut Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditolak karena beberapa alasan yaitu:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Adapun prinsip dasar untuk menentukan adanya unsur kesamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas adalah<sup>65</sup>:

---

<sup>65</sup> Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 111

- a. Bentuk
- b. Cara penempatan/komposisi
- c. Cara penulisan/kombinasi
- d. Unsur elemen
- e. Bunyi

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 dan Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 dan penjelasan dari prinsip dasar di atas maka menurut penulis merek-merek “HUGO” yang merupakan merek yang disengketakan jelas mempunyai persamaan dengan merek HUGO BOSS (beserta variannya). Berikut ini penulis bandingkan dengan gambar sebagai berikut:

Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya)	Merek-Merek “HUGO” Yang Disengketakan
<p style="text-align: center;"><b>HUGO BOSS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BOSS HUGO BOSS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HUGO</b> HUGO BOSS</p>	<p style="text-align: center;"><b>HUGO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HUGO</b> HUGO SPORT</p> <p style="text-align: center;"><b>HUGO</b></p>

Dari tabel diatas dapat diketahui unsur kesamaan dari merek tersebut yaitu:

- a. Jenis huruf
- b. Adanya kesamaan bentuk
- c. Adanya kesamaan kata dan tanda gambar
- d. Kombinasi atau cara penulisan
- e. Adanya kesamaan bunyi

- f. Adanya kesamaan dalam penggunaan kata “HUGO” dan “BOSS” yang merupakan bagian esensial dari merek.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada elemen pembeda alias ada unsur kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Sehingga pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa merek tergugat yaitu “HUGO” berbeda dengan merek HUGO BOSS kurang tepat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut penulis merek penggugat “HUGO BOSS” dan merek tergugat “HUGO” ada kesamaan pada kata “HUGO”. Penggunaan kata “HUGO” dalam merek-merek HUGO yang disertakan jelas bukan berasal dari orisinalitas ide atau intelektual tergugat sendiri karena kata “HUGO” tersebut tidak terkenal dan tidak mempunyai arti gramatikal dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kata “HUGO” secara umum diketahui kata tersebut berkaitan erat dengan nama pendiri, nama perusahaan penggugat serta sejarah berdiri dan berkembangnya bisnis/usaha penggugat selama ini. Selain itu, penulis berpendapat bahwa adanya kemiripan dalam bunyi kata “HUGO” dan gambaran serta cara penulisannya. Sehingga pertimbangan hakim dalam perkara ini kurang tepat karena ketika dicermati maka unsur kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya di merek HUGO milik tergugat dengan merek penggugat yaitu “HUGO BOSS” terbukti dengan jelas.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tergugat mendaftarkan mereknya yaitu “HUGO” berdasarkan pada itikad baik perlu juga harus dicermati. Itikad tidak baik dari pemohon diatur dalam Pasal 4 UUM yaitu:

*“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”*

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisipersaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Pemohon yang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan suatu merek adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya dengan berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak baik, mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Konsep itikad tidak baik diatas, maka penulis berpendapat bahwa tergugat telah terbukti melakukan peniruan merek dan membonceng pada merek yang terkenal guna kepentingannya sendiri. Adapun fakta itikad tidak baik dari tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Merek HUGO BOSS dan variannya telah digunakan penggugat sudah lama yaitu sejak tahun 1924 dan untuk pertama kali diluncurkan di Jerman pada awal tahun 1970 dan terdaftar sebagai merek pada tahun 1977.

- b. Merek HUGO BOSS dan variannya telah dipromosikan secara luas diberbagai negara termasuk Indonesia. Merek HUGO BOSS di Indonesia terdaftar pada tahun 1998.
- c. Merek “HUGO” milik Teddy Tan alias tergugat mempunyai kesamaan dengan merek HUGO BOSS milik penggugat yang notabene adalah merek yang terkenal.

Berdasarkan fakta di atas, penulis berpendapat bahwa ada itikad tidak baik dari tergugat dimana tergugat membuat merek “HUGO” dan mendaftarkannya ada kemiripan dengan merek penggugat yaitu “HUGO BOSS”. Dan berdasarkan duduk perkara, bahwa merek penggugat telah lama didaftarkan di Indonesia dan mempunyai citra yang baik dan terkenal sementara merek “HUGO” milik tergugat merupakan merek yang didaftarkan pada tahun 2001. Maka menurut penulis, tergugat perlu diduga adanya niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek penggugat demi kepentingan tergugat.

Adapun pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa gugatan pemohon yang daluwarsa dengan dalil Pasal 69 Undang-Undang Merek perlu dicermati pula. Pasal 69 Undang-Undang Merek mengatur tentang tata cara membatalkan suatu merek ketika ada unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yaitu :

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”

Kaitannya waktu pembatalan pendaftaran merek, ketentuan di Konvensi Paris harus juga dipertimbangkan. Dalam konvensi Paris pasal 6 Ayat 3 menjelaskan:



*“no limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or uses in bad faith”*

Maksud dari ketentuan ini adalah tidak ada jangka waktu yang ditetapkan bagi pemilik hak atas merek untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dimana merek yang didaftarkan itu ada unsur kesamaan yang menunjukkan itikad tidak baik. Menilai kasus perkara HUGO BOSS yang dimohonkan oleh penggugat kepada tergugat atas merek HUGO, meskipun jangka waktunya melebihi 5 (lima) tahun yang berdasarkan Undang-Undang Merek, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khusus ketentuan 5 (lima) tahun ini diamandemen dengan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

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

Menurut penulis, majelis hakim perlu juga mempertimbangan ketentuan di Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga perlindungan hukum terhadap merek asing yang terdaftar dan terkenal di Indonesia dapat terjamin dan memperoleh perlindungan hukum. Sehingga menurut penulis tentang pertimbangan hakim yang membatalkan gugatan pemohon dengan alasan daluwarsa kurang bijaksana dan tidak berdasar kuat, karena merek “HUGO” milik penggugat adalah merek terkenal yang sudah dikenal di berbagai negara di dunia, dan dasar hukum internasional seharusnya perlu digunakan pula dalam memutus perkara ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing yang terdaftar di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu hak eksklusif atas merek bisa diperoleh ketika sudah didaftarkan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional yaitu perlindungan hukum terhadap merek internasional yang terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun, serta Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yaitu merek terkenal yang terdaftar akan memperoleh hak eksklusif dan hak prioritas. Pengaturan ini sebagai upaya perlindungan hukum Indonesia kepada merek asing yang sudah terdaftar agar hak eksklusif pemilik merek tidak direnggut oleh pihak lain. Perlindungan hukum di Indonesia terhadap merek asing ada dua macam yaitu preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum dengan cara mendaftarkan merek asing tersebut, dan represif yaitu dengan upaya litigasi (peradilan). Perlindungan hukum represif yaitu menyelesaikan

sengketa atau permasalahan hukum merek berupa pembatalan merek dengan langkah gugatan ataupun penetapan sementara dan ketentuan pidana.

2. Analisis yuridis tentang perkara nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek HUGO BOSS kurang tepat dan tidak berdasar kuat yaitu gugatan pemohon dibatalkan karena daluwarsa yang hanya mengacu pada Undang-Undang Merek semata dengan mengenyampingkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional dimana perlindungan hukum diberikan kepada merek internasional yang terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun serta Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yaitu merek terkenal yang terdaftar akan memperoleh hak eksklusif dan hak prioritas. Ketiga peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap merek pemohon karena merek pemohon adalah merek internasional yang terdaftar dan terkenal di dunia. Hakim tidak mempertimbangan merek pemohon sebagai merek termohon yang mempunyai unsur kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek pemohon, dan tidak mencermati unsur itikad tidak baik dari termohon.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebagai langkah preventif, bagi pengusaha bisnis, pemilik hak atas merek barang atau jasa yang belum mendaftarkan mereknya dapat dengan segera mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual guna memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Untuk merek yang didaftarkan tidak boleh memiliki unsur kesamaan dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari masalah hukum yang mengakibatkan adanya gugatan terhadap merek yang didaftarkan.
2. Bagi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia harus cermat dan berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek yang diajukan guna meminimalisir terjadinya sengketa terhadap merek.
3. Bagi penegak hukum khususnya hakim, harus adil, dan bijaksana dalam menerima dan memutus perkara. Agar perlindungan hukum ataupun hak masing-masing pihak terlaksana dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Aaker, David A.,1996, *Building Strong Brands*,The Free Press,New York.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2007,*Hak Milik Intelektual Sejarah , Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Firmansyah, Hery,2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital,Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno,1984, *Metodologi Research Jilid I*,Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M.,1987,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu,Surabaya.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia,Yogyakarta.
- Harjowidigdo, Rooseno, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya,Jakarta.
- Henri Charmasson,1995,*The Name is The Game*, IL: Dow Jones-Irwin Inc,Homewood.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Indriyanto, Agung & Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lindsey, Tim, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*), Alumni,Bandung.
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri,Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup,Jakarta.

- Meikasari, Avid Ativianti, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*, Skripsi Unbabs Negeri Semarang..
- Moleong, Lexy J., 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group,
- Naobaho, Kinski Vania, 2020, *Analisis Yuridis Perlindungan Merek Dalam Putusan Kasasi Nomor 938 K/PDT.SUS-HKI/2017*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nasution, Fahmi Janed Parindu, 2001, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purba, A. Zen Umar, 2015, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2006, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Purwaka, Tommy Hendra, 2017, *Perlindungan Merek*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, Fahmi, 2012, *Perlindungan Terhadap Merek Terkenal VS Merek Milik Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan Nomor 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Antara Calcimax dan Calcimex*, Skripsi Universitas Indonesia..
- Saidin, OK., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, Ok., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Simatupang, Richard Burton, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sujatmiko, Agung, 2016, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, jurnal JHAPER, Vol. 2 No. 1.
- Supramono, Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Pekanbaru.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru.
- Usma, Rahmadi, 2013, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Wijaya, Kennedy, 2020, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)*, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1.
- Winarno, Surakhmad, 1994, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- *TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property)*

- *Paris Convention*
- *Trademark Law Treaty*





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

PUTUSAN

Nomor: 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HUGO BOSS Trade Mark Management Gmbh & Co.KG**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Federasi Jerman, beralamat di Dieselstrasse 12,72555 Metzingen, Jerman, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Justisiari P Kusumah S.H.,LL.M, Maya Ghita Gunadi.SH, Elsiana Inda.P.M.SH.M.Hum, para Advokat pada "K&K Advocates-Intellectual Property, yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan, Menara Utara, Lantai 5,Ruang 502, JL. HR Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2015 yang telah dinotarisasi pada tanggal 20 Mei 2015 dan telah dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein pada tanggal 28 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. **TEDDY TAN**, beralamat di Jl Pluit Kencana Raya No.95 Pluit, JakartaUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.I;**
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek**, beralamat di Jl. Jalan Daan Mogot KM.24 Tangerang dan/ atau di Gedung Ex DirektoratJenderal Imigrasi, JL. HR Rasuna Said Kavling 8-9 Kuningan, SetiabudiJakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT ,**

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;



*termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal, segala macam pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, kaos kaki dan kaos panjang, penutup kepala, pakaian dalam, pakaian malam, baju renang, mantel mandi, ikat pinggang, scarves dan syal, asesoris, scarves penutup kepala, scarves untuk di leher, scarves berbentuk segitiga untuk di bahu, dasi, sarung tangan, produk tas, koper, dompet, kulit dan kulit imitasi, kulit- kulit halus, payung-payung hujan, payung-payung matahari, ban dari kulit, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pakaian kuda dan pelana, dompet untuk kartu nama, dompet untuk passport, dompet untuk tempat kunci, tas-tas kecantikan, tas-tas tangan, tas-tas berbentuk map, tas-tas untuk olah raga, tas-tas untuk alat-alat main, barang-barang tenunan, tekstil, handuk, selimut, kain seprei, sapu tangan dan se/endang, minyak wangi, minyak rambut, bedak wangi, krem muka, krim kulit, shampoo, tapal gigi, sabun cuci, sabun wangi dan obat keriting rambut, perlengkapan untuk mata dan bagian- bagiannya, asbak, mainan-mainan, alat-alat senam dan olahraga khususnya ski, peralatan golf dan raket tenis, bola-bola, perlengkapan senam dan olahraga (dikecualikan pada pakaiannya), perhiasan-perhiasan dan dekorasi untuk pohon natal di berbagai Negara.*

2. Bahwa selaku pemilik yang sesungguhnya Penggugat pertama kali menggunakan merek yang mengandung unsur kata "HUGO" yaitu merek HUGO BOSS di dunia perdagangan pada tahun 1924 dan untuk pertama kali mendaftarkan merek HUGO BOSS di negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25. Dengan demikian Penggugat adalah merupakan pemilik yang sesungguhnya sekaligus pengguna pertama merek HUGO BOSS di dunia.
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas merek-merek dagang tersebut di atas, juga telah mendaftarkan merek-merek dagangnya tersebut di berbagai negara di dunia, baik melalui kantor kekayaan intelektual negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual, antara lain sebagai berikut:

Negara Jerman:

- 3.1. Merek HUGO BOSS atas nama Penggugat di kelas 9, 14, 18, 25, 28, dan 34 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 12 November 1986 dengan nomor pendaftaran 1103572;
- 3.2. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat di kelas **9, 14, 18, 25, 28, dan 34** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **29 Mei 1987**

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pendaftaran 1108880;

## Negara Taiwan:

3.3. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **dikelas 64** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **1 September 1988** dengan nomor pendaftaran 00412320;

3.4. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **dikelas 41** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **16 September 1988** dengan nomor pendaftaran 00414343;

## Negara Hongkong:

3.5. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 25** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **26 April 1988** dengan nomor pendaftaran 1991B0043;

3.6. Merek **HUGO HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 25** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **8 Maret 1993** dengan nomor pendaftaran 200002421;

## Negara Sinoapura:

3.7. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 25** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **24 Januari 1987** dengan nomor pendaftaran T8700338I;

3.8. Merek **HUGO HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 25** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **31 Mei 1993** dengan nomor pendaftaran T9304076B;

3.9. Merek **HUGO HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 35** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **14 November 1990** dengan nomor pendaftaran T0019827A;

## Negara Australia:

3.10. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 25** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **30 November 1994** dengan nomor pendaftaran 647113;

3.11. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 42** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **18 Maret 1987** dengan nomor pendaftaran A461878;

## Republik Rakvat China:

3.12. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 25** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **23 Maret 2010** dengan nomor pendaftaran G550975;

3.13. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 3, 19, 14, 16, 18,**

### Disclaimer

**20, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 42** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **20 Juli 1993** dengan nomor pendaftaran 604811;

Negara Selandia Baru:

3.14. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 25** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **13 Oktober 1986** dengan nomor pendaftaran 168323; dan

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa:

3.15. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat **di kelas 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 42** yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal **26 Maret 2008** dengan nomor pendaftaran 000049254 melalui *Harmonisierungsamt Fur Den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)* ("**HABM**") atau *Office For Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* ("**OHIM**"), yang mana keduanya merupakan kantor merek dan desain resmi untuk negara-negara Uni Eropa yang meliputi perlindungan **di 27 (dua puluh tujuh) negara**, antara lain Jerman dan Portugal.

Bahwa terdaptarnya merek-merek atas nama Penggugat yang mengandung unsur kata "HUGO" dan/atau "BOSS" (beserta variasinya) di beberapa negara di dunia menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal yang notabene telah terdaftar pula di negara-negara tersebut di dunia. Hal mana tentunya telah diketahui secara luas oleh masyarakat di dunia karena memiliki reputasi yang baik dan ditunjang dengan investasi Penggugat yang besar-besaran yang telah menembus batas nasional dan regional. Oleh karena itu merek-merek Penggugat tersebut di atas sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagai merek terkenal, hal mana sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("**UU Merek**") yang diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang pada pokoknya memberikan kategori merek terkenal sebagai berikut:

- a. Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek yang bersangkutan dalam bidang usaha yang bersangkutan;
  - b. Reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai negara di seluruh dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut; dan
  - c. Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.
5. Bahwa lebih lanjut dalam doktrin hukum merek di Indonesia disebutkan bahwa suatu merek dapat dianggap terkenal adalah apabila merek tersebut



beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa, memiliki reputasi tinggi (*high reputation*) dan tidak mengenal batas dunia (*borderless world*), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 dan No. 426 K/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995.

Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*in just enrichment*).

6. Bahwa diakuinya merek HUGO BOSS sebagai sebuah merek yang terkenal juga sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1222 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/PDT/G/1994/PN JKT.PST yang mana pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum: *"Menimbang, bahwa merek 'HUGO BOSS' dengan oenoniolan pada oerkataan 'BOSS' adalah merek yang sudah terkenal "*

dan *"merek daaana HUGO BOSS vana telah terkenal dengan bagian essensialnya, BOSS , telah terkenal di dunia termasuk Indonesia dan telah didaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 maka pemakaian merek BOSS oleh pihak lain meskipun barangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan kepada para konsumen seolah-olah barang yang diproduksi oleh pihak lain dengan memakai merek BOSS tadi adalah juga hasil produksi PENGGUGAT"*.

7. Bahwa di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek "HUGOBOSS" kepada Turut Tergugatuntuk pertama kali di kelas 3, 18, 24 dan 25pada tanggal 24 Januari 1989 dengan nomor pendaftaran 245294 yangkemudian masing-masing diperpanjang dengan nomor perpanjangan pendaftaran 427225, 427216, 427217 dan 427218. Ketiga sertifikat tersebutpun kemudian kembali diperpanjang dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 April 2009.

Bahwa untuk memperluas dan mengembangkan perlindungan hukum terhadap merek-merek miliknya, Penggugat pun kemudian mendaftarkan kepada Turut Tergugatmerek-merek "HUGO BOSS" serta yang mengandung unsur kata "HUGO" dan/atau "BOSS" (beserta variasinya) miliknya pada beragam kelas lainnya sebagai berikut:

Pi kelas 25:

- 8.1. Merek **HUGO HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193185 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 445568 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal pendaftaran 16 Mei 2000;
- 8.2. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193186 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 445409 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal pendaftaran 11 Mei 2000;
- 8.3. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193183 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 487580 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal pendaftaran 29 Agustus 2001;
- 8.4. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000200745 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 493454 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal pendaftaran 16 November 2001;
- 8.5. Merek **HUGO HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 14 September 2011 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000321781 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563385 tertanggal penerimaan 11 Juni 2001 dan tertanggal pendaftaran 18 Februari 2004;

Pi kelas 34:

- 8.6. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244049 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 483455 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 16 Juli 2001;
- 8.7. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244050 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 483454 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 16 Juli 2001;

Pi kelas 35:

8.8. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 Desember 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000403729 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 539405 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 311477 tertanggal penerimaan 6 Juli 1993 dan tertanggal pendaftaran 14 September 1994;

Pi kelas 18:

8.9. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244048 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 442165 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 8 Maret 2000;

8.10. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244054 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 442166 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 8 Maret 2000;

Pi kelas 9:

8.11. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244051 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 444716 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 20 April 2010;

8.12. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000193184 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 455029 tertanggal penerimaan 19 Oktober 1998 dan tertanggal pendaftaran 18 Oktober 2000;

8.13. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 17 Juni 2008 dan tertanggal pendaftaran 21 Januari 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000233768;

Pi kelas 3:

8.14. Merek **HUGO XX** atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 5 Desember 2007 dan tertanggal pendaftaran 21 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211144;

8.15. Merek **HUGO XY** atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 14



November 2007 dan tertanggal pendaftaran 23 Juni 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000207907;

8.16. Merek **HUGOCREATE** atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 3 Juni 2009 dan tertanggal pendaftaran 31 Desember 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000286335;

8.17. Merek **HUGO HUGO BOSS energise** atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 23 Februari 2007 dan tertanggal pendaftaran 10 September 2008 dengan nomor pendaftaran IDM000176657;

Pi kelas 28:

8.18. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000244052 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 442168 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 8 Maret 2000;

8.19. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor pendaftaran perpanjangan IDM000244053 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 442167 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 8 Maret 2000;

Pi kelas 16:

8.20. Merek **HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 16 September 2010 dan tertanggal pendaftaran 18 November 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000339006;

Pi kelas 14:

8.21. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000200743 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 497059 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 23 Januari 2002;

8.22. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000200744 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 497060 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 23 Januari 2002;

8.23. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat yang saat ini sedang diajukan perpanjangannya di bawah agenda nomor R16154/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang merupakan

perpanjangan dari nomor pendaftaran IDM00041772 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 330827 tertanggal penerimaan 7 Desember 1993 dan tertanggal pendaftaran 5 April 1995; dan

Di kelas 42:

8.24. Merek **BOSS HUGO BOSS** atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 Desember 2013 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000403715 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 539404 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 309785 tertanggal penerimaan 6 Juli 1993 dan tertanggal pendaftaran 15 Agustus 1994.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terlihat dan nyata adanya bahwa merek-merek dagang "HUGO BOSS", "BOSS HUGO BOSS", "HUGO HUGO BOSS", "HUGO HUGO BOSS energise", "HUGO XX", "HUGO XY", "HUGOCREATE" dan beserta variasi dari merek-merek milik Penggugat tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya)**") adalah merupakan merek terkenal yang pertama kali dimiliki oleh Penggugat dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak tahun 1985 di berbagai negara di dunia dan telah terdaftar di Turut Tergugat pertama kali sejak tahun 1993, yang mana pendaftaran merek oleh Penggugat tersebut ielas-ielas dilakukan iauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek-mereknya di Indonesia dan oleh karena itu berdasarkan UU Merek merek-merek milik Penggugat sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum.
10. Bahwa untuk lebih memperjelas dan memperkuat melekatnya kata dan/atau merek "HUGO BOSS" dengan kata esensial "HUGO" dan/atau "BOSS" dengan Penggugat perlu disampaikan di sini jika digunakannya kata "HUGO" dan/atau "BOSS" oleh Penggugat tidak dapat dilepaskan dari sejarah dalam Penggugat karena kata tersebut merupakan kata vana berasal dari nama pendiri Penggugat, yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss yang lahir di

Metzingen, Jerman tahun 1885. Di samping itu, kata "HUGO BOSS" sendiri merupakan bagian dari nama grup Penggugat, yaitu **HUGO BOSS AG** dan **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**. Oleh karena itu, kata "HUGO" dan/atau "BOSS" dan/atau gabungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari nama Penaaauat sehingga kata-kata tersebut adalah identik dengan Penggugat, menjadi unsur yang esensial dan menonjol dari merek-merek dagang milik Penggugat yang dapat dipakai dengan lebih menonjol satu dari yang lainnya atau dipakai secara berulang pada salah satu unsur katanya, seperti dalam merek "HUGO HUGO BOSS" ataupun "HUGO BOSS HUGO".

- 11. Bahwa esensi dari kata "HUGO" dan/atau "BOSS" dalam merek-merek dagang milik Penggugat juga dapat dilihat dari pemakaian unsur kata "HUGO" dan/atau "BOSS" dalam produk-produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh Penggugat di berbagai negara di dunia, sebagaimana dapat dilihat dalam etiket-etiket merek yang disematkan pada produk-produk Penggugat sebagai berikut:



- 12. Bahwa merek-merek termasuk etiket-etiket merek tersebut di atas telah disematkan pada produk-produk premium milik Penggugat yang dijual secara khusus di berbagai *counter, outlet, pusat perbelanjaan (department store/mall)* terkemuka, baik di luar negeri maupun di Indonesia.
- 13. Bahwa kemudian pada tahun 1994 Penggugat bersama dengan Kwang Sia Pte. Ltd. (*licensee-nya*) secara khusus mendirikan butik bernama "HUGO BOUTIQUE", berlokasi di Singapura dan menjual produk-produk merek milik Penggugat. Hal mana terbukti dari Perjanjian Tenan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisma Development Pte. Ltd. dengan Kwang Sia Pte. Ltd. tertanggal 19 Mei 1994.
- 14. Bahwa hal ini membuktikan bahwa kepemilikan yang sebenarnya dengan konsistensi Penggugat untuk memasarkan produknya dengan merek yang

mengandung unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dalam kurun waktu yang sangat lama dengan kualitas yang baik di berbagai negara tersebut telah membuat merek milik Penggugat menjadi sangat dikenal oleh masyarakat konsumen produk Penggugat, termasuk konsumen Penggugat di Indonesia dan di negara-negara lain. Dalam hal ini, produk-produk dengan merek milik Penggugat merupakan merek yang telah dikenal sebagai merek yang memiliki kualitas dan kualifikasi premium bagi kalangan masyarakat kelas menengah. Khusus di Indonesia, masyarakat konsumen khususnya dari kalangan konsumen produk-produk fashion golongan ekonomi menengah ke atas, merek-merek milik Penggugat tersebut sudah sangat terkenal dan menjadi jaminan sebagai suatu merek yang produk-produknya berdesainbagus dan berkualitas tinggi.

II. OBYEK GUGATAN YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT (MEREK- MEREK “HUGO” YANG DISENGKETAKAN) ADALAH SERTIFIKAT MEREK YANG BERASAL DARI PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN/ATAU PERPANJANGAN YANG DIAJUKAN TERGUGAT ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK, OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN.

15. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Merek-Merek “HUGO” Yang Disengketakan kepada Turut Tergugatdan bahkan dengan sengaja telah memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk- produknya dengan menggunakan merek-merek yang mengandung kata “HUGO” yang memiliki oersamaan oada ookoknva mauoun pada keseluruhannya dengan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinvn) milik Penggugat. sebagaimana dapat dilihat dalam gambar etiket merek sebagai berikut:

## HUGO HUGO

16. Bahwa penggunaan kata “HUGO” oleh Tergugat dalam etiket merek tersebut di atas jelas dimaksudkan untuk mendompleng ketenaran Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) khususnya memiliki persamaan pada kata“HUGO” dengan kata “HUGO” pada merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya)milik Penggugat yang sudah lebih dulu dipakai, terdaftar dan terkenal sebagaimerek yang premium dan berkualitas tinggi. Lebih lanjut, penggunaan kataHUGO dalam Merek-Merek HUGO Yang Disengketakan jelas-jelas bukanberasal dari orisinalitas ide atau intelektual Tergugat sendiri karena kata

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUGO tersebut tidak dikenal dan/atau tidak ada padanan katanya, dan/atau tidak memiliki arti gramatikal di dalam tata bahasa Indonesia, bahkan sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa kata-kata HUGO dan/atau BOSS merupakan sebuah kata yang berkaitan erat dengan nama pendiri, nama perusahaan Penggugat serta sejarah berdiri dan berkembangnya bisnis/usaha Penggugat selama ini.

17. Bahwa lebih lanjut penghargaan dan penghormatan terhadap suatu merek terkenal juga secara tegas dianut dalam konsepsi hukum merek di Indonesia. Sudah sepantasnya Tergugat, sebagai Warga Negara Indonesia, yang merupakan negara peserta Konvensi Paris (*Paris Convention*) yang mana sudah sepantasnyalah sebagai warga negara Indonesia tersebut Tergugat menghormati keberadaan merek-merek terkenal bukannya meniru atau mendompleng Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat seperti yang dilakukannya saat ini.

Sehubungan dengan hal ini pendaftaran atas suatu merek harus didasarkan kepada ide orisinalitasnya sendiri ataupun yang dapat menunjukkan keberadaan dari merek itu sendiri, bukannya menjiplak suatu merek asing yang sudah terdaftar dan/atau terkenal lebih dahulu. Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum "*Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/ melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing. Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing*".

18. Bahwa sudah selayaknya dan patut diduga Tergugat, selaku pengusaha bisnis pakaian secara sadar telah mengetahui adanya Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat yang sudah dikenal luas. Ironisnya Tergugat tidak hanya memproduksi dan memperjualbelikan atau memasarkannya, akan tetapi Tergugat juga telah mengajukan pendaftaran atas Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan yang jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan esensi kata "HUGO" yang terdapat dalam Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat.
19. Bahwa Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat telah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi sebagai merek terdaftar yang notabene merek terkenal yang sudah jelas mendapatkan perlindungan hukum

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU Merek. Oleh karena itu seharusnya merek-merek yang seperti itu tidak dapat didaftarkan karena telah diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik, dan apabila ada pihak lain yang terlanjut mengajukan pendaftaran atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) tersebut maka permohonan atas merek-merek tersebut harus ditolak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Merek jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Merek berikut Penjelasannya, sebagai berikut:

"Pasal 4 UU Merek:

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Penjelasan Pasal 4 UU Merek:

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisipersaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen "

"Pasal 6 a vat (1) UU Merek:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. ",

20. Bahwa itikad tidak baik Tergugat dalam hal ini dapat diketahui dari fakta hukum bahwa Tergugat telah mendaftarkan dan juga memperpanjang Merek- Merek "HUGO" Yang Disengketakan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat. Itikad tidak baik Tergugat juga sudah barang tentu mendompleng bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung sangat lama, yaitu sejak tahun 1924.
21. Bahwa yang dimaksud dengan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar/terkenal lainnya adalah merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki kesamaan (menimbulkan kesan adanya persamaan)/kemiripan dari unsur-unsur yang menonjol dengan merek terdaftar/terkenal lainnya, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tersebut dapat dilihat pada persamaan-persamaan dalam hal persamaan mengenai:

- a. bentuk (*similarity of form*)
- b. cara penempatan/komposisi (*similarity of composition*)
- c. cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*),
- d. unsur elemen (*similarity of elements*)
- e. bunyi (*sound similarity*)
- f. ucapan (*phonetic similarity*) atau
- g. penampilan (*similarity in appearance*).

22. Bahwa berdasarkan dalil pada poin II angka 21 di atas, sudah sangat jelas bahwa Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan **jelas-jelas** memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya). Hal ini dapat dilihat didalam ilustrasi dibawah ini yang menggambarkan persamaan antara beberapa Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan dengan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya), sebagaiberikut:

Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya)	Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan
	

Bahwa dari beberapa contoh di atas saja terlihat adanya persamaan dari merek-merek tersebut, yaitu khususnya:

1. jenis huruf (*font*);
2. persamaan bentuk (*similarity of appearance*);
3. persamaan kata dan tanda gambar (*word and picture marks*);
4. cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*),
5. persamaan bunyi (*similarity of sound*); dan
6. sama-sama menggunakan kata "HUGO" dan BOSS" sebagai bagian esensial dari merek, dengan dan memiliki urutan huruf yang sama persis.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas-jelas secara gamblang terlihat jika Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan telah didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik. Tergugat pun dalam hal ini jelas

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai pemilik/pendaftar yang beriktikad tidak baik, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *“Penggunaan nama merek asing yang terkenal oleh pengusaha dalam negeri dikualifisir sebagai pemakai yang tidak beriktikad baik”*.

23. Bahwa telah tegas pula diatur jika pada dasarnya pendaftaran atas merek- merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan/atau lebih dulu digunakan, adalah **tidak dapat dibenarkan**, hal mana sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain No. 01 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2003, No. 018 K/N/HaKI/2003 tertanggal 9 Juni 2003, No. 019 K/N/HaKI/2003 tertanggal 29 September 2003, No. 039 K/N/HaKI/2003 tertanggal 15 Januari 2004, No. 044 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Maret 2004, dan No. 036 K/N/HaKI/2004 tertanggal 17 Januari 2004.
24. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek-Merek Milik Tergugat dengan itikad tidak baik dan tidak jujur, bahkan mendompleng dengan cara menggunakan/menonjolkan/mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan kata esensial “HUGO” dari Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat, jelas merupakan suatu tindakan persaingan curang (*dishonest practises in industrial commercial matters*) atau konkurensi curang. Hal mana mutlak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Merek sebagaimana telah dikutip di atas, dan juga bertentangan secara *diametral* dengan *asas hukum* atau *prinsip hukum* yang menjadi jiwa (spirit) dari UU Merek yaitu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbana, huruf a dan b UU Merek yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, **peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;**
  - b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.”Juga Penjelasan Umum UU Merek, paragraf kedua, yang berbunyi:

*“Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.”*
25. Bahwa selain daripada itu, pendaftaran yang dilakukan dengan adanya iktikad tidak baik (ic. pendaftaran yang dilakukan dengan dengan meniru merek terdaftar dan terkenal milik pihak lain) sudah sepentasnya tidak

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan karena dapat mengakibatkan kekeliruan atau penyesatan dalam masyarakat atas merek tersebut dan tentunya menimbulkan kerugian bagi merek yang didompleng atau dijiplak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

- a. No. 05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 (yang dikuatkan dengan putusan pada tingkat PK dengan No. 010 PK/N/K/HaKI/2003 tanggal 2 Maret 2004) yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *“karena dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula Penggugat, justru pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek, bukan didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek, yangin casu akibat didaftarkan dan dipergunakan merek Holan Bakeri dan Holland oleh Pemohon Kasasi II, dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat yang bermaksud mengkonsumsi produk Holland Bakery milik Pemohon Kasasi I semula Penggugat”*;
- b. No. 032/K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *“adanya pendaftaran merek PIONEER oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk membonceng/meniru atau menjiplak ketenaran merek PIONEER milik Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001)”* dan
- c. No. 039/K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari 2004 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum *“pendaftaran merek Canonmate dan gambar meriam milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan meniru untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat. Tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan produk dari masing-masing Penggugat dan Tergugat. Bahwa dasar hat tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001”*.

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas didaftarkan dan digunakannya Merek-Merek “HUGO” Yang Disengketakan yang mengandung kata HUGO oleh Tergugat—yang merupakan kata essensial dan menonjol dari Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat—telah

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan Tergugat secara tanpa izin dari Penggugat atau tanpa melalui cara- cara yang dibenarkan menurut hukum. Bahkan tindakan Tergugat tersebut juga telah merusak reputasi Indonesia dimata masyarakat Internasional khususnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Perbuatan tersebut pun telah mencemarkan reputasi Indonesia sebagai salah satu peserta *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* ("Konvensi Paris") dan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk Hukum atas Kekayaan Intelektual.

27. Bahwa oleh karena itu pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat yang telah mendompleng atau meniru keterkenalan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat dengan mengidentikannya dengan unsur esensial kata "HUGO" sebagaimana dimaksud dalam gugatan *aquo* haruslah dinyatakan telah diajukan dengan dilandasi itikad tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek-merek terkenal dan/atau merek terdaftar milik Penggugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

### III. TURUT TERGUGATBERKEWAJIBAN UNTUK MENCABUT DAN MENCORET MEREK-MEREK "HUGO" YANG DISENGKETAKAN YANG

TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT DARI DAFTAR UMUM MEREK KARENA MEREK-MEREK MILIK TERGUGAT DIMAKSUD TELAH DIDAFTARKAN DAN/ATAU DIPERPANJANG TERGUGAT ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK.

28. Bahwa selain daripada itu, Turut Tergugatdalam hal ini sudah selayaknya dapat memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat selaku pemohon pendaftaran merek dari upaya-upaya persaingan curang yang dilandasi oleh itikad tidak baik dari upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan persaingan curang dengan cara mendaftarkan suatu merek yang *mengindikasikan bahwa pihak yang memiliki pendaftaran suatu merek tersebut seolah-olahmerupakan bagian dari merek "HUGO BOSS"*, sebagaimana diamanatkan dalam UU Merek dan Pasal 10 bis ayat 1 dan ayat 3 butir 1 sampai dengan 3 Konvensi Paris 1883, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Paris.
29. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat di dalam mendaftarkan maupun memperpanjang Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan telah menyebabkan Turut Tergugatmenerbitkan sertifikat-sertifikat merek yang

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak seharusnya diterbitkan. Dan oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum apabila Turut Tergugat diperintahkan untuk segera mencabut dan mencoret dari Daftar Umum Merek pendaftaran atas Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan yang terdaftar pada Turut Tergugat atas nama Tergugat.

## PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, sebagai tersebut di bawah ini:
  - a. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
  - b. Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - c. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - d. Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - e. Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
  - f. Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya); milik Penggugat, sebagaimana tersebut di bawah

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini:

- a. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
  - b. Merek HUGO atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - c. Merek HUGO HUGO SPORT atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - d. Merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - e. Merek **HUGO SELECT LINE** atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
  - f. Merek **HUGO** atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek-Merek "HUGO" Yang Disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek **HUGO HUGO SPORT** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
  - b. Merek **HUGO** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - c. Merek **HUGO HUGO SPORT** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - d. Merek **HUGO SPORT + LUKISAN** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - e. Merek **HUGO SELECT LINE** atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
  - f. Merek **HUGO** atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret Merek- Merek "HUGO" Yang Disengketakan dari Daftar Umum Merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek **HUGO HUGO SPORT** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan

perpanjangan dari nomor pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23

Februari 2001;

- b. Merek **HUGO** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
  - c. Merek **HUGO HUGO SPORT** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
  - d. Merek **HUGO SPORT + LUKISAN** atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
  - e. Merek **HUGO SELECT LINE** atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
  - f. Merek **HUGO** atas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## Atau.

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

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya ELSIANA INDA P.M. SH.M.Hum dan MAYA GHITA GUNADI.SH. para Advokat pada kantor Advokat K&K Advocates intellectual; Property yang beralamat di Gedung Plaza Kuningan, Menara Utara Lantai 5 Ruang 502 Jl. HR Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2015 yang telah dinotarisasi pada tanggal 20 Mei 2015 dan telah dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein pada tanggal 28 Mei 2015, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya IMAM SUBENO.SH, EDWARD SINAMBELA.SH. C.L.A dan FX WENDHY R PANDIANGAN SH

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum HNH & Partners, beralamat di Ruko Kensington Blok.C-07 Jl Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2016, untuk Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya ARIESTRADA.SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk berdamai, namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

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

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

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh daail yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tandas kebenarannya oleh TERGUGAT.

EKSEPSI GUGATAN TERGUGAT KADALUWARSA (LEWAT WAKTU)

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "**UU Merek**") menyebutkan :

Pasal 69

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

2. Bahwa merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yang disengketakan oleh PENGGUGAT adalah:

- **HUGO HUGO SPORT**, untuk pertama kali di kelas 25 terdaftar pada tanggal 23 Februari 2001 dengan nomor pendaftaran 467312, dan telah diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran : IDM000191519, Kelas 25, tanggal pendaftaran **28 Januari 2009;**

- **HUGO**, Nomor Pendaftaran: IDM000156404, Kelas 25, tanggal pendaftaran **3 Maret 2008;**

- **HUGO HUGO SPORT**, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, Kelas 25; tanggal pendaftaran **19 Januari 2012;**

- **HUGO SPRT Lukisan**, Nomor Pendaftaran: IDM000248526, Kelas 25, tanggal pendaftaran **24 Mei 2010;**

- **HUGO SELECT LINE**, Nomor Pendaftaran: IDM000250836, Kelas 35 tanggal pendaftaran **4 Juni 2010;**

- **HUGO**, Nomor Pendaftaran: IDM000250934, Kelas 35, tanggal pendaftaran **7 Juni 2010;**

3. Bahwa Merek-merek atas nama TERGUGAT tersebut diatas telah terdaftar lebih dari lima (5) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran merek , dari dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek, maka seharusnya gugatan PENGGUGAT telah kadaluarsa (lewat waktu), karena diajukan telah melampaui batas waktu yang telah dipersyaratkan oleh UU Merek.

Disclaimer

4. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di DALAM EKSEPSI mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban di DALAM POKOKPERKARA ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan tandas oleh TERGUGAT dalam perkara a quo;
3. Bahwa Merek-merek yang terdaftar atas nama TERGUGAT adalah tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek PENGGUGAT, oleh karenanya Merek-merek yang terdaftar atas nama TERGUGAT adalah telah didaftarkan permohonannya oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT dengan dasar itikad baik tanpa melanggar ketentuan hukum;

### **MEREK-MEREK TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT YANG DIMOHONKAN KEPADA TURUT TERGUGAT DENGAN DASAR ITIKAD BAIK**

4. Bahwa TERGUGAT dalam mendaftarkan merek-merek dagang miliknya adalahtelah didasarkan pada itikad baik, dimana TERGUGAT telah melakukan permohonan pendaftaran merek melalui prosedur dan syarat- syarat yang ditentukan oleh UU Merek, sehingga merek milik TERGUGAT terdaftar dalam Daftar Umum Merek,
5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU Merek, pendaftaran suatu merek dagang harus melalui prosedur yang panjang yakni:
  - **Pendaftaran merek**, dalam pendaftaran merek ini, UU Merek mewajibkan pemohon pendaftar merek untuk mempersiapkan seluruh syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 7 s/d 15 UU Merek.
  - **Pemeriksaan Substantif**, sesuai UU Merek, pemeriksaan substantif ini berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, dimana direktorat Jendral HAKI memeriksa permohonan pendaftaran merek secara substantif, dalam artian untuk memeriksa apakah telah ada merek yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya.
  - **Pengumuman Permohonan**, Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dimana selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HAKI atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya, dalam artian setiap pihak-pihak yang berkeberatan atas merek yang diumumkan dapat melakukan keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada Dirjen Haki.

- **Penerbitan sertifikat merek**, bahwa penerbitan sertifikat merek oleh Dirjen HAKI apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 27 UU Merek

6. Bahwa merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yang disengketakan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- **HUGO HUGO SPORT**, Nomor Pendaftaran : IDM000191519, Kelas 25;
- **HUGO**, Nomor Pendaftaran: IDM000156404, Kelas 25;
- **HUGO HUGO SPORT**, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, Kelas 25;
- **HUGO SPRT. Lukisan**, Nomor Pendaftaran: IDM000248526, Kelas 25;
- **HUGO SELECT LINE**, Nomor Pendaftaran: IDM000250836, Kelas 35;
- **HUGO**, Nomor Pendaftaran: IDM000250934, Kelas 35;

(Untuk selanjutnya merek-merek sebagaimana tersebut diatas secara bersamadisebut sebagai **merek-merek atas nama TERGUGAT**)

7. Bahwa dengan telah terdaptarnya merek-merek atas nama TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek berdasarkan tahapan pendaftaran merek tersebut di atas, maka menurut hukum merek-merek atas nama TERGUGAT adalah merek- merek yang telah didaftarkan dengan dasar itikad baik;

8. Bahwa seandainya TERGUGAT mendaftarkan merek-merek tersebut di atas didasarkan pada itikad tidak baik, maka sudah barang tentu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual *in Cassu* TURUT TERGUGAT menolak pendaftaran merek-merek milik TERGUGAT, hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 4jo. Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang menyebutkan :

## Pasal 4

*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik* Pasal 6

(1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*

- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*

MERKE DAGANG HUGO BOSS ATAS NAMA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA MAUPUN KESELURUHANNYA DENGAN MERKE DAGANG ATAS NAMA TERGUGAT, DIKARENAKAN MERKE DAGANG PENGGUGAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1222/K/Pdt/1995 TERTANGGAL 18 MEI 1997 MENJELASKAN “MANG ESSEN SIAL DARI MERKE DAGANG HUGO BOSS ADALAH KATA BOSS”

dan/atau jasa sejenis;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pendaftaran merek-merek atas nama TERGUGAT adalah pendaftaran merek yang didasarkan atas itikad baik dan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna mendapatkan perlindungan hukum;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 1- 14 hal. 2 -9 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan “merek dagang “HUGO BOSS” atas nama PENGGUGAT adalah merek terkenal, sehingga apabila ada merek lain yang memakai kata HUGO atau BOSS maka harus dibatalkan dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya;

11. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasar, sebagaimana di terangkan sendiri oleh PENGGUGAT pada poin 6 gugatannya dikutip sebagai berikut:

“bahwa diakuiinya merek HUGO BOSS sebagai sebuah merek terkenal juga sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1222/K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/PDT/G/1994/PN.JKT.PST yang mana pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa merek “HUGO BOSS” dengan penonjolan pada perkataan BOSS adalah merek yang sudah terkenal...” dan “merek dagang HUGO BOSS yang terkenal dengan bagian esensialnya, BOSS.... “telah terkenal di dunia termasuk Indonesia dan telah terdaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 maka pemakaian merek BOSS oleh pihak lain meskipun

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan kepada para konsumen seolah-olah barang yang diproduksi oleh pihak lain dengan memakai merek BOSS tadi adalah hasil produksi PENGGUGAT;*

12. Bahwa PENGGUGAT telah salah mengartikan/mengutip Putusan Mahkamah Agung tersebut, dimana pada dalilnya PENGGUGAT telah mengartikan seolah-olah merek dagang "HUGO" dan "BOSS" adalah berdiri secara sendiri-sendiri dan masing-masing kata dapat mewakili sebagai merek terkenal, akan tetapi sesungguhnya dalam putusan tersebut yang menjadi esensial merek dalam perkara a quo adalah kata "BOSS" dan bukan kata "HUGO" sebagaimana merek PENGGUGAT yaitu "HUGO BOSS";
13. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1222/K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 tersebut juga menegaskan, *...pemakaian merek BOSS oleh pihak lain meskipun barangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan kepada para konsumen... dst, TERLIHAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA PEMBATALAN MEREK LAIN SEBAGAIMANA YANG DIKUTIP PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG KARENA PIHAK LAIN MENGGUNAKAN KATA "BOSS" BUKAN KATA "HUGO", SEHINGGA MENU RUT HUKUM HARUS DIBATALKAN;*
14. Bahwa merek-merek dagang/jasa yang terdaftar atas nama TERGUGAT sama sekali tidak menggunakan kata-kata "BOSS" di dalamnya, sebagaimana yang menjadi objek gugatan dari PENGGUGAT dalam perkara a quo dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:
  - HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran : IDM000191519, Kelas 25;
  - HUGO, Nomor Pendaftaran: IDM000156404, Kelas 25;
  - HUGO HUGO SPORT, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, Kelas 25;
  - HUGO SPRT + Lukisan, Nomor Pendaftaran. IDM000248526, Kelas 25;
  - HUGO SELECT LINE, Nomor Pendaftaran: IDM000250836, Kelas 35;
  - HUGO, Nomor Pendaftaran: IDM000250934, Kelas 35;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, maka jelas putusan Mahkamah Agung No. 1222/K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/PDT/G/1994/PN.JKT.PST yang dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai dasar dalil untuk menyatakan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek dagang milik PENGGUGAT dengan merek dagang milik TERGUGAT adalah tidak relevan, dari dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT;

Disclaimer



KATA-KATA "HUGO" BANYAK MENGANDUNG PENGERTIAN DAN TELAH BANYAK PULA TERDAFTAR SEBAGAI MEREK BAIK DI INDONESIA MAUPUN DI BERBAGAI NEGARA (DUNIA) OLEH BERBAGAI PIHAK, OLEH KARENANYA KATA-KATA "HUGO" TELAH MENJADI GENERIK (GENERIC NAME)

16. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan kata "HUGO" sesungguhnya memiliki arti, yang bermakna bentuk latin dari kata "HUGH", yang secara bebas di artikan sebagai budi, jiwa, hati, cerdas, pikiran, semangat, kreatif dalam bisnis, menarik, awet muda. ilmiah dan filosofis. memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh, yang dapat disimpulkan bahwa HUGO memiliki arti sifat-sifat dan pemikiran yang baik dan positif, berikut TERGUGAT jelaskan pengertian tentang arti HUGO dalam beberapa Bahasa di Dunia;

1	Hugo	Jerman	Hati, pikiran, semangat
2	Hugo	Skandinavia	pikiran, hati, jiwa
3	Hugo	Portugis	hati, pikiran, jiwa
4	Hugo	Jerman	Varian dari Hugh "Hugo adalah nama keluarga dan nama yang diberikan laki-laki asal Jerman Hugo , yang berarti" terang Pikiran dan Roh" atau " intelijen H
5	Hugo	Spainol	Cerdas
6	Hugo	Inggris-amerika	Pemikiran yang hebat
7	Huey	American-english	(Bentuk lain dari Hugo) Pemikiran yang hebat
8	Hugh	Jerman	(Bentuk lain dari Hugo) Hati, pikiran, semangat
9	Hugh	American-english	(Bentuk lain dari Hugo) Pemikiran yang hebat
10	Hugo	Perancis	(Bentuk lain dari Hugh) Budi, Jiwa, Hati
11	Hugo	Karakteristik	Kreatif dalam bisnis. Menarik, awet muda. Ilmiah dan pilosofis. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh.
12	Hugo	Sejarah	Bentuk Latin dari Hugh, dipakai seluruhnya pada Abad Pertengahan dalam dokumen resmi.
13	Hugh	Sejarah	Dari nama Perancis kuno, Hugues,Hugo,berasal dari hug 'hati, pikiran, semangat'. Nama ini lahir oleh

Republi

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan			aristokrat dari Prancis pertengahan, diadopsi oleh Normandia dan diperkenalkan oleh mereka ke Britania.
---------	--	--	---

17. Bahwa dalam pengertian tersebut membuktikan sesungguhnya kata HUGO adalah kata yang sering dijadikan nama seseorang/laki-laki yang telah dipakaidi beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, hal tersebut menunjukkan Kata HUGO bukanlah kata yang diciptakan atau hash kreasi PENGGUGAT, melainkan kata yang telah ada dan telah dipakai sehari-hari oleh masyarakat jauh sebelum PENGGUGAT mendaftarkan merek a quo;
18. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran TERGUGAT ternyata telah banyak ditemukan merek dengan menggunakan kata "HUGO" yang telah dipergunakan dan terdaftar baik di Indonesia maupun Di berbagai negara (Jerman, Amerika, *European Union*, Swiss, Prancis, Singapura dll) dengan nama pemilik yang berbeda-beda yaitu :

Merek-Merek HUGO untuk gelas Barang 25				
Negara	Merek	No. Registrasi	Pemilik	Status
INDONESIA	HUGO	IDM000090711	LI EM SIN MIN	Active/ Live
	MASTER	IDM000394392	NINA RICCI, GUNTUR TJAHJADI, PITER RICCI MULIA dan ELIZABET RICCI MULIA LIM TAU YONG	Active/ Live
	HUGO CROSSING	IDM000471684		Active/ Live
	HUGO SLIM	IDM000403694	RUDI	Active/ Live
	HUGO STREET	IDM000248632	PATTY LEGANA	Active/ Live
	HUGO ACTIVE	IDM000352665	PATTY LEGANA	Active/ Live
	CO.HUGO SLIM	IDM000464873	RUDI	Active/ Live
JERMAN	HUGO	DE2015751	Der Grune Pukt Duales System Deutschland GmbH	Active/ Live
	Hugo Hirsch	DE08.01.2008, 30733589.5/25	Sandra Hirsch	Active/ Live
	HUGO BAR	DE30776231	Jost, Torsten	Active/ Live
	HUGO COCON	DE30620883	Ahmed	Active/ Live
	Huhner Hugo	DE30608122	Wagener, Gerald	Active/ Live
	Hugo Schwarz	DE39856006	X-Technology swiss	Active/ Live

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

			GmbH	
	Hugo Tonne	DE2015750	Der Grune Punkt Duales System Deutschland GmbH	Active/ Live
	HUGO	DE3020110252 07	Heisse Kursawe Eversheds Rechtsanwalte Patentanwalte Partnerschaft	Active/ Live
	HUGO MUSIKALISC HE FRUHFORD ERUNG	DE302011025 208	Schwarz, Erwin	Active/ Live
<b>U.S</b>	HUGO HIRSCH	79080802	Sandra Hirsch	Active/ Live
	HUGO VITELLI	78935948	Island Footwear, Inc	Active/ Live
	VICTOR HUGO	76034928	Wilde Corp. Belize LTD	Active/ Live
<b>EUROPEAN UNION</b>	Victor Hugo	014644439	Melissa Alter	Active/ Live
	HUGO SAMUEL	012699732	S. Bhagvanji, SL	Active/ Live
	HUGO CONTE	00833569	Jose Regojo Velasco	Active/ Live
	Hugo Schwarz	004072393	X-Technology Swiss GmbH	Active/ Live
<b>SWISS</b>	Hugo Starck	683937	X-Technology Swiss GmbH	Active/ Live
	HUGO REITZEL	585371	Reitzel (Suisse) S.A	Active/ Live
<b>SINGAPURA</b>	Victor hugo	T1012144A	WILDE CORPORATION S/A	Active/ Live
<b>PRANCIS</b>	HUGO LLORIS	1077535	H2L DEVELOPPEMENT	Active/ Live

Merek-Merek HUGO untuk Kelas Barang Bukan 25				
<b>INDONESIA</b>	HUGO	IDM00029868 8	DEBBY MURYATI	Active/ Live
	HUGO	IDM00038992 4	YEANNET	Active/ Live
	HUGO	IDM00032630 2	EDDY TUKIMIN	Active/ Live

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 dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

	HUGO	agung.go.id 7	IDM00029868	DEBBY MURYATI	Active/ Live
	HUGO		IDM00018011 7	WONG HENDRA WIJAYA	Active/ Live
<b>JERMAN</b>	Hugo		302014059801 9	Behre, Tim	Active/ Live
	Hugo		DE302011040 913	Schloss Wachenhein AG	Active/ Live
	Hugo		DE302010027 202	Medienhaus Regensburg Verlags GmbH & Co.KG	Active/ Live
	Hugo		302010021722	Raatz, Mirko	Active/ Live
	Hugo		DE302014044 814	HKL Hamburger Kaselager GmbH	Active/ Live
	Hugo Strate's Hugo		DE302014020 992	Privat Brauerei Strate Detmold GmbH & Co.KG	Active/ Live
	Winter-Hugo		DE302013029 430	Franz Stettner & Sohn GmbH	Active/ Live
	Hugo Notte		DE302013026 0001	Ddirker, Ami-Josef	Active/ Live
<b>U.S</b>	HUGO		79173124	Hugo Games Development ApS	Active/ Live
	Hugo's		7666619	SJL Management Holdings, LLG	Active/ Live
	HUGO HUGO CASSAR		75081422	KRETEK INTERNATIONAL	Active/ Live
	HUGO KAMISHI		79132738	Alf (aquatic distributors) Ltd	Active/ Live

<b>EUROPEAN UNION</b>	hugo!		1203974	Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG	Active/ Live
	DON HUGO		013596424	Bodegas Victorianas, S.A	Active/ Live
	HUGO DESNOTER		1242694	HUGO DESNOYER SPS	Active/ Live
	Suri Hugo		00914491	Zimmermann-Graeff & Muller GmbH	Active/ Live
<b>FILIPHINA</b>	Don Hugo And Device		42010014090	Don Hugo Company. Ltd	Active/ Live
<b>AUSTRIA</b>	Hugo Kiss		1238056	Schloss Raggendorf	Active/ Live

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

			Sekt-und Weinhandel GmbH	
MEXICO	DON HUGO	1615513	COMERCIALIZADO RA MEXICANA DE LEGUMBRES, S.A. DE C.V.	Active/ Live
	HUGO'S DISTRIBUCI ON	1425976	HUGO BELTRAN JIMENEZ	Active/ Live
	MERCERIA HUGO	1346087	ARTURO GUZMAN ALBERTO	Active/ Live
	HUGO ALEJANDRO	1251333	HUGO ALEJANDRO GUTIRREZ MEDINA	Active/ Live
	HUGO MARTINES	1160436	PABLO HUGO MARTINEZ TRUJILLO	Active/ Live
	HUGO CONTE	1121865	HUGO ANTONIO RAMIREZ DURAN	Active/ Live
	HUGO KERCKHOF FS	1096556	HUGO KERCKHOFFS DOM IN GUEZ	Active/ Live
SPANYOL	Don hugo	508223	BODEGAS VICTORIANAS, S.A	Active/ Live
	HUGO	545968	BODEGAS VICTORIANAS, S.A	Active/ Live
	HUGO MAX	590546	CHALLENGER ESTABLISHMENT	Active/ Live
KANADA	HUGO	TMA806682	AMG Medical Inc	Active/ Live
	HUGO CASSAR	TMA632622	Kretek International Incorporated	Active/ Live
	HUGO DIEGO	TMA847688	Hugo Rodriguez	Active/ Live
	HUGO MAX	TMA501002	M.Z. BERGER & CO., INC. (A NEW YORK CORPORATION)	Active/ Live
	HUGO REITZEL	TMA393122	Reitzel (Suisse) S.A	Active/ Live
SWISS	Hugo	644475	Louis Bisang	Active/ Live
	HUGO DUBNO	P-505576	Hugo Dubno AG	Active/ Live
NEW ZELAND	HUGO	1017761	ESCAPE RENTALS LIMITED	Active/ Live
	HUGO	997601	Dorf Clark Industries Limited, an	Active/ Live

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan kami mohon maaf. Email : kepaniteraan@mal.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

			Australian company, ACN 004 394 923	
<b>INGGRIS</b>	Hugo Kamishi	1166982	Alf(aquatic distributors) Ltd	Active/ Live
<b>SINGAPURA</b>	hugo & victor	T1113834H	Hugo & Victor International SAS	Active/ Live
<b>PRANCIS</b>	HUGO VICTOR	&1089658	SATO ET TAO	Active/ Live
	VICTOR HUGO	493791	MEILLAND & CIE	Active/ Live

19. Bahwa merek-merek yang tersebut diatas adalah semuanya menggunakan kata "HUGO", sehingga jelas kata "HUGO" tidaklah merupakan hak tunggal PENGGUGAT;

20. Bahwa PENGGUGAT dalam mendaftarkan Mereknya tidak hanya menggunakan kata "HUGO" akan tetapi selalu diikuti dengan variasi-variasi lainnya, hal ini menunjukkan sesungguhnya PENGGUGAT sangat memahami kata "HUGO" adalah tidak dapat dimonopoli PENGGUGAT dan kata "HUGO" sendiri adalah *GENERIC NAME* yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga PENGGUGAT membutuhkan *SURNAME* (Variasi/kata tambahan) agar menjadi suatu Merek yang memiliki daya pembeda, seperti Merek terdaftar milik PENGGUGAT yaitu :

**HUGOCREATE**

**HUGO ENERGISE**

**HUGO XX**

**HUGO BOSS**

**HUGO XY**

21. Bahwa dengan telah terdaptarnya merek-merek dagang yang menggunakan kata "HUGO" dengan pemilik yang berbeda-beda untuk barang yang sejenis maupun berbeda baik di Indonesia maupun di berbagai negara (dunia) menjadikan kata "HUGO" menjadi nama yang generic (*Generic Name*), maka hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam ketentuan **WIPO Intellectual Property Handbook : Policy, Law & Use (Genewa : tahun 2001) pada Bab 2 Point 2456 hal. 86**, yaitu:

*"when trademarks with a common element are compared, it has also has to be established whether there are other trademarks on the register and use by different owners that have the same common element."*

Yang dapat diartikan sebagai berikut:

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ketika merek dagang dengan elemen-elemen yang umum dibandingkan, hal ini harus ditentukan apakah ada merek dagang yang lain yang terdaftar dan digunakan oleh pemilik yang berbeda yang memiliki elemen umum yang sama...”

22. Bahwa ketentuan tersebut bersesuaian dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Merek Secara Umum & Hukum Merek di Indonesia* Hal. 186 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996) dikutip sebagai berikut:

*Suatu nama yang mengandung berbagai ragam pengertian, bertentangan dengan asas pertama, alasannya apabila nama perorangan, keluarga dan badan hukum mengandung arti banyak, dengan sendirinya “**daya pembedanya**” menjadi **lemah dan pudaf***

23. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, sejalan dengan Pendapat yang dikemukakan oleh W.R. Cornish yang menjelaskan “*bahwa surname yang mampu memiliki daya pembeda, adalah nama yang tidak mengandung berbagai pengertian* (Vide: M. Yahya Harahap “*Tinjauan Merek Secara Umum & Hukum Merek di Indonesia* Hal. 186 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996));

24. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, menjadi jelas dan teranglah kata “HUGO” adalah kata yang mengandung *Generic Name* dan telah terdapat merek-merek terdaftar yang menggunakan kata “HUGO” dengan pemilik yang berbeda baik di Indonesia maupun di berbagai negara (dunia) untuk jenis barang yang sama dan/atau jenis barang yang berbeda, untuk itu jelas penggunaan kata “HUGO” tidak dapat dijadikan sebagai daya pembeda suatu merek;

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan demikian semakin jelaslah merek dagang dengan kata "HUGO" milik PENGGUGAT bukanlah merek yang **ESSENSIAL** sebagai merek terkenal, sehingga tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menyatakan merek-merek dagang milik PENGGUGAT yang menggunakan kata "HUGO" adalah milik PENGGUGAT;

26. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) merek dagang kata "HUGO" hanya dapat dimiliki oleh PENGGUGAT, maka pendaftaran merek yang terdaftar di Indonesia dan di berbagai negara (Jerman, Amerika, *European Union*, Swiss, Prancis, Singapura dll) juga harus ditolak, namun faktanya merek-merek dagang yang menggunakan kata HUGO juga terdaftar oleh nama pihak lain selain nama PENGGUGAT baik di Indonesia maupun di berbagai negara sebagaimana dijelaskan di atas dalam jawaban a *quo*,

27. Bahwa dengan terdaptarnya merek-merek dagang milik TERGUGAT yaitu:

- *HUGO HUGO SPORT*, Nomor Pendaftaran : IDM000191519, Kelas 25;
- *HUGO*, Nomor Pendaftaran: IDM000156404, Kelas 25;
- *HUGO HUGO SPORT*, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, Kelas 25;
- *HUGO SPRT + Lukisan*, Nomor Pendaftaran. IDM000248526, Kelas 25;
- *HUGO SELECT LINE*, Nomor Pendaftaran: IDM000250836, Kelas 35;
- *HUGO*, Nomor Pendaftaran: IDM000250934, Kelas 35;

Telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan ketentuan WIPO dan telah pula sesuai dengan pendapat para ahli;

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a *quo*. Untuk menyatakan kata HUGO adalah merupakan *Generic Name* atau tidak memiliki daya pembeda dan/atau merupakan milik umum, daridan oleh karenanya adalah pasti secara hukum merek dagang atas nama TERGUGAT yang menggunakan kata-kata HUGO beserta variasinya tidaklah memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang milik PENGGUGAT.

MEREK-MEREK DAGANG MILIK TERGUGAT SANGAT BERBEDA DENGAN MEREK-MEREK DAGANG MILIK PENGGUGAT BAIK DARI JENIS HURUF, PERSAMAAN BENTUK, PERSAMAAN KATA DAN TANDA GAMBAR, CARA PENULISAN, PERSAMAAN BUNYI DAN TIDAK MENGGUNAKAN KATA "BOSS"

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 22 hal. 12 yang pada pokoknya menyatakan "ilustrasi pada gambar tersebut adalah sama antara merek milik PENGGUGAT dan merek milik TERGUGAT dan menyatakan TERGUGAT telah mendaftarkan merek- merek yang disengketakan dengan dasar itikad tidak baik"

30. Bahwa ilustrasi yang digambarkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada poin 22 hal. 12 yang menyatakan merek dagang milik PENGGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TERGUGAT yang dikarenakan adanya persamaan jenis huruf, persamaan bentuk, persamaan kata dan tanda gambar, cara penulisan/kombinasi, persamaan bunyi sama- sama menggunakan kata HUGO dan BOSS sebagai bagian esensial dari merek dengan dan memiliki huruf yang sama persis;

31. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas adalah menyesatkan dan tidak dapat digunakan sebagai suatu alasan untuk menyatakan merek-merek atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik PENGGUGAT, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- **Jenis huruf (font)**, bahwa jenis huruf yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak dapat dijadikan persamaan pada pokoknya dengan merek milik TERGUGAT, sebab huruf dalam dalam ilustrasi gambar di maksud adalah jenis huruf yang umum yang terdapat pada jenis huruf dalam *Microsoft Office*, sehingga jenis huruf tidak dapat dijadikan dasar persamaan antara suatu merek dengan merek lain;
- **Persamaan bentuk (similarity of appearance)**, bahwa persamaan bentuk yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT juga tidak dapat dijadikan dasar persamaan pada pokoknya dengan merek milik TERGUGAT, sebab merek dagang milik TERGUGAT dengan kata HUGO BOSS sama sekali tidak memiliki ciri khas dan hanya merupakan bentuk tulisan standar yang ada pada jenis huruf dalam *Microsoft Office*;
- **Persamaan kata dan tanda gambar (word and picture marks)**, bahwa tidak ada persamaan kata antara merek dagang milik PENGGUGAT dengan merek dagang milik TERGUGAT, dalam merek dagang milik PENGGUGAT sangat berbeda dengan gambar milik TERGUGAT, dimana gambar merek milik TERGUGAT terdapat gambar kantong celana *jeans*, sedangkan merek dagang milik PENGGUGAT tidak ada gambar kantong celana *jeans*”
- **Cara penulisan/kombinasi (similarity of combination)** bahwa, penggunaan kata pada merek PENGGUGAT adalah HUGO BOSS sedangkan kata merek TERGUGAT adalah HUGO dengan variasinya tidak ada kata BOSS, jadi tidak mungkin ada persamaan penulisan/kombinasi antara merek

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang PENGGUGAT dan merek dagang TERGUGAT, kata-kata tambahan setelah kata HUGO dalam merek milik TERGUGAT justru memberikan daya pembeda dengan merek dagang milik PENGGUGAT;

- **Persamaan bunyi (*similarity of Sound*)** bahwa hal ini juga tidak dimungkinkan dikarenakan etiket merek PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sangat berbeda dari segi kata, penulisan/kombinasi maupun persamaan bentuk, sehingga tidak mungkin memiliki persamaan bunyi yang sama,
- **Sama-sama menggunakan kata HUGO dan BOSS sebagai bagian esensial dari merek, dengan dan memiliki urutan huruf yang sama persis**, bahwa hal ini sangat jelas berbeda, sebab merek dagang milik TERGUGAT tidak ada satu pun yang memakai kata "BOSS" dan kata HUGO yang terdapat pada merek dagang milik TERGUGAT dan merek dagang milik PENGGUGAT adalah kata-kata yang tidak memiliki daya pembeda karena telah banyak mengandung pengertian dan telah banyak pula terdaftar sebagai merek dagang baik di Indonesia maupun di berbagai negara (Jerman, Amerika, *European Union*, Swiss, Prancis, Singapura dll), sehingga kata-kata HUGO adalah *Generic Name*, sedangkan kata BOSS yang di dalilkan PENGGUGAT sebagai kata yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang TERGUGAT adalah sangat keliru karena dalam merek dagang TERGUGAT **tidak ada satu pun** yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo yang menggunakan kata BOSS;

32. Bahwa ilustrasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah sangat bersifat umum dan telah banyak digunakan oleh pihak lain baik di Indonesia maupun di berbagai negara (Jerman, Amerika, *European Union*, Swiss, Prancis, Singapura dll), berikut contoh-contoh etiket Merek yang dipergunakan pihak lain di berbagai negara sebagaimana tercantum dalam **Global Brand Database\_ World Intellectual Property Organization** ) sebagai berikut:

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemilik	No Registrasi	Negara	ETIKET
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG	1DM000244053	INDONESIA	BOSS HUGO BOSS
	1DM000244054	INDONESIA	<b>BOSS</b> HUGO BOSS
	IDM000211144	INDONESIA	<b>H</b>
	IDM000207907	INDONESIA	
TEDDY TAN	IDM000250836	INDONESIA	<b>HUGO</b> <b>HUGO</b> HUGO <b>HUGO</b> f
	IDM000250934	INDONESIA	
	IDM000191519	INDONESIA	
	IDM000345958	INDONESIA	
	IDM000156404	INDONESIA	
IDM00024852 6	INDONESIA		
DON HUGO COMPANY LTD	14090	PHILIPPINES	DON HUGO
VICTOR HUGO	946800	MEXICAN	<b>VICIOIH</b> <b>mLcLsO</b>
ARTURO ALBERTO	GUZMAN 1346087	MEXICAN	<b>HUGO</b>

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. Untuk hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi berikut ini.

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PATTY LEGANA	IDM000352665	INDONESIA	HUGO ACTIVE
DEBBY MURYATI	IDM000298688	INDONESIA	HUGO
WONG HENDRA WIJAYA	IDM000180117	INDONESIA	HUGO
JOHN ERIC KAMADAJA	IDM000500363	INDONESIA	HUGO OIL
PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD	IDM000483680	INDONESIA	ST HUGO
PATTY LEGANA	IDM000248632	INDONESIA	HUGO STREET
TAN HWA ING	IDM000462392	INDONESIA	ri
RUDI	IDM000403694	INDONESIA	HUGO SUM
JOSE REGOJO VELASCO	531359	Merek internasional dibawah protocol Madrid	HUGO CONTE
ZHOU LEHENG	DE30201000107 1	JERMAN	HUGO&ENZ C
SATO PHARMACEUTICAL CO.,LTD	74325519	U.S	HUGOYUNKER
HUMAN GENOME ORGANISATION (HUGO)	77460826	U.S	u/s nj£77 vrr? lxxU/
INTERNATIONAL LTD HUGO & VICTOR SAS	79102133	U.S	HUGO & VICTC
HUGO NEU RECYCLING, LLC	86098076	U.S	HUGO NEU Recycli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi yang kami sajikan, baik yang sudah atau belum dipublikasikan, merupakan informasi yang bersifat administratif dan mungkin saja berubah-ubah. Kami tidak bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi ini, kami akan terus menyempurnakan informasi kami, sehingga tetap dapat diakses dengan cepat. Informasi yang kami sajikan, baik yang sudah atau belum dipublikasikan, merupakan informasi yang bersifat administratif dan mungkin saja berubah-ubah. Kami tidak bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi ini, kami akan terus menyempurnakan informasi kami, sehingga tetap dapat diakses dengan cepat.

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

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABINET LAURENT & CHARRAS	1077535	MERK INTERNASIONAL DIBAWAH PROTOKOL MADRID Didaftar di PRANCIS	HUGO LLORIS
HUGO SAMUEL	012699732	EUIPO	Hi j! ill IPS ?
S.N.B.M	78507	MOROCCAN	HUGO
INTERCITY HOLDING AG	GROUP 658048	SWISS	
HUGO'S TASTE THE DIFFERENCE	008923674	EUIPO	
VICTOR HUGO ARTEFATOS DE COURO LTDA	313014	NEW ZEALAND	VICTOR HUGO
MARU GROUP LIMITED	790502		HUGO
HUGO DUBNO AG	P-505576	KANADA	HUGO DUBNO

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara kasat mata jelaslah antara merek milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki persamaan padapokoknya, dari dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kualifikasi persamaan pada pokoknya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 UU Merek.

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas adalah sah secara hukum merek atas nama TERGUGAT yaitu:

- *HUGO HUGO SPORT* Nomor Pendaftaran : IDM000191519, Kelas 25;
- *HUGO*, Nomor Pendaftaran: IDM000156404, Kelas 25;
- *HUGO HUGO SPORT*, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, Kelas 25;
- *HUGO SPRT + Lukisan*, Nomor Pendaftaran: IDM000248526, Kelas 25;
- *HUGO SELECT LINE*, Nomor Pendaftaran: IDM000250836, Kelas 35;
- *HUGO*, Nomor Pendaftaran: IDM000250934, Kelas 35;

35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka gugatan a quo oleh

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang bertujuan untuk membatalkan merek-merek atas nama TERGUGAT adalah tidak memiliki dasar hukum, dari dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan.

Berdasarkan dalil-dalil, dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara a quo berkenan memutuskan:

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT telah Kadaluwarsa (lewat waktu) **Dalam Pokok**

**Perkara:**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau:** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

**Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)**

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 dan 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaptarnya suatu merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merekterdaftar. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaptarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek-merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan.
3. Bahwa selanjutnya Pengggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek HUGO HUGO SPORT atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM 000191519 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 467312

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar tanggal **02 Juni 1999** kelas 25; merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM000156404 terdaftar tanggal **13 Maret 2008** kelas 25; merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM000248526 terdaftar tanggal **24 Mei 2010** kelas 25; merek HUGO SELECT LINE atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM 000250836 terdaftar tanggal **04 Juni 2010** kelas 35; merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM 000250934 terdaftar tanggal **07 Juni 2010** kelas 35.

**4. Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada tanggal 09 Mei 2016.**

Dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 69 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan penggugat adalah kadaluarsa/ telah lewat waktu karena sudah **melebihi tenggang waktu 5 tahun** sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Yth. Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang di kemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagaisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara.
2. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar HUGO HUGO SPORT atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM 000191519 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 467312 yang telah terdaftar tanggal 02 Juni 1999 kelas 25, untuk jenis barang : Pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, ban pinggang, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, kebaya, baju hangat (mantel), syal, pakaian anak-anak dan bayi, popok-popok bayi, pakaian jeans, celana jeans, pakaian olah raga dan renang.
3. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM000156404 terdaftar tanggal 13 Maret 2008 kelas 25, untuk jenis barang: Pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, baju kaos (T-shirt), kaos kaki, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, kebaya, baju hangat (sweater), pakaian anak-anak dan bayi, pakaian olah raga dan renang.
4. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO SPORT atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012 kelas 25, untuk jenis barang: Pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong,

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, kebaya, baju hangat (mantel), syal, pakaian anak-anak dan bayi, popok-popok bayi, pakaian jeans, celana jeans, pakaian olah raga dan renang.

5. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO SPORT + LUKISAN atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 kelas 25, untuk jenis barang: Segala macam garment, pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria, wanita, anak-anak dan bayi, pakaian seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket T-shirt, kaos oblong, kaos singlet.
6. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO SELECT LINE atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM 000250836 terdaftar tanggal 04 Juni 2010 kelas 35, untuk jenis barang: Toko pakaian, toko swalayan, toko serba ada.
7. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek HUGO atas nama TEDDY TAN dengan nomor IDM 000250934 terdaftar tanggal 07 Juni 2010 kelas 35, untuk jenis barang: toko pakaian, toko swalayan, toko serba ada.
8. Bahwa untuk selanjutnya merek-merek tersebut diatas disebut merek-merek milik Tergugat.
9. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (disebut Undang-undang Merek) disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek Yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
10. Bahwa sesuai dengan pasal 28 Undang-undang merek di sebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
11. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Jo pasal 28 Undang-undang Merek maka Negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

## Tentang Persamaan Pada Pokoknya

12. Bahwa Penggugat mendalihkan merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **HUGO BOSS** milik Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan : Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur- unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

14. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka apabila di bandingkan antara merek- merek Hugo milik Tergugat dan merek-merek Hugo Bos milik Penggugat terlihat perbedaan di antara merek-merek tersebut. Merek-merek milik Tergugat sangat dominan dengan kata HUGO sementara merek-merek milik Penggugat dominan dalam kata BOSS.
15. Sehingga dalil Penggugat tentang persamaan pada pokoknya tidaklah terpenuhi. Dan jika merek-merek Tergugat dan merek-merek HUGO BOSS Penggugat di jual secara berdampingan tidak akan menimbulkan kesan bahwa merek-merek Tergugat mempunyai hubungan erat dengan merek- merek dari Penggugat.

## Tentang Merek Terkenal

16. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa Merek-Merek HUGO BOSS milik Penggugat adalah merek terkenal.
17. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula pengetahuan reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum di anggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
18. Berdasarkan poin 17 tersebut di atas maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai keterkenalan Merek HUGO BOSS milik penggugat. Tentang Itikad Tidak Baik
19. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang di daiiikan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek-merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif, dan Pengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
20. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan

## Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek-merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek-merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek.

21. Sehingga tidak beralasan bahwa merek-merek Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.
22. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek-merek Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
23. *Karena dalil Itikad Tidak Baik dari Penggugat telah terbantahkan maka sudah selayaknya Eksepsi Turut Tergugat dapatlah dikabulkan.*
24. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

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

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 13 Juli 2016 dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

1. **P-1.a** : Sertifikat merek HUGO BOSS No. 1991B0042 atas nama Penggugat di Negara **Hongkong** terdaftar tanggal 23 Mei 1985 untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
2. **P-1.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-1.a (sesuai dengan asli).
3. **P-2.a** : Sertifikat merek HUGOBOSS No. 1991B0043 atas nama Penggugat di Negara **Hongkong** terdaftar tanggal 26 April 1988 untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
4. **P-2.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-2.a.(Fotokopi sesuai asli).
5. **P-3.a** : Sertifikat merek HUGO HUGO BOSS No. 200002421 atas HUGO

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat di Negara **Hongkong** terdaftar tanggal 8 Maret 1993 untuk melindungi kelas 25 (Fotokopi sesuai asli).

6. **P-3.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-3.a.(Fotokopi sesuai asli).
7. **P-4.a** : Sertifikat merek HUGO BOSS No. 1103572 atas nama Penggugat di Negara **Jerman** terdaftar tanggal 12 November 1986 untuk melindungi kelas 9, 14, 18, 25, 28 dan 34.(Fotokopi sesuai asli).
8. **P-4.b** :Terjemahan tersumpah dari bukti P-4.a.(Fotokopi sesuai asli).
9. **P-5.a** : Sertifikatmerek BOSS HUGO BOSS No. 1108880 atas nama Penggugat di Negara **Jerman** terdaftar tanggal 29 Mei 1987 untuk melindungi kelas 9, 14, 18, 25, 28 dan 34.(Fotokopi sesuai asli).
10. **P-5.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-5.a.(Fotokopi sesuai asli).
11. **P-6.a** : Sertifikat merek HUGO BOSS No. 00412320 atas nama Penggugat di Negara **Taiwan** terdaftar tanggal 1 September 1988 untuk melindungi kelas 64.(Fotokopi sesuai asli).
12. **P-6.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-6.a.(Fotokopi sesuai asli).
13. **P-7.a** : Sertifikat merek HUGO BOSS No. 00414343 atas nama Penggugat di Negara **Taiwan** terdaftar tanggal 16 September 1988 untuk melindungi kelas 41.(Fotokopi sesuai asli).
14. **P-7.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-7.a.(Fotokopi sesuai asli).
15. **P-8.a** : Sertifikat merek BOSS HUGO BOSS No. G550975 atas nama Penggugat di Negara **Republik Rakyat China** terdaftar tanggal 23 Maret 2010 untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
16. **P-8.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-8,a.(Fotokopi sesuai asli).
17. **P-9.a** : Sertifikat merek HUGO BOSS No. 000049254 atas nama Penggugat di negara-negara yang tergabung dalam **Uni Eropa** terdaftar tanggal 26 Maret 2008 untuk melindungi kelas 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,32, 34, 35, dan 42.(Fotokopi sesuai asli);
18. **P-9,b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-9.a.(Fotokopi sesuai asli).
19. **P-10.a** : Kutipan pendaftaran HUGO BOSS dalam dafabaseWorld Intellectual Property Organization ("**WIPO**") No. T8700338I atas namaPenggugat di Negara **Singapura** terdaftar tanggal 24 Januari 1987 untukmelindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli print-out);
20. **P-10.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-10.a.(Fotokopi sesuai asli).
21. **P-11.a** : Kutipan pendaftaran HUGO BOSS dalam *database* WIPO No. 168323 atas nama Penggugat di Negara **Selandia Baru** terdaftar tanggal13 Oktober 1986 untuk melindungi kelas 25 Fotokopi sesuai asli print-out).
22. **P-11.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-11.b.(Fotokopi sesuai asli).
23. **P-12.a** : Sertifikat merek HUGO HUGO BOSS No. T9304076B atas

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat di negara **Singapura** terdaftar tanggal 8 Maret 1993 untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi).

24. **P-12.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-12.a.(Fotokopi sesuai asli).
25. **P-13.a** : Sertifikat merek HUGO BOSS No. T0019827A atas nama Penggugat di negara **Singapura** terdaftar tanggal 14 November 2010 untuk melindungi kelas 35.(Fotokopi).
26. **P-13.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-13.a.(Fotokopi sesuai asli).
27. **P-14.a** : Sertifikat merek HUGO BOSS No. 461878 atas nama Penggugat di negara **Australia** terdaftar tanggal 18 Maret 1987.(Fotokopi).
28. **P-14.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-14.a.(Fotokopi sesuai asli).
29. **P-15** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. IDM000202212 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No.245294 terdaftar tanggal 24 Januari **1989** untuk melindungi kelas 3. (Fotokopi sesuai asli).
30. **P-16** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. IDM000202213 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 245294 terdaftar tanggal 24 Januari **1989** untuk melindungi kelas 18. (Fotokopi sesuai asli).
31. **P-17** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. IDM000202214 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No.245294 terdaftar tanggal 24 Januari 1989 untuk melindungi kelas 24. (Fotokopi sesuai asli).
32. **P-18** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. IDM000202215 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No.245294 tertanggal 24 Januari **1989** untuk melindungi kelas 25. (Fotokopi sesuai asli).
33. **P-19** : Sertifikat merek **HUGO HUGO BOSS** No. IDM000193185 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 445568 tertanggal 4 September **1998** untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
34. **P-20** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. IDM000193186 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 445409 tertanggal 4 September **1998** untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
35. **P-21** Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000193183 atas nama Penggugat tertanggal 4 September **1998** yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 487580 untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
36. **P-22** Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000200745 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 493454 tertanggal 4 September **1998** untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
37. **P-23** Sertifikat merek **HUGO HUGO BOSS** No. IDM000321781 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 563385 tertanggal 11 Juni **2001** untuk melindungi kelas 25.(Fotokopi sesuai asli).
38. **P-24** Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000244049 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 483455 tertanggal 27 Agustus **1998** untuk melindungi kelas 34. (Fotokopi sesuai asli).
39. **P-25** Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000244050 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek No. 483454 tertanggal 27 Agustus **1998** untuk melindungi kelas 34. (Fotokopi sesuai asli).
40. **P-26** Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000403729 atas nama Penggugat yang **merupakan perpanjangan** dari sertifikat merek

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 311477 tertanggal 6 Juli 1993 untuk melindungi kelas 35. (Fotokopi).

41. **P-27** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000244048 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat merek No. 442165 tertanggal 27 Agustus 1998 untuk melindungi kelas 18.(Fotokopi sesuai asli).
42. **P-28** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000244051 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat merek No. 444716 tertanggal 27 Agustus 1998 untuk melindungi kelas 9 (Fotokopi sesuai asli).
43. **P-29** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000244052 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat merek No. 442168 tertanggal 27 Agustus 1998 untuk melindungi kelas 28.(Fotokopi sesuai asli).
44. **P-30** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000244053 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat merek No. 442167 tertanggal 27 Agustus 1998 untuk melindungi kelas 28.(Fotokopi sesuai asli).
45. **P-31** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000244054 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat merek No. 442166 tertanggal 27 Agustus 1998 untuk melindungi kelas 18.(Fotokopi sesuai asli).
46. **P-32** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000193184 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat merek No. 455029 tertanggal 19 Oktober 1998 untuk melindungi kelas 9.(Fotokopi sesuai asli).
47. **P-33** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. IDM000233768 atas nama Penggugat tertanggal 17 Juni 2008 untuk melindungi kelas 9.(Fotokopi sesuai asli).
48. **P-34** : Sertifikat merek **HUGO XX** No. IDM000211144 atas nama Penggugat tertanggal 5 Desember 2007 untuk melindungi kelas 3.(Fotokopi sesuai asli).
49. **P-35** : Sertifikat merek **HUGO XY** No. IDM000207907 atas nama Penggugat tertanggal 14 November 2007 untuk melindungi kelas 3.(Fotokopi sesuai asli).
50. **P-36** : Sertifikat merek **HUGOCREATE** No. IDM000286335 atas nama Penggugat tertanggal 3 Juni 2009 untuk melindungi kelas 3.(Fotokopi sesuai asli).
51. **P-37** : Sertifikat merek **HUGO HUGO BOSSenergise** No. IDM000176657 atas nama Penggugat tertanggal 23 Februari 2007 untuk melindungi kelas 3.(Fotokopi sesuai asli).
52. **P-38** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000200743 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat No. 0 tertanggal 27 Agustus 1998 untuk melindungi kelas 14.(Fotokopi sesuai asli).
53. **P-39** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000200744 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat No. 1 tertanggal 27 Agustus 1998 untuk melindungi kelas 14.(Fotokopi sesuai asli).
54. **P-40** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM00041772 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat No. 330827 terdaftar tanggal 7 Desember 1993 untuk melindungi kelas 14.(Fotokopi sesuai asli).
55. **P-41** : Sertifikat merek **BOSS HUGO BOSS** No. IDM000403715 atas nama Penggugat yang merupakan perpanjangan dari sertifikat No. 539404 terdaftar tanggal 6 Juli 1993 untuk melindungi kelas 42.(Fotokopi).
56. **P-42** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. IDM000339006 atas

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat terdaftar tanggal 16 September 2010 untuk melindungi kelas 16.(Fotokopi sesuai asli).

57. **P-43** : Sertifikat merek HUGO HUGO SPORT No. IDM000191519 kelas 25 tanggal pendaftaran 28 September 2009 atas nama Tergugat.(Fotokopi).
58. **P-44** : Sertifikat merek HUGO No. IDM000156404 kelas 25 tanggal pendaftaran 3 Maret 2008 atas nama Tergugat.(Fotokopi).
59. **P-45** : Sertifikat merek HUGO HUGO SPORT No. IDM000345958 kelas 25 tanggal pendaftaran 19 Januari 2012 atas nama Tergugat.(Fotokopi).
60. **P-46** : Sertifikat merek HUGO SPORT + Lukisan No. IDM000248526 kelas 25 tanggal pendaftaran 24 Mei 2010 atas nama Tergugat.(Fotokopi).
61. **P-47** : Sertifikat merek HUGO SELECT LINE No. IDM000250836 kelas 35 tanggal pendaftaran 4 Juni 2010 atas nama Tergugat.(Fotokopi).
62. **P-48** : Sertifikat merek HUGO No. IDM000250934 kelas 35 tanggal pendaftaran 7 Juni 2010 atas nama Tergugat(Fotokopi).
63. **P-49.a** : *Group Profile* Penggugat.( print-out);
64. **P-49.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-49.a.(Fotokopi sesuai asli).
65. **P-50.a** : *Corporate History From a small clothing workshop to an international lifestyle group.*(Print out).
66. **P-50.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-50.a.(Fotokopi sesuai asli).
67. **P-51.a** : Sejarah perusahaan Penggugat "*Hugo Boss, 1924-1945. A Clothing Factory During the Weimar Republic and Third Reich*" (print out).
68. **P-51.b** : Terjemahan tersumpah dari bukti P-51.a.(Fotokopi sesuai asli).
69. **P-52** : Contoh-contoh etiket merek dan produk milik Penggugat yang mengandung atau menggunakan atau lebih menonjolkan kata 'HUGO' dalam satu kesatuan merek. (*contoh: HUGO HUGO BOSS, HUGOCREATE, HUGO energise, HUGO XX*) (Asli print-out).
70. **P-53** : Contoh-contoh etiket merek dan produk milik Penggugat yang menggunakan gabungan kata HUGO BOSS yang di dalamnya mengandung kata 'HUGO' sebagai satu kesatuan merek.(*contoh: BOSS HUGO BOSS, BOSS SELECTION HUGO BOSS*)( print-out).
71. **P-54** : Contoh produk Tergugat yang menggunakan merek HUGO HUGO SPORT beserta plastik kemasan dengan merek HUGO HUGOSPORT + Lukisan.(Foto sesuai asli).
72. **P-55** : Contoh produk Tergugat yang menggunakan merek HUGO.(Foto sesuai asli).
73. **P-56** : Contoh-contoh majalah dan/atau surat kabar yang terbit di Indonesia yang menunjukkan bukti promosi dan/atau pemasaran akan produk dengan merek HUGO, BOSS dan/atau HUGO BOSS yang dilakukan olehPenggugat.(Fotokopi).
74. **P-57** : Contoh-contoh majalah dan/atau surat kabar yang terbit di luar negara Indonesia yang menunjukkan bukti promosi dan/atau pemasaran akan produk dengan merek HUGO, BOSS dan/atau HUGO BOSS yang dilakukan oleh Penggugat. (Fotokopi).
75. **P-58** : Foto-foto yang menunjukkan merek Hugo Boss Penggugat (dengan nama toko BOSS HUGO BOSS) dijual secara khusus dan premium di berbagai toko/outlet di beberapa pusat perbelanjaan di Indonesia, antarlain pada Trans Studio di Bandung dan Makasar, Beach Walk di Bali, CentralPark, Gandaria City, Plaza Senayan, Pacific Place, Plaza Indonesia di Jakarta, Ciputra World dan Tunjungan Plaza di Surabaya.(Asli print-out).
76. **P-59** : Foto-foto yang menunjukkan merek Hugo Boss Penggugat (dengan menonjolkan kata 'HUGO') dijual secara khusus dan premium diberbagai toko/outlet di berbagai negara di dunia, seperti di toko/outlet HUGO

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUGO BOSS di Hongkong, Amsterdam, New York, dan Milan; toko HUGO di Yunani, toko HUGO BOSS di Los Angeles, Milan, dan Kanada, serta toko BOSS HUGO BOSS di Inggris. (Asli print-out).

77. **P-60** : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1222 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997. (Fotokopi).
78. **P-61** : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/PDT/G/1994/PN.JKT.PST tertanggal 6 Februari 1995. (Fotokopi).
79. **P-62** : Surat Turut Tergugat No. HKI.4.HI.06.01.PO.D002012051676 Hal: Pemberitahuan Penilaian Keberatan tertanggal 2 Mei 2016. (Fotokopi sesuai asli).
80. **P-63.A** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. 427225 untuk melindungi kelas 3. (Fotokopi).
81. **P-63.B** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. 427216 untuk melindungi kelas 18. (Fotokopi).
82. **P-63.C** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. 427217 untuk melindungi kelas 24. (Fotokopi).
83. **P-63.D** : Sertifikat merek **HUGO BOSS** No. 427218 untuk melindungi kelas 25. (Fotokopi).

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yaitu masing-masing bernama ERA MINARYANTI dan Dr V. HENRY SOELISTYO BUDI.SH.LL.M yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. ERA MINARYANTI (dikenal dengan nama ERA SOEKAMTO);

- Bahwa saksi adalah selaku Fashion Designer dan penggiat Industri dan tahu dengan merek Hugo Boss yang merupakan merek terkenal;
- Bahwa menurut ahli jika inspirasi yang diperoleh dari ketenaran merek Penggugat adalah hanya dibatasi dalam ranah design dan tidak berlaku dalam ranah merek;
- Bahwa kegiatan meniru, menjiplak, membonceng ketenaran merek lain adalah sangat tidak dibenarkan, baik secara hukum maupun secara tingkat kelajiman didalam dunia fesyen;
- Bahwa segala hal yang menyangkut inspirasi dalam arti meniru merek yang sudah ada lebih dulu adalah tidak lajim dan tidak dibenarkan;
- Bahwa keterkenalan atau keberhasilan Penggugat didalam membangun brand image (citra) didalam mengembangkan merek dan memasarkan produknya telah memberikan inspirasi bagi pihak- pihak lain untuk mengikuti jejak Penggugat terutama bagi pelaku usaha dibidang yang sama (fesyen) termasuk tergugat didalamnya;

2. Dr.V. HENRY SOELISTYO BUDI.SH.,LL.M ;

- Bahwa Asas itikad baik dalam Undang-Undang Merek diartikulasikan sebagai bagian untuk menyusun norma-norma di Undang-Undang Merek. berintikan konsep itikad baik yaitu satu motif yang menjadi dasar bagi peneguhan hak seseorang yang harus dikonstruksikan

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar itikad baik yang akan menjadi dasar bagi penetapan Kantor Merek untuk memberikan hak eksklusif kepada pemohon merek dan sekaligus meneguhkan hak hukumnya untuk memonopoli sendiri atas mereknya yang didaftarkan sendiri, ini menjadi prinsip dasar sehingga tidak boleh ada pendaftaran yang dilakukan Negara Cq. Kantor Merek terhadap merek yang diajukan atas dasar itikad tidak baik;

Bahwa Filter ini diteguhkan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek saat ini.

- Di Negara Belanda dikenal dengan konteks Reasonableness yang jabarannya melakukan pengecekan apakah pandangan umum masyarakat sebagai representasi dari logika dan kepatutan, itu tercermin dalam pendaftaran merek sementara di Negara Indonesia masih menggunakan good faith, bad faith atau itikad baik dan itikad buruk. Tetapi di Belanda sudah tidak populer lagi saat ini, mereka menggunakan Reasonable Man Test. Ukurannya adalah kepatutan dan kepatutan menurut logika masyarakat;
- Bahwa perlindungan merek kita itu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Rasio legis dibalik penetapan batas waktu 10 tahun tadi adalah memberi kewenangan kepada negara untuk mengevaluasi secara periodic per 10 tahun. Apakah ada yang salah atau tidak dalam sisi pendaftaran merek. Contohnya, kalau misalnya merek sudah didaftarkan tetapi di dalam prakteknya tidak digunakan (non use) itu ada batas waktu 3 tahun untuk digugat pembatalannya. Dalam konteks perpanjangan prinsip pemakaian merek harus didasarkan sekaligus pendaftaran harus didaftarkan berdasarkan itikad baik itu berkelanjutan sepanjang hak itu diberikan oleh negara kepada pemilik merek maka terhadap hak itu harus dikonstruksikan berbasis itikad baik mengapa setiap kali harus dilakukan perpanjangan, itu untuk mengevaluasi : 1) apakah itu masih digunakan dan 2) memberi kesemoatan kepada negara untuk mengoreksi in-case ada yang salah dari proses pendaftaran merek, meskipun sudah ada instrument dalam pasal 68 UU Merek. Tetapi dalam praktek kalau dalam berperkara di pengadilan seperti yang saya pahami selama ini, itu bisa berjenjang dan itu lama. Kalau sampai batas waktu pengajuan penyelesaian gugatan sampai di tingkat Kasasi bahkan sampai Peninjauan Kembali, memerlukan waktu lama, kantor merek ex-officio sebetulnya bisa menggunakan apa yang menjadi dasar gugatan itu menjadi pertimbangan untuk me-review kembali hak yang

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah diberikan melalui sertifikat kepada pemohon pendaftaran merek tadi;

- Bahwa pada saat pendaftaran dan pada saat perpanjangan kaidah norma hukum dasar itikad baik ini diberlakukan secara normatif, hukum merek memastikan apa yang didaftar itu yang dilindungi. Bahwa di dalam unsur-unsur merek itu mengandung huruf, kata, angka, nama, tulisan, gambar, garis, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tadi. Elemen tadi menjadi bagian, bagian secara kumulatif sebagai hal yang didaftarkan dan itu yang dideskripsikan maka perlindungan berlaku seluruh kepada seluruh elemen yang didaftarkan tadi. Atau dalam konteks yang lebih konkrit misalnya elemen itu berupa kata dari komposisi kombinasi kata-kata yang disusun sebagai sebuah merek, misalnya HENRI ADAM. HENRI kah atau ADAM kah yang menjadi kekuatan iconic dari merek tadi itu terbentuk dari proses penggunaan merek;
- Bahwa Undang-Undang Merek melindungi pemilik merek dari praktik persaingan curang terutama untuk mengamankan pasar dari praktek peniruan, pendomplengan, pengkopian yang dilakukan secara tidak sehat. UU mengatakan pendomplengan itu merupakan salah satu contoh riil dari ekspresi niat buruk. Niat mendaftarkan dengan latar belakang itikad buruk itu tercemin dari fakta hukum adanya pendomplengan, kapan itu dikatakan pendomplengan, apabila ada persamaan pada pokoknya apalagi keseluruhannya. Disitu motif itikad buruk terwujud dalam bentuk fakta hukum berupa pendomplengan;
- Bahwa apabila ada satu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik maka dia akan mengganggu tatanan tata tertib pasar dan itu akan menimbulkan chaos dan hilangnya kepastian hukum dari siapa sumbernya pemilik merek tersebut (norma instrumen koreksi);
- Bahwa timbulnya ikon atau kata essential ini berlangsung karena proses adanya pemakaian maka tidak ada kepastian itu selalu kata depan, kata tengah, atau kata belakang, atau bahkan biasanya masyarakat menggunakan singkatan. (contoh Louis vuitton masyarakat biasanya menggunakan kata singkatannya yaitu LV);
- Bahwa mengikuti pendekatan common law, tidak selalu ini diaplikasikan on case by case tetapi reasonable man test (diuji berdasarkan kepatutan dan kepantasan oleh masyarakat) sudah keluar dalam paparan norma yang sudah menjadi pedoman, seperti yang digunakan dalam common law. Satu norma yang didasarkan

Disclaimer

pada ukuran kepatutan, kelayakan berdasarkan pemikiran manusia / masyarakat. Ini lebih dekat pengertiannya ketika undang-undang kita membuka ruang apa yang dimaksud dengan merek terkenal, karena tidak ada definisi dalam undang-undang dan WIPO sendiri tidak memiliki definisi, WIPO hanya memberikan kriteria yang dimaksud dengan merek terkenal adalah sudah terdaftar lebih dari 10 negara, yang sudah dipakai lebih dari 10 tahun. Tetapi itu belum menjawab kualitas dari keterkenalan itu sampai dimana. Belanda kemudian mengembangkan satu pemahaman kalau memang ada perdebatan ketidakpastian keterkenalan suatu merek, Pengadilan dapat memerintahkan kepada lembaga survei independen untuk mengetes masyarakat / mengecek pasar apakah satu merek itu dikenal dan sudah memiliki status kualitas sebagai merek terkenal;

- Bahwa Di dalam UU Merek secara eksplisit dan implisit menegaskan “ketika masalahnya berada pada status merek terkenal, maka itu sudah jelas dimaksud perlindungan berlaku overall, berlaku melintasi batasan-batasan merek, bahkan di dalam UU merek kita pun mengakui meskipun merek itu tidak terdaftar tapi kalau dikenal sebagai merek terkenal, itu akan dikonsider sebagai pertimbangan untuk tidak boleh menyamainya, menyerupai, ini UU kita mengklarifikasi kejanggalan saja. Jelas, tidak terbuka pada terminologi merek terkenal tapi pada kata-kata merek yang sudah terkenal, supaya tajam, supaya jelas tidak berdebat untuk mempersoalkan terkenal itu apa? Sekalai lagi majelis hakim saya menghanturkan itu bisa, tapi kalau merek biasa-biasa saja itu lain;
- Bahwa dalam teori hukum disebut momentum of enjoyment of protection, ketika merek belanda tadi majelis hakim didaftarkan dan paralel dengan itu di Indonesia juga didaftarkan, tidak masalah. Karena merek belanda belum terkualifikasi sebagai merek terkenal. Tetapi ketika perkembangan 10,20,30 tahun berikutnya, karena promosi yang besar-besaran merek Belanda menjadi terkenal. Ia merasa terganggu dengan merek-merek lain yang serupa yang kebetulan;
- Bahwa secara normatif kalau memiliki persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya pasti tidak boleh didaftarkan. Hanya dim konteks mempunyai persamaan pada pokoknya kalau itu dengan merek terkenal, maka derajat, motif, itikad buruknya itu terlihat jelas. Karena kata terkenal ini berarti keterkenalan suatu merek ekuivalen dengan pangsa pasar. Keterkenalan suatu merek itu berarti potensi profit,



mereka masuk pada profit itu, profit untuk mengambil segmen pasarnya, motif untuk mengambil profit dari pasar tadi;

- Bahwa Ketentuan TRIPS kita ratifikasi tahun 1994, dengan UU no. 7 tahun 1994 mengenai pemberlakuan persetujuan/Perjanjian pembentukan organisasi Perdagangan Dunia, di dalam anex 1T dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Peragangan Internasional itu ada ketentuan khusus mengenai trade relation aspect of Intellectual Property Rights tetapi sebelum itu sesungguhnya kita sudah mengembangkan tahun 1992 di dalam UU Merek kita untuk menggantikan UU sebelumnya dengan atau tanpa ikatan kewajiban kepatuhan pada ketentuan TRIPS, kita sebetulnya sudah meletakkan norma-norma kaidah itikad baik dan itikad buruk itu;
- Bahwa Pengaturan terhadap merek terkenal didalam UNDANG- UNDANG merek kita perlindungan merek terdaftar yang mendapat perlindungan hukum tetapi fakta didalam UNDANG-UNDANG merek kita ditetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar dan merek yang sudah terkenal. Tidak ada kata-kata merek yang sudah terdaftar dan terkenal di Indonesia. Ini berarti hukum kita memberikan perlakuan yang sama terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar seperti merek;
- Bahwa Peraturan Untuk merek Terkenal normanya adalah perlindungan hanya diberikan kepada hanya merek yang terdaftar, kalau tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan tetapi dalam norma UNDANG-UNDANG kita ditetapkan bahwa, permohonan pendaftaran merek tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar dibanding dengan treaty tidak ada kata-kata merek yang terkenal dan terdaftar di Indonesia. Ini berarti hukum kita memberlakukan memberi perlakuan yang sama terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar seperti merek yang terdaftar dimana pointnya didalam menggunakan merek terkenal tidak terdaftar sebagai pembanding untuk melarang ini secara Dokmatik sudah menggeser konsep merek terdaftar yang terlindungi. Praktik dan norma terhadap merek terkenal itu tidak dikenal;
- Bahwa Undang-Undang merek kita dalam praktik satu merek bisa digunakan oleh dua pemilik, karena dalam kelas 25 itu sendiri terdiri dari banyak produk, pemilik yang satu hanya mendaftarkan 5 Produk, sisanya bisa saja dikosongkan yang disiapkan untuk dipakai oleh orang lain, ini pemakaian secara damai dan kapan itu dikatakan

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai motif pendomplengan apabila ada persamaan pada pokoknya itu clear dalam UU kita;

- Bahwa Pendomplengan atau tidak adalah outcome, tetapi sasaran fakta hukumnya adalah perbedaan yang harus apple to apple, sama atau tidak sama, serupa atau tidak serupa yang memiliki persamaan pada pokoknya, apabila ditemukan persamaan pada pokoknya, maka outcome-nya adalah persamaan pada pokoknya. Motif pendomplengan tersebut diperiksa dalam pemeriksaan substantive pada saat pendaftaran merek;
- Bahwa Hak orang untuk mendaftarkan merek dengan namanya/keluarga, luis vuiton adalah nama orang tetapi ketika sudah masuk dalam daftar merek, maka itu sudah menjadi catatan kepada orang lain untuk tidak mendaftarkan merek yang dengan nama yang sama, karena ada persamaan pada pokoknya diabaikan yang dilihat hanya normanya;
- Bahwa Perlindungan atas merek terkenal bisa lintas perdagangan atau kelas, karena pengaruh pada reputasi merek harus dijaga, contoh kalau saya punya merek sony, dimana sony adalah merek terkenal, boleh gak kantor merek mendaftarkan merek sony untuk sambel terasi, jawabannya kantor merek harus menolak pendaftaran itu karena karena sony adalah merek yang terkenal yang akan mendistorsi merek terkenal tersebut;
- Bahwa Generic name adalah nama yang sangat populernya menggantikan produk lain, missal saya minum air mineral, maka saya akan menyebutnya minum aqua. Ketika persepsi konsumen pada satu produk yang terkenal, maka masyarakat akan mengabaikan nama, contoh lain escalator, setiap orang menaiki tangga jalan maka orang menyebutnya escalator, padahal escalator adalah sebuah merek, itu yang dimaksud dengan generic name, tetapi Henry yang keterkenalannya bukan dimaksud dengan generic name;
- Bahwa Putusan tertinggi pengadilan kita adalah Mahkamah Agung, maka kita harus tunduk pada putusan tersebut, maka apabila merek essensialnya tadi adalah kata Adams, maka itu lah yang disebut dengan essensial merek terkenal dan Gugatan pembatalan merek ke pengadilan adalah untuk membela kepentingan pemilik merek yang memang di atur dalam UU merek;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslionya dipersidangan yang diberi tanda sebagai berikut:

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bukti T-1	Foto copy sesuai dengan asli sertifikat merek HUGO, nomor registrasi IDM000250934, tanggal pendaftaran 7 Juni 2010, kelas 35 atas nama TERGUGAT;
2	Bukti T-2	Foto copy sesuai dengan asli sertifikat merek HUGO SELECT LINE, nomor registrasi IDM000250836, tanggal pendaftaran 4 Juni 2010, kelas 35 atas nama
3	Bukti T-3	Foto copy sesuai dengan asli sertifikat merek HUGO SPRT + LUKISAN, nomor registrasi IDM000248526, tanggal pendaftaran 24 Mei 2010, kelas 25 atas nama
4	Bukti T-4	Foto copy sesuai dengan asli sertifikat merek HUGO SPORT, nomor registrasi IDM000345958, tanggal pendaftaran 19 Januari 2012, kelas 25 atas nama
5	Bukti T-5	Foto copy sesuai dengan asli sertifikat merek HUGO, nomor registrasi IDM000156404, tanggal pendaftaran 3 Maret 2008, kelas 25 atas nama TERGUGAT;
6	Bukti T-6.a  Bukti T.6.C	Foto copy sesuai dengan asli sertifikat merek HUGO HUGO SPORT, nomor registrasi 467312, tanggal pendaftaran perpanjangan 23 Februari 2001, kelas 25 atas nama TERGUGAT;  Foto copy sesuai asli Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar tanggal masuk 3 Juni 2008, No. Agenda R002008004754, atas merek HUGO HUGO SPORT, nomor pendaftaran 467312, kelas 25 atas nama TERGUGAT  Foto copy sesuai dengan asli sertifikat perpanjangan merek HUGO HUGO SPORT, nomor registrasi IDM000191519, tanggal pendaftaran perpanjangan 28 Januari 2009, kelas 25 atas nama TERGUGAT;
7	Bukti T-7	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGO, nomor pendaftaran IDM000090711, tanggal pendaftaran 26 September 2006 kelas 25 atas nama Liem Sin Min;
8	Bukti T-8	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek MASTER HUGO, nomor pendaftaran IDM000394392, tanggal pendaftaran 19 Agustus 2013 Kelas 25, atas nama Nina Ricci, Guntur Tjahjadi, Piter Ricci Mulia dan Elizabeth
9	Bukti T-9	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGO

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		CROSSING, nomor pendaftaran IDM000471684, tanggal pendaftaran 28 Agustus 2015 kelas 25 atas nama Lim Tau Yong (Suriana)
10	Bukti T-10	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGO SLIM, nomor pendaftaran IDM000403694, tanggal pendaftaran 12 Desember 2013 kelas 25 atas nama Rudi
11	Bukti T-11	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGO, nomor pendaftaran IDM000464873, tanggal pendaftaran 19 Juni 2015 kelas 25 atas nama Rudi;
12	Bukti T-12	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGOCLASS, nomor pendaftaran IDM000471685, tanggal pendaftaran 28 Agustus 2015 kelas 25 atas nama
13	Bukti T-13	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGOBILL, nomor pendaftaran IDM000471728, tanggal pendaftaran 28 Agustus 2015 kelas 25 atas nama Muhammad Imam;
14	Bukti T-14	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGO DESIGN, nomor pendaftaran IDM000462392, tanggal pendaftaran 11 Maret 2015 kelas 25 atas nama Tan Hwa
15	Bukti T-15	Foto copy sesuai asli Petikan Resmi merek HUGOGOLD, nomor pendaftaran IDM000302389, tanggal pendaftaran 25 April 2011 kelas 25 atas nama Kismanto;
16	Bukti T-16	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO ACTIVE, nomor permohonan D002007013467, tanggal pendaftaran 2 Mei 2007 kelas 18 atas nama Gouw Eng Seng;
17	Bukti T-17	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO, nomor pendaftaran IDM000298688, tanggal pendaftaran 28 Maret 2011 kelas 07 atas nama Debby Muryati;
18	Bukti T-18	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO, nomor pendaftaran IDM000389924, tanggal pendaftaran 19 Juni 2013 kelas 2 atas nama
19	Bukti T-19	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO, nomor pendaftaran IDM000326302, tanggal pendaftaran 11 Oktober 2011 kelas 28 atas nama Eddy Tukimin;
20	Bukti T-20	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO nomor pendaftaran IDM000298687, tanggal pendaftaran 28 Maret 2011 kelas 08 atas nama Debby Muryati;
21	Bukti T-21	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO nomor pendaftaran IDM000180117, tanggal pendaftaran 13 Oktober 2008 kelas 34 atas nama Wong
22	Bukti T-22.a Bukti T-22.b	Foto copy Petikan Resmi sesuai asli yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, sertifikat merek HUGO yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 2 015 751, tanggal pendaftaran 31 Juli 1992 kelas 09, 16, 21, 25, 28, dan 41 atas nama Duales System Deutschland GmbH;  Terjemahan Tersumpah bukti T-22.a dalam bahasa Indonesia;
23	Bukti T-23.a	Foto copy Petikan resmi sesuai asli yang telah dilegalisir

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, Sertifikat merek HUGO RABBIT yang terdaftar di Negara Jerman, Nomor Registrasi 1176646, tanggal pendaftaran 29 Juni 1991 kelas 03, atas nama Hartmann-Lamboy;</p> <p>Terjemahan Tersumpah Bukti T-23.a dalam Bahasa Indonesia</p>
24	Bukti T-24.a	<p>Foto copy Petikan Resmi sesuai asli yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, sertifikat merek HUGO COCON yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 306 20 883, tanggal pendaftaran 22 Desember 2006 kelas 14, 18 dan 25 atas nama Ahmed;</p> <p>Terjemahan Tersumpah bukti T-24.a dalam bahasa</p>
25	Bukti T-25.a Bukti T-25.b	<p>Foto copy Petikan Resmi sesuai asli yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, sertifikat merek HUHNER HUGO yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 306 08 122, tanggal pendaftaran 4 Agustus 2006 kelas, 25, 29, 32, 35, 36 dan Wagener, Gerald;</p> <p>Terjemahan Tersumpah bukti T-25.a dalam bahasa Indonesia;</p>
26	Bukti T-26.a Bukti T-26.b	<p>Foto copy Petikan Resmi sesuai asli yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, sertifikat merek HUGO SCHWARZ yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 398 56 006, tanggal pendaftaran 26 November 1998 kelas 25 atas nama X- GmbH;</p> <p>Terjemahan Tersumpah bukti T-26.a dalam bahasa Indonesia;</p>
27	Bukti T-27.a Bukti T-27.b	<p>Foto copy Petikan Resmi sesuai asli yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, sertifikat merek HUGO TONNE yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 2 015 750, tanggal pendaftaran 31 Juli 1992 kelas 9, 16, 21, 25, 28 dan 41 Punkt Duales System Deutschland GmbH;</p> <p>Terjemahan Tersumpah bukti T-27.a dalam bahasa Indonesia;</p>
28	Bukti T-28.a Bukti T-28.b	<p>Foto copy Petikan Resmi sesuai asli yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, sertifikat merek HUGO yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 30 2010 027 202, tanggal pendaftaran 10 Desember 2010 kelas 16, 35 dan 41 atas Regensburg Verlags GmbH &amp; Co.KG;</p> <p>Terjemahan Tersumpah bukti T-28.a dalam bahasa Indonesia;</p>
29	Bukti T-29.a Bukti T-29.b	<p>Foto copy Petikan resmi sesuai asli yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman, Sertifikat Merek VICTOR HUGO yang terdaftar di Negara Jerman Nomor Registrasi 30 2012 048 427, tanggal pendaftaran 16 November 2012 kelas 34, atas August Schmidt GmbH;</p> <p>Terjemahan Tersumpah bukti T-29.a dalam Bahasa</p>

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Indonesia.
30	<b>Bukti T-30.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO HIRSCH yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 1033919, tanggal Pendaftaran 25 Februari 2010 kelas 20, 25 dan 28 atas nama Sandra Hirsch;
	<b>Bukti T-30.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-30.a dalam bahasa Indonesia;
31	<b>Bukti T-31.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO BAR yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE30776231, tanggal Pendaftaran 26 Februari 2008 kelas 41, 16 dan 25 atas nama Jost Torsten;
	<b>Bukti T-31.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-31.a dalam bahasa Indonesia;
32	<b>Bukti T-32.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO DAS KROKODIL yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE302011025207, tanggal Pendaftaran 10 Juni 2011 kelas 14, 18 dan 25 atas nama Schwarez, Erwin;
	<b>Bukti T-32.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-32.a dalam bahasa Indonesia;
33	<b>Bukti T-33.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO MUSIKALISCHE FRUHFORDERUNG yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi 861948, tanggal Pendaftaran 1 Agustus 2005 kelas 09, 15, 16, 28, 35 dan 41 atas nama Erwin Schwars;
	<b>Bukti T-33.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-33.a dalam bahasa Indonesia;
34	<b>Bukti T-34.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HOGO yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE302011040913, tanggal Pendaftaran 5 September 2011 kelas 33 atas nama Schloss Wachenheim AG;
	<b>Bukti T-34.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-34.a dalam bahasa Indonesia;
35	<b>Bukti T-35.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE302010021722, tanggal pendaftaran 29 September 2010 kelas 35, 41 dan 43 atas nama Raatz, Mirko;
	<b>Bukti T-35.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-35.a dalam bahasa Indonesia;
36	<b>Bukti T-36.a</b>	Foto copy sesuai asli Print Out dari Pusat data merek WIPO HUGO HOLUNDER yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE302014044814, tanggal pendaftaran 12 Agustus 2014 kelas 29 atas nama HKL Hamburger Kaselager GmbH;
	<b>Bukti T-36.b</b>	

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 dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

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

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Terjemahan Tersumpah bukti T-36.a dalam bahasa Indonesia;
37	Bukti T-37.a	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek STRATE'S HUGO yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE302014020992, tanggal pendaftaran 20 Februari 2014 kelas32 atas nama Private Brauerei Strate Detmold GmbH & Co.KG;
	Bukti T-37.b	Terjemahan Tersumpah bukti T-37.a dalam bahasa Indonesia;
38	Bukti T-38.a	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek WINTER-HUGO yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE302013029430, tanggal pendaftaran 17 April 2015 kelas 32 atas nama Franz Stettner & Sohn GmbH;
	Bukti T-38.b	Terjemahan Tersumpah bukti T-38.a dalam bahasa Indonesia;
39	Bukti T-39.a	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO NOTTE yang terdaftar di Negara Jerman, nomor registrasi DE302013026001, tanggal pendaftaran 19 Juli 2013 kelas 33 dan 40 atas nama Dirker, Arno-Josef;
	Bukti T-39.b	Terjemahan Tersumpah bukti T-39.a dalam bahasa Indonesia;
40	Bukti T-40.a	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO VITELLI yang terdaftar di Negara Amerika Serikat, nomor registrasi 3249372, tanggal pendaftaran 5 Juni 2007 kelas 25 atas nama Island Footwear, Inc. Corporation;
	Bukti T-40.b	Terjemahan Tersumpah bukti T-40.a dalam bahasa Indonesia;
41	Bukti T-41.a	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek VICTOR HUGO yang terdaftar di Negara Amerika Serikat, nomor registrasi 3038660, tanggal pendaftaran 10 Januari 2006 kelas 18 dan 25 atas nama Victor Hugo Artefatos de Couro, Ltda. Corporation Brazil;
	Bukti T-41.b	Terjemahan Tersumpah bukti T-41.a dalam bahasa Indonesia;
42	Bukti T-42.a	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara Amerika Serikat, nomor registrasi 4953563, tanggal pendaftaran 10 Mei 2016 kelas 09, 28 dan 41 atas nama Hugo Games Development ApS Limited Liability Company Denmark;
	Bukti T-42.b	Terjemahan Tersumpah bukti T-42.a dalam bahasa Indonesia;
43	Bukti T-43.a	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGOnS yang terdaftar di Negara Amerika Serikat, nomor registrasi 3322174, tanggal pendaftaran 30 Oktober

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 dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami.

Email : [kepaniteraan@mal.go.id](mailto:kepaniteraan@mal.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Bukti T-43.a</b>	2007 kelas 43 atas nama Lombardo Stephen J. Individual United States;  Terjemahan Tersumpah bukti T-43.a dalam bahasa Indonesia;
<b>44</b>	<b>Bukti T-44.a</b>  <b>Bukti T-44.b</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO HUGO CASSAR yang terdaftar di Negara Amerika Serikat, nomor registrasi 2038967, tanggal pendaftaran 18 Februari 1997 kelas 34 atas nama Kretek Distributors Incorporated Corporation California;  Terjemahan Tersumpah bukti T-44.a dalam bahasa Indonesia;
<b>45</b>	<b>Bukti T-45.a</b>  <b>Bukti T-45.b</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO KAMISHI yang terdaftar di Negara Amerika Serikat, nomor registrasi 4496712, tanggal pendaftaran 18 Maret 2014 kelas 21 dan 31 atas nama Alf (Aquatic Distributors) Company United Kingdom;  Terjemahan Tersumpah bukti T-45.a dalam bahasa Indonesia;
<b>46</b>	<b>Bukti T-46.a</b>  <b>Bukti T-46.b</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek VICTOR HUGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 014644439, tanggal pendaftaran 25 April 2016 kelas 25 dan 28 atas nama Melissa Alfer;  Terjemahan Tersumpah bukti T-46.a dalam bahasa Indonesia;
<b>47</b>	<b>Bukti T-47.a</b>  <b>Bukti T-47.b</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  Merek HUGO SAMUEL yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 012699732, tanggal pendaftaran 4 Juni 2015 kelas 18, 25 dan 35 atas nama S Bhagvanji, SL;  Terjemahan Tersumpah bukti T-47.a dalam bahasa Indonesia;
<b>48</b>	<b>Bukti T-48.a</b>  <b>Bukti T-48.b</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO CONTE yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 008333569, tanggal pendaftaran 8 Juni 2010 kelas 25 atas nama Jose Regojo Velasco;  Terjemahan Tersumpah bukti T-48.a dalam bahasa Indonesia;
<b>49</b>	<b>Bukti T-49.a</b>  <b>Bukti T-49.b</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO SCHWARZ yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 004072393, 7 Desember 2005 kelas 25 atas nama X-Technology Swiss GmbH;  Terjemahan Tersumpah bukti T-49.a dalam bahasa Indonesia;
<b>50</b>	<b>Bukti T-50.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO

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. Hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan kami harapkan dapat diantisipasi dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.  
Email : kepaniteraan@mal.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<b>Bukti T-50.b</b>	merek hugo! yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 1203974, tanggal pendaftaran 16 Desember 2013 kelas 06, 09, 11 dan 20 atas nama Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG;  Terjemahan Tersumpah bukti T-50.a dalam bahasa Indonesia;
51	<b>T-51.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-51.b</b>	merek DON HUGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 013596424, tanggal pendaftaran 5 Mei 2015 kelas 33 atas nama Bodegas Victorianas, S.A;  Terjemahan Tersumpah bukti T-51.a dalam bahasa Indonesia;
52	<b>Bukti T-52.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-52.b</b>	merek HUGO DESNOYER yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 1242694, tanggal pendaftaran 19 Desember 2014 kelas 08,21, 29, 30, 31, 32 ,35,39 dan 43 atas nama Hugo Desnoyer SAS;  Terjemahan Tersumpah bukti T-52.a dalam bahasa Indonesia;
53	<b>Bukti T-53.a</b>	Foto copy sesuai asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-53.b</b>	merek SURI HUGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 009914491, tanggal pendaftaran 31 Mei 2012 kelas 33 atas nama Zimmermann-Graeff & Muller GmbH (dalam Bahasa Inggris);  Terjemahan Tersumpah bukti T-53.a dalam bahasa Indonesia;
54	<b>Bukti T-54.a</b>	Foto Copy sesuai asli petikan resmi merek HUGO SCHWARZ yang terdaftar di Uni Eropa, Nomor Registrasi 004072393, tanggal pendaftaran 17 Desember 2005 Kelas 25, atas nama X-Technology Swiss GmbH  Terjemahan Tersumpah bukti T-54.a dalam bahasa Indonesia;
55	<b>Bukti T-55.a</b>	Foto Copy sesuai asli petikan resmi merek HUGO THE TROLL yang terdaftar di Uni Eropa, Nomor Registrasi 000173864, tanggal pendaftaran 19 Oktober 1998 Kelas 9, 16, 24, 28, 38, 41 atas nama Interactive Television entertainment A/S  Terjemahan Tersumpah bukti T-55.a dalam bahasa Indonesia;
56	<b>Bukti T-56.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-56.b</b>	merek DON HUGO AND DEVICE yang terdaftar di Negara Filipina, nomor registrasi 14090, tanggal pendaftaran 18 Agustus 2011 kelas 32 dan 33 atas nama Don Hugo Company Ltd;

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Terjemahan Tersumpah bukti T-56.a dalam bahasa Indonesia;
57	<b>Bukti T-57.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HGGO KISS yang terdaftar di Negara Austria, nomor registrasi 1238056, tanggal pendaftaran 20 November 2014 kelas 33 atas nama Schloss Raggendorf Sekt-und Weinhandel GmbH;
	<b>Bukti T-57.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-57.a dalam bahasa Indonesia;
58	<b>Bukti T-58.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  sertifikat merek DON HUGO yang terdaftar di Negara Mexico, nomor registrasi 1615513, tanggal pendaftaran kelas 31 atas nama Comercializadora Mexicana De Legumbres, S.A. DE C.V.;
	<b>Bukti T-58.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-58.a dalam bahasa Indonesia;
59	<b>Bukti T-59.a</b>	Foto copy sesuai asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO'S DISTRIBUCIDN yang terdaftar di Negara Mexico, nomor registrasi 1425976, tanggal pendaftaran 14 Januari 2014 kelas 39 atas nama Hugo Beltran Jimenez;
	<b>Bukti T-59.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-59.a dalam bahasa Indonesia;
60	<b>Bukti T-60.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek MERCERIA HUGO yang terdaftar di Negara Mexico, nomor registrasi 1346087, tanggal pendaftaran 5 Februari 2013 kelas 26 atas nama Arturo Guzman Alberto;
	<b>Bukti T-60.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-60.a dalam bahasa Indonesia;
61	<b>Bukti T-61.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO ALEJANDRO yang terdaftar di Negara Mexico, nomor registrasi 1251333, tanggal pendaftaran kelas 44 atas nama Hugo Alejandro Gutierrez Medina;
	<b>Bukti T-61.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-61.a dalam bahasa Indonesia;
62	<b>Bukti T-62.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO MARTINEZ yang terdaftar di Negara Mexico, nomor registrasi 1160436, tanggal pendaftaran 26 Mei 2010 kelas 35 atas nama Pablo Hugo Martinez Trujillo;
	<b>Bukti T-62.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-62.a dalam bahasa Indonesia;
63	<b>Bukti T-63.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO  merek HUGO CONTI yang terdaftar di Negara Mexico, nomor registrasi 1121865, tanggal pendaftaran 22 September 2009 kelas 9 atas nama Hugo Antonio Ramirez Duran;
	<b>Bukti T-63.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-63.a dalam bahasa

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. Informasi yang kami sajikan dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami tidak bertanggung jawab atas hal-hal tertentu yang mungkin terjadi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Email : [kepaniteraan@mal.go.id](mailto:kepaniteraan@mal.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Indonesia;
64	<b>Bukti T-64.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO KERCKHOFFS yang terdaftar di Negara Mexico, nomor registrasi 1096556, tanggal pendaftaran 22 April 2009 kelas 42 atas nama Hugo Kerckhoffs Dominguez;
	<b>Bukti T-64.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-64.a dalam bahasa Indonesia;
65	<b>Bukti T-65.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek DON HUGO yang terdaftar di Negara Spanyol, nomor registrasi 508223, tanggal pendaftaran 12 Januari 1987 kelas 33 atas nama Bodegas Victorianas, S.A.;
	<b>Bukti T-65.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-65.a dalam bahasa Indonesia;
66	<b>Bukti T-66.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara Spanyol, nomor registrasi 545968, tanggal pendaftaran 7 Desember 1989 kelas 33 atas nama Bodegas Victorianas, S.A.;
	<b>Bukti T-66.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-66.a dalam bahasa Indonesia;
67	<b>Bukti T-67.a</b>	Foto copy sesuai asli Print Out dari Pusat data merek WIPO HUGO yang terdaftar di Negara Kanada, nomor registrasi TMA806682, tanggal pendaftaran 14 September 2011 kelas 10 dan 12 atas nama AMG Medical Inc;
	<b>Bukti T-67.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-67.a dalam bahasa Indonesia;
68	<b>Bukti T-68.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO CASSAR yang terdaftar di Negara Kanada, nomor registrasi TMA632622, tanggal pendaftaran 10 Februari 2005 kelas 34 atas nama Kretek International Incorporated;
	<b>Bukti T-68.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-68.a dalam bahasa Indonesia;
69	<b>Bukti T-69.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO DIEGO yang terdaftar di Negara Kanada, nomor registrasi TMA847688, tanggal pendaftaran 5 April 2013 kelas 09, 16, 27, 37, 40, 41 dan 42 atas nama Hugo Rodriguez;
	<b>Bukti T-69.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-69.a dalam bahasa Indonesia
70	<b>Bukti T-70.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO MAX yang terdaftar di Negara Kanada, nomor registrasi TMA501002, tanggal pendaftaran 21 September 1998 kelas 14 atas nama M.Z. Berger & Co., INC. (A New York Corporation);
	<b>Bukti T-70.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-70.a dalam bahasa

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. Untuk hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update. Email : kepaniteraan@mal.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Indonesia;
71	<b>Bukti T-71.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO REITZEL yang terdaftar di Negara Kanada, nomor registrasi TMA393122, tanggal pendaftaran 24 Januari 1992 kelas 29 dan 30 atas nama Reitzel (Suisse) S.A;
	<b>Bukti T-71.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-71.a dalam bahasa Indonesia;
72	<b>Bukti T-72.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara Swiss, nomor registrasi 644475, tanggal pendaftaran 30 Mei 2013 kelas 41 dan 43 atas nama Louis Bisang;
	<b>Bukti T-72.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-72.a dalam bahasa Indonesia;
73	<b>Bukti T-73.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO STARCK yang terdaftar di Negara Swiss, nomor registrasi 1298092, tanggal pendaftaran 11 Februari 2016 kelas 18, 24 dan 25, atas nama X-Technology Swiss GmbH;
	<b>Bukti T-73.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-73.a dalam bahasa Indonesia;
74	<b>Bukti T-74.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO REITZEL yang terdaftar di Negara Swiss, nomor registrasi 585371, tanggal pendaftaran 15 April 2009 kelas 7, 9, 16, 21, 25, 29 dan 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43 atas nama Reitzel (Suisse) S.A;
	<b>Bukti T-74.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-74.a dalam bahasa Indonesia;
75	<b>Bukti T-75.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO DUBNO yang terdaftar di Negara Swiss, nomor registrasi P-505576, tanggal pendaftaran 5 Desember 2002 kelas 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 dan 42 atas nama Hugo Dubno AG;
	<b>Bukti T-75.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-75.a dalam bahasa Indonesia;
76	<b>Bukti T-76.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara New Zeland, nomor registrasi 1017761, tanggal pendaftaran 20 Oktober 2015 kelas 39 atas nama Escape Rentals Limited;
	<b>Bukti T-76.b</b>	Terjemahan Tersumpah bukti T-76.a dalam bahasa Indonesia;
77	<b>Bukti T-77.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara New Zeland, nomor registrasi 997601, tanggal pendaftaran 11 November 2014 kelas 11 dan 21 atas nama Dorf Clark Industries Limited, an Australian Company, ACN 004 394 923;
	<b>Bukti T-77.b</b>	

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 dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

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

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Terjemahan Tersumpah bukti T-77.a dalam bahasa Indonesia;
78	<b>Bukti T-78.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-78.b</b>	merek HUGO KAMISHI yang terdaftar di Negara Inggris, nomor registrasi 1166982, tanggal pendaftaran 10 Januari 2013 kelas 21 dan 31 atas nama Alt (Aquatic Distributors) Ltd.;
		79Terjemahan Tersumpah bukti T-78.a dalam bahasa Indonesia;
79	<b>Bukti T-79.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-79.b</b>	merek hugo & victor yang terdaftar di Negara Singapura, nomor registrasi T1113834H, tanggal pendaftaran 19 Juli 2011 kelas 30, 35 dan 43 atas nama Hugo & Victor International SAS;
		Terjemahan Tersumpah bukti T-79.a dalam bahasa Indonesia;
80	<b>Bukti T-80.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-80.b</b>	merek victor hugo yang terdaftar di Negara Singapura, nomor registrasi T1012144A, tanggal pendaftaran 21 September 2010 kelas 03, 09, 14, 18 dan 25 atas nama Wilde Corporation S/A;
		Terjemahan Tersumpah bukti T-80.a dalam bahasa Indonesia;
81	<b>Bukti T-81.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-81.b</b>	merek VICTOR HUGO yang terdaftar di Negara Prancis, nomor registrasi 493791, tanggal pendaftaran 3 Juni 1985 kelas 31 atas nama Meilland International S.A.;
		Terjemahan Tersumpah bukti T-81.a dalam bahasa Indonesia;
82	<b>Bukti T-82.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-82.b</b>	merek HUGO & VICTOR yang terdaftar di Negara Prancis, nomor registrasi 1089658, tanggal pendaftaran 22 Juli 2011 kelas 29, 30, 35 dan kelas 43 atas nama Hugo & Victor International SAS;
		Terjemahan Tersumpah bukti T-82.a dalam bahasa Indonesia;
83	<b>Bukti T-83.a</b>	Asli Print Out dari Pusat data merek WIPO
	<b>Bukti T-83.b</b>	merek HUGO LLORIS yang terdaftar di Negara Prancis, nomor registrasi 1077535, tanggal pendaftaran 7 April 2011 kelas 09, 25 dan kelas 28 atas nama Hugo LLoris;
		Terjemahan Tersumpah bukti T-83.a dalam bahasa Indonesia;
84	<b>Bukti T-84.a</b>	Print out sesuai asli, World Intellectual Property Organization (WIPO) Global Brand Database merek terdaftar yang menggunakan kata HUGO terdapat pendaftaran sebanyak 318 Pendaftar baik untuk jenis

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 dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Apabila terdapat hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

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

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Bukti T-84.b	lainnya dengan pemilik atas nama Perseorangan dan/atau nama Badan Hukum dengan pemilik yang berbeda-beda di Negara Jerman dikutip dari  Terjemahan Tersumpah bukti T-84.a dalam Bahasa Indonesia
85	Bukti T-85.a  Bukti T-85.b	Print out sesuai asli, World Intellectual Property Organization (WIPO) Global Brand Database merek terdaftar yang menggunakan kata HUGO terdapat pendaftaran sebanyak 102 Pendaftar baik untuk jenis barang kelas 25 maupun kelas lainnya dengan pemilik atas nama Perseorangan dan/atau nama Badan Hukum European union dikutip dari  Terjemahan Tersumpah bukti T-85.a dalam Bahasa Indonesia
86	Bukti T-86.a  Bukti T-86.b	Print out sesuai asli, World Intellectual Property Organizationn (WIPO) Global Brand Database merek terdaftar yang menggunakan kata HUGO terdapat pendaftaran sebanyak 3 Pendaftar baik untuk jenis barang kelas 9, 32, 33 dan 41 dengan pemilik atas nama Perseorangan dan/atau nama Badan Hukum dengan yang berbeda-Beda di Negara Austria dikutip dari  Terjemahan Tersumpah bukti T-86.a dalam Bahasa Indonesia
87	Bukti T-87.a  Bukti T-87.b	Print out sesuai asli, World Intellectual Property Organizationn (WIPO) Global Brand Database merek terdaftar yang menggunakan kata Hugo terdapat pendaftaran sebanyak 6 Pendaftar baik untuk jenis barang kelas 25 dan kelas lainnya dengan pemilik atas nama Perseorangan dan/atau nama Badan Hukum Beda di Negara Marocco dikutip dari  Terjemahan Tersumpah bukti T-87.a dalam Bahasa Indonesia
88	Bukti T-88.a  Bukti T-88.b	Print out sesuai asli, World Intellectual Property Organizationn (WIPO) Global Brand Database merek terdaftar yang menggunakan kata Hugo terdapat pendaftaran sebanyak 28 Pendaftar baik untuk jenis barang kelas 25 dan kelas lainnya dengan pemilik atas nama Perseorangan dan/atau nama Badan Hukum Beda di Negara Swiss dikutip dari  Terjemahan Tersumpah bukti T-88.a dalam Bahasa Indonesia
89	Bukti T-89.a  Bukti T-89.b	Print out sesuai asli, World Intellectual Property Organizationn (WIPO) Global Brand Database merek terdaftar yang menggunakan kata HUGO terdapat pendaftaran sebanyak 10 Pendaftar baik untuk jenis barang kelas 25 dan kelas lainnya dengan pemilik atas nama Perseorangan dan/atau nama Badan Hukum yang berbeda-Beda di Negara Perancis dikutip dari

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		g.go.id	Indonesia
90	Bukti T-90	Asli Print Out pengertian dari kata Hugo yang digunakan sebagai nama oleh masyarakat di Dunia	
91	Bukti T-91.a Bukti T-91.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 015172521, tanggal pendaftaran 12 Juli 2016 kelas 9, 10 dan 41 atas nama Withers&Rogers LLP  Terjemahan Tersumpah bukti T-91.a dalam bahasa Indonesia.	
92	Bukti T-92.a Bukti T-92.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek SU STAR UNITED BY HUGO MANUEL yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 006990601, tanggal pendaftaran 2 Oktober kelas 25 atas nama Carlos Sampaio.  Terjemahan Tersumpah bukti T-92.a dalam bahasa Indonesia;	
93	Bukti T-93.a Bukti T-93.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 006863955, tanggal pendaftaran 21 Januari 2009 kelas 16 dan 41 atas nama Human Genome Organisation (HUGO) Intemasional Ltd.  Terjemahan Tersumpah bukti T-93.a dalam bahasa Indonesia.	
94	Bukti T-94.a Bukti T-94.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek hugo yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 009492554, tanggal pendaftaran 5 januari 2012 kelas 16, 35 dan 41 atas nama Medienhaus Regensburg Verslags GmbH&Co.KG  Terjemahan Tersumpah bukti T-94.a dalam bahasa Indonesia.	
95	Bukti T-95.a Bukti T-95.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek huGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 009999848, tanggal pendaftaran 13 Juni 2014 kelas 9, 42 dan 45 atas nama & PARTNERS Media Services GmbH.  Terjemahan Tersumpah bukti T-95,a dalam bahasa Indonesia.	
96	Bukti T-96.a Bukti T-96.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek hugo yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 011879467, tanggal pendaftaran 3 Oktober 2013 kelas 6, 9, 11 dan 20 atas Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG.  Terjemahan Tersumpah bukti T-96.a dalam bahasa Indonesia.	
97	Bukti T-97.a	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO	

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. Untuk hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami di bawah ini.

Email : [kepaniteraan@mal.go.id](mailto:kepaniteraan@mal.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		g.go.id merek HUGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 014430227, tanggal pendaftaran 04 Desember 2015 kelas 10 atas nama LELONA AB. Terjemahan Tersumpah bukti T-97.a dalam bahasa Indonesia.
98	Bukti T-98.a	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek Hugo yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 001215243, tanggal pendaftaran 02 oktober 2001 kelas 29, 30 dan 32 atas nama Hugo GamesDevelopment ApS. Terjemahan Tersumpah bukti T-98.a dalam bahasa Indonesia.
99	Bukti T-99.a	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek Hugo yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 013055066, tanggal pendaftaran 26 November 2014 kelas 8 dan 21 atas nama Lippert, Stachow & Partner. Terjemahan Tersumpah bukti T-99.a dalam bahasa Indonesia.
100	Bukti T- 100.a Bukti T- 100.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek HUGO yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam European Union, nomor registrasi 000330324, tanggal pendaftaran 3 November 1999 kelas 9, 16, 24, 28, 38 dan 41 atas nama Hugo Games Development ApS. Terjemahan Tersumpah bukti T-100.a dalam bahasa Indonesia.
101	Bukti T- 101 .a Bukti T- 101.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek Hugo Sprizz 2Go by Sovinello yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam Jerman, nomor registrasi 1102266, tanggal pendaftaran 30 November 2011 kelas 33 atas nama Klinger & Kollegen. Terjemahan Tersumpah bukti T-101.a dalam bahasa Indonesia.
102	Bukti T- 102.a Bukti T- 102.b	Asli Print Out dari Pusat Data Merek WIPO merek HUGO MAXX yang terdaftar di Negara-negara yang tergabung dalam Liechtenstein, nomor registrasi 590546, tanggal pendaftaran 22 September 1992 kelas 14 atas nama Challenger Establishment. Terjemahan Tersumpah bukti T-102.a dalam bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu SUMARDI PARTOREDJO.SH.MH yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa setiap merek yang telah terdaftar pada kantor merek dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikategorikan sebagai merek yang beritikad baik, sebab dalam pendaftaran merek telah dilakukan pemeriksaan substantive, dimana dalam pemeriksaan tersebut pemeriksa merek telah memeriksa apakah merek yang didaftarkan tersebut beritikad baik atau tidak;

- Bahwa unsur-unsur itikad tidak baik pada Undang Undang Merek tidak dirinci secara jelas yang ada merupakan penjelasan itikad baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, menyesatkan konsumen;
- Bahwa menurut ahli merek-merek dagang terdaftar milik TERGUGAT adalah merek-merek yang telah di daftar dengan itikad baik.
- Bahwa tidak ada peraturan yang memuat tentang definisi dan kriteria merek terkenal secara baku, yang ada sekedar penjelasan seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 (1) b UU Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:  
"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan / jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi, investasi dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara<sup>1</sup>."
- Bahwa terhadap suatu merek yang berasal dari suatu nama, maka essensial dari merek tersebut tidak dapat diambil secara sepenggal- sepenggal, melainkan harus secara utuh. Sebab sebuah nama tersebut telah umum dipakai oleh orang lain,
- Bahwa kata HUGO yang melekat pada merek-merek milik PENGGUGAT bukanlah hak tunggal PENGGUGAT, melainkan milik semua orang dan dapat didaftarkan oleh setiap orang dengan menambahkan kata lainnya;
- Bahwa suatu merek menggunakan kata yang sudah ada (generic terms) lazim dipergunakan oleh masyarakat umum karenanya siapa saja kemudian dapat menggunakan dan daya pembedanya lemah, seperti contohnya: David, Luis, Muhammad, dan oleh karenanya kata HUGO yang merupakan nama orang adalah nama yang generic yang tidak dapat monopoli oleh seseorang atau badan hukum.
- Bahwa terhadap persamaan jenis huruf, persamaan bentuk, persamaan kata dan tanda gambar, cara penulisan/kombinasi, persamaan bunyi pada suatu merek, maka merek tersebut harus spesifik atau karakteristik jadi tulisan atau gambar, dimana karakteristik tersebut tidak lazim dipakai atau hasil dari imajinasi atau kreasi dari si pemilik merek tersebut, sehingga

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. Informasi yang kami sajikan, kami tidak menjamin bahwa hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bagian bawah ini.

Email : [kepaniteraan@mal.go.id](mailto:kepaniteraan@mal.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap merek yang hanya berupa tulisan biasa yang tidak memiliki perbedaan merek lain yang serupa;

- Bahwa kata HUGO pada merek milik PENGGUGAT tidak memiliki karakteristik atau spesifik sebagai suatu merek, sehingga tidak dapat dibandingkan atau dibedakan dengan merek yang sama baik dari persamaan jenis huruf, persamaan bentuk, persamaan kata dan tanda gambar, cara penulisan/kombinasi, persamaan bunyi.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

- Dikarenakan merek Tergugat telah didaftar lebih dari 5 tahun maka gugatan Penggugat yang diajukan tanggal 09 Mei 2016 telah daluwarsa sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001;

Menimbang atas eksepsi tersebut Tergugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa berkaitan dengan daluwarsa yang diajukan Tergugat tidaklah beralasan dikarenakan untuk merek Tergugat HUGO-HUGO SPORT pendaftarannya tanggal 19 Januari 2012 sehingga bila dihitung waktunya belum ada lima tahun sehingga gugatan Penggugat belumlah daluwarsa;

Menimbang atas eksepsi tersebut setelah majelis mempelajari dengan seksama tanggapan eksepsi Penggugat di dalam Repliknya, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang masalah daluwarsa di dalam Undang-undang merek diatur dalam pasal 69:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bila diperhatikan dengan seksama bahwa merek-merek yang digugat oleh Penggugat adalah :

7. Merek HUGO HUGO SPORTatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal pendaftaran 28 Januari 2009;
8. Merek HUGOatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
9. Merek HUGO HUGO SPORTatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
10. Merek HUGO SPORT + LUKISANatas nama Tergugat di kelas 25 dengannomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
11. Merek HUGO SELECT LINEatas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
12. Merek HUGOatas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010.

Menimbang dari obyek gugatan tersebut, bila diperhatikan tanggal terdaftarnya merek tersebut pada Ditjen HAKI dihitung dengan tanggal diajukan gugatan Penggugat tanggal 09 Mei 2016 maka telah jelas tertera bahwa obyek sengketa No. 1,2,4,5,6 pendaftaran mereknya adalah telah melebihi lima tahun, namun hanya satu obyek gugatan nomor 3 yang kurang dari 5 tahun yaitu untuk Merek HUGO HUGO SPORTatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;

Menimbang sebagaimana ditentukan dalam pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 bahwa *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum*, maka majelis haruslah menguji apakah pendaftaran merek milik Tergugat bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang untuk mempertimbangkan hal tersebut karena membutuhkan pembuktian dan pertimbangan tersendiri, maka haruslah dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan oleh karena itu maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan merek-merek Hugo yang didaftarkan Tergugat adalah merek terkenal milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mendaftarkan mereknya melalui prosedur dan syarat yang ditentukan dalam Undang-undang merek yaitu melalui Direktorat Jenderal HAKI, selanjutnya di dalam pendaftaran telah melalui proses, meliputi kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan substantif dan pengumuman selama 3 bulan, karena tidak ada yang keberatan selanjutnya merek Tergugat didaftar dan diterbitkan ijinnya;

Menimbang dengan telah terdaftarnya merek Tergugat dengan proses pendaftaran yang sesuai undang-undang maka merek tergugat telah didaftar dengan iktikad baik;

Menimbang Turut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa proses pendaftaran Merek milik Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sehingga telah terdaftar dalam Daftar Umum merek dan sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Merek disebutkan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;

Menimbang karena gugatan dibantah Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil sanggahannya

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-63 dan seorang ahli, demikian pula Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T - 1 sampai dengan T-102 dan seorang ahli;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis akan mempertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang setelah mempelajari dengan seksama gugatan penggugat serta jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah:

**Apakah benar merek milik Tergugat telah didaftarkan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ?.**

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P- 14 membuktikan bahwa merek HUGO BOSS telah didaftarkan di banyak negara antara lain di Hongkong, Jerman, Taiwan, Republik Rakyat China, Uni Eropa, Singapura, Selandia Baru dan Australia;

Menimbang bahwa dari bukti P-15 sampai dengan bukti P-18 terbukti bahwa merek HUGO BOSS milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sejak 24 Januari tahun 1989 untuk melindungi kelas barang 25;

Menimbang demikian pula selanjutnya dari bukti T-1 sampai dengan T-6

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan bahwa merek milik Tergugat yaitu Merek HUGO HUGO SPORTatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal pendaftaran 28 Januari 2009, merek HUGOatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3Maret 2008,Merek HUGO HUGO SPORTatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012,Merek HUGO SPORT + LUKISANatas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010,Merek HUGO SELECT LINEatas nama Tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 telah terdaftar pada Direktorat Merek, Ditjen HKI;

Menimbang dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan bahwa benar merek milik Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu pada Direktorat HKI yaitu tanggal 24 Januari 1989 dan merek milik Tergugat yaitu merek HUGO baru pada tanggal 03 Maret 2008 didaftarkan mereknya dan diikuti merek HUGO HUGO SPORT, HUGO SPORT + lukisan, HUGO SELECT LINE;

Menimbang bahwa proses pendaftaran merek pada Direktorat Merek adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, tahapan 1. Mengisi formulir pendaftaran dengan disertai persyaratan dan menyebutkan daftar barangnya secara benar, bila merupakan badan hukum maka disertai salinan pendirian perusahaan dan membayar biayanya; 2. Kemudian diperiksa administrasinya, bila lengkap dalam tempo 30 hari akan diperiksa oleh Pejabat fungsional pemeriksaan substantifnya dengan mendasarkan ketentuan pasal 4,5,6 UU No. 15 Tahun 2001 bila lolos maka diumumkan dalam jangka waktu 3 bulan, bila tidak ada keberatan maka ijin dikabulkan (keterangan ahli Sumardi Partorejo,SH.MH);

Menimbang karena merek milik Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu yaitu tahun 1989 , maka pada saat Tergugat mendaftarkan merek mereknya nya dimulai Tahun 2008, tentu petugas Direktorat Merek / pemeriksa telah meneliti secara substantif terhadap merek Tergugat yang didaftarkan tersebut dan karena merek-merek milik Tergugat telah dikeluarkan ijinnya dari Ditjen HKI, maka terhadap merek milik Tergugat tersebut telah dipenuhi persyaratannya serta telah diperiksa substantifnya sesuai dengan persyaratan Pasal 4,5,6 UU No 15 Tahun 2001 dan telah diumumkan , sehingga dengan demikian persyaratan pasal 4 yaitu adanya iktidak baik, pasal 5 berkaitan dengan kesesuaian moralitas agama, kesesuaian dan ketertiban umum dan 6 adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-7 sampai dengan T-21 terbukti bahwa terdapat banyak merek terdaftar di Indonesia yang terdiri dari dua kata dimana salah satu elemennya adalah HUGO antara lain

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASTER HUGO, HUGO CROSSING, HUGO SLIM, HUGO CLASS, HUGOBILL, HUGO DESIGN, HUGOGOLD, HUGO ACTIVE, HUGO, sedangkan bukti T-22 sampai dengan T-39 adalah merek dengan salah satu elemennya HUGO yaitu HUGO RABBIT, HUGO COCON, HUHNER HUGO, HUGO SCHWARZ, HUGO TONNE, HUGO, VICTOR HUGO, HUGO HIRSCH, HUGO BAR, HUGO DAS KROKODIL, HUGO MUSIKALISCH, HUGO HOLUNDER di negara Jerman dan demikian pula dalam bukti T-40 sampai dengan T-45 adalah merek dengan elemen HUGO di Amerika Serikat sedangkan bukti P-46 sampai dengan P-55 adalah di negara Uni Eropa demikian pula dalam bukti yang lain T-56 sampai dengan T-83 terdapat merek dengan salah satu elemennya HUGO di negara Perancis, Singapura, New

Zealand, Swiss, Canada, Meksiko, Filipina, Inggris, Spanyol sehingga terbukti bahwa elemen kata HUGO banyak dipakai oleh merek-merek lain yang telah terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara di dunia;

Menimbang demikian pula merek HUGO BOSS milik Penggugat dibandingkan dengan merek Tergugat yang sudah terdaftar yaitu HUGO HUGO SPORT, HUGO, HUGO SPORT + LUKISAN, HUGO SELECT LINE masing-masing terdapat elemen kata HUGO,

Menimbang walaupun sama-sama terdapat kata HUGO namun elemen berikutnya terdapat perbedaan yaitu untuk merek Penggugat diikuti BOSS sedangkan yang lain HUGO SPORT, HUGO SELECT LINE dan merek-merek lain selain milik Tergugat sebagaimana tersebut diatas (merek HUGO dinegara lain dan negara Indonesia), maka menurut majelis masih nampak adanya daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan Tergugat dimana untuk merek Penggugat menekankan elemen BOSS dan merek Tergugat menekankan elemen HUGO sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa merek-merek milik Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga gugatan penggugat terhadap merek-merek milik Tergugat dianggap tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang dikarenakan yang menjadi pokok gugatan ditolak, maka tuntutan yang lain ditolak pula dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 4,5,6, pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dan peraturan lain yang terkait;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Disclaimer

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin Tanggal 26 September 2016 oleh kami WIWIK SUHARTONO, SH. MH. selaku Ketua Majelis, BASLIN SINAGA, SH.MH dan MARULAK PURBA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari SENIN Tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami WIWIK SUHARTONO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu HJ.PIPIH RESTIVIANI, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BASLIN SINAGA, SH. MH.

WIWIK SUHARTONO, SH. MH

MARULAK PURBA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HJ. PIPIH RESTIVIANI, SH. MH.

## Biaya-biaya :

PNBP	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	1.400.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.516.000,-

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TPKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT

Jalan Bungur Besar Raya No.24.26.28 , Kel. Gunung Sahari Selatan  
email: [info@pn-iakartapusat.go.id](mailto:info@pn-iakartapusat.go.id)

**JAKARTA 10130**

**Turunan** - **PERTAMA**  
----- Penetapan Perkara Niaga Dalam Tingkat - **KASASI**  
Fotocopy - PK

### **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

Dari..... Tanggal : **17 Oktober 2016**

~~Mahkamah Agung Republik Indonesia~~

**Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst**

### **Dicatat Disini:**

- **Bahwa** Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. pada tanggal **03 Oktober 2016**, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat;
- **Bahwa** Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada hari Jum'at tanggal **14 Oktober 2016**;

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal **17 Oktober 2016** ;

### **Turunan**

----- Putusan ini dikeluarkan pada tanggal **17 Oktober 2016** ;

### Fotocopy

Atas Permohonan

: **Kuasa Hukum**

**Tereueat I**

Tanda bayar dikas

Pada tgl: **17**

**Oktober 2016**

- Penyerahan

Turunan Salinan

: Rp. 15. 600.,

- Biaya

: Rp. 5. 000., :

Pencatatan

Rn. 6. 000.,

- Meterai Jumlah

Rp. 26.600.-

**Perhatian:**

Coret yang tidak  
perlu, sesuaikan  
selalu tanggal dan  
Nomor Putusan serta  
nama-nama terdaftar  
pada Map  
Turunan/Fotocopy  
**Putusan/Penetapan**  
**halaman pertama**  
dan Lembar ini

## RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri:

Nama : Shalahuddin Al Ayubi  
NIM : 1502056037  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 29 juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
AlamatAsal : Jl Abdul Rahman Saleh no.72 Manyaran, Semarang

### Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar : SDIT Harapan Bunda, Semarang
2. Sekolah Menengah Pertama: MTs Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, Kudus
3. Sekolah Menengah Atas : MA Al Khoiriyah, Semarang
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya

Semarang, 11 Februari 2022

Penulis

  
Shalahuddin Al Ayubi

1502056037