



**TURUNAN PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DI
JAKARTA**

Nomor : 62/pdf.sus-merek/2022/PN.NIAGA.JKT.PST

DALAM PERKARA ANTARA :

Kunyee industrial Ltd.



MELAWAN

PT Indotara Persada.

Direktorat merek dan indikasi geografis.

Diputuskan oleh : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hakim : Duta Baskara, SH.MH.
Panitera Pengganti : widia Fitrianti, SH.
Pada tanggal : 01 November 2022.
Putusan ini terdiri dari : 52 halaman



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS 1 A KHUSUS

Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat

email : info@pn-jakartapusat.go.id

JAKARTA 10610

Turunan

Putusan Perkara Niaga dalam tingkat :

Foto Copy

PERTAMA

~~KASASI~~

~~PK~~

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Dari : -----

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal : 01 November 2022 ;

Nomor : 62/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dicatat disini :

- Bahwa pada waktu Putusan ini diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 November 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;
- Bahwa atas putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat pada tanggal 17 November 2022 dan Pihak Turut Tergugat pada tanggal 16 November 2022;
- Bahwa setelah kami teliti di dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ternyata Para Pihak **tidak ada yang mengajukan upaya hukum** dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 12 Desember 2022;

Turunan

Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022 ;

Foto Copy

Atas permohonan : H. Amris Pulungan, SH, Dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor PULUNGAN, WISTON & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, selaku Kuasa Penggugat;

Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

Panitera Muda Hubungan Industrial



NINIK RUKMINI, S.H.

Nip. 19681017 198903 2 001

Tanda bayar di kas :

Pada tanggal : 12 Desember 2022 ;

- | | | |
|-----------------------------------|-------|----------|
| - PNBP Penyerahan Turunan Salinan | = Rp. | 26.000,- |
| - Biaya Fotocopy | = Rp. | 26.000,- |
| - Biaya Pencatatan | = Rp. | 10.000,- |
| - Materai | = Rp. | 10.000,- |

Jumlah

= Rp. 72.000,-

Perhatian :

Coret yang tidak perlu, sesuaikan selalu tanggal dan Nomor Putusan serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Kunye Industrial, LTD, Suatu Perusahaan yang didirikan di bawah Undang-Undang Negara Taiwan, berkedudukan di No. 2, Ln.22, Dalong St, Datong Dist, Taipei City 10362, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Amris Pulungan, S.H., Yanto Jaya, S.H., dan Neneng Sri Wiyanti, SE, S.H.** pada Kantor Advokat dan Pengacara **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS** beralamat di Graha Intermasa 3rd floor, Jln. Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta 10510 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**



Lawan :

I. PT. Indotara Persada, beralamat di Jl. Millenium 22, Blok R3, No.1 Kawasan Industri Millenium, Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

II. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Nova Susanti, SH., dan kawan kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai ... **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Perkara Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst., telah mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, sebagai berikut:

Adapun obyek Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek ini adalah:



Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09, untuk jenis barang : kabel konduktor listrik, kabel listrik penggerak kerekan, asesoris kabel listrik

Selanjutnya disebut sebagai merek  atas nama Tergugat.

Alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 76 ayat (1) jo (2) UU Merek Dan Indikasi Geografis, yang berbunyi :

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

Penjelasannya :

Ayat (2). Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Pasal 77 ayat (2) UU Merek Dan Indikasi Geografis, yang berbunyi :

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

Penjelasannya :

Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (3) UU Merek Dan Indikasi Geografis, yang berbunyi :

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

Penjelasannya :

Yang dimaksud dengan "**Pemohon yang beriktikad tidak baik**" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut



B. SEJARAH PERUSAHAAN PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK MEREK "

KYEC "

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan di Taiwan, dengan merek dagang KYEC yang bergerak di bidang penyedia perangkat sistem catu daya derek/kerekan dan solusi untuk industri penanganan material. Memimpin penggunaan catu daya dan perangkat lain pada crane overhead, Penggugat juga menawarkan pengalaman aplikasi bertahun-tahun kepada pelanggan daripada perusahaan lain di Taiwan. Dengan lebih dari 30 tahun, Penggugat memiliki begitu banyak pengalaman di industri seperti: otomatisasi, baja, galvanisasi, kertas, panel LCD, produksi kapal, pembangkit listrik tenaga nuklir, pertanian dan banyak lagi. Penggugat menyediakan solusi total, desain kreatif, manufaktur canggih, dan dukungan konsultan/aplikasi teknis;
2. Bahwa Penggugat didirikan pertama kali di Taiwan pada tahun 1975, yang bergerak di bidang Industri Manufaktur khususnya pembuatan Rel daya, Gulungan kabel, sistem festoon C-track, Rantai kabel, Tombol tekan liontin;
3. Bahwa total pendapatan perusahaan per tahunnya sekitar US\$ 5.000.000 s/d US\$ 10.000.000, dengan nilai ekspor sekitar 31% s/d 40% dari nilai pendapatan per tahunnya;

4. Bahwa produksi yang dihasilkan Penggugat hampir mencapai puluhan jenis barang sebagaimana tersebut dibawah ini antara lain :

- KYEC 100A Current Collector for I-type Safety power rails KY-AN1710
- KYEC 40A Current Collector for I-type Safety power rails KY-AN1704
- KYEC 4P Crane Safety power rails conductor bus bar
- KYEC 6P Power rail bus bar End tension & Power in (Puller) KY-AN6200N
- KYEC 6P Safety power rails conductor bus bar for crane
- KYEC AKAPP Trolley Duct PVC housing
- KYEC Anchor Clamp for W-type Power rail 600A, Insulated Conductor Bar K...
- KYEC C30 C-track Festoon System
- KYEC C40 C-track Cable Festoon System
- KYEC Connector Cover for W-type Power rail / Conductor Bar KY-AW6400
- KYEC Connector for W-type Power rail, Conductor Bar, Insulated Conducto...
- KYEC Crane Power Rail middle power feed in
- KYEC End Cap for W-type Power rail / Conductor Bar KY-AW6700
- KYEC Hanger Clamp for W-type Power rail / Conductor Bar Current KY-AW61...
- KYEC I-type Current collector 40 -- 100A
- KYEC I-type Safety power rails End Tension and Power In
- KYEC I-type Safety power rails
- KYEC Motor Cable Reel for Crane
- KYEC Overhead crane Power Rail Conductor Bar Bus bar Hanger clamp
- KYEC Power feed cover for 600A W-type Power rail / Conductor Bar KY-AW6...
- KYEC Power rail End tension & Power in (Puller)
- KYEC Spring cable reel drum
- KYEC Trolley Duct
- KYEC W-type Power rail / Conductor Bar Current collector 100A KY-AW2710...
- KYEC W-type Power rail / Conductor Bar Current collector 200A KY-AW2720...





- KYEC W-type Power rail / Conductor Bar Current collector 250A KY-AW8725...
- KYEC W-type Power rail / Conductor Bar Current collector 60A KY-AW2706 ...
- KYEC W-type Power rail Current collector 60 -- 250A
- KYEC W-type power rails 320A
- KYEC W-type safety power rails 600A / bus bar / conductor bar
- KYEC closed type plastic cable carrier drag chain (made in Taiwan)
- KYEC electrical Slip Ring for cable reel
- KYEC overhead crane Power rail Current collector 30A -- 100A
- KYEC overhead crane electrical hoist 3P Safety power rails
- KYEC pneumatic air balance hoist
- Telecrane Hoist / Crane remote controller F21-E1


5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2006, Tergugat sebagai suatu perusahaan di Indonesia yang juga bergerak dibidang Rel Daya Keselamatan dan Peralatan Derek Hoist, Gulungan Kabel, mulai menjalin hubungan dagang untuk pembelian berbagai jenis produk yang diproduksi oleh Penggugat dengan merek ;




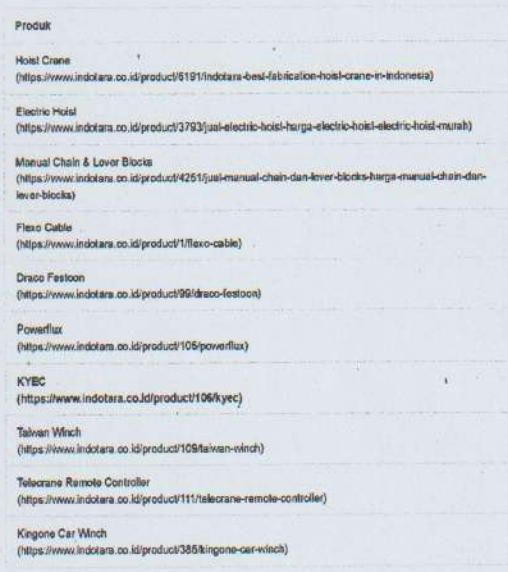
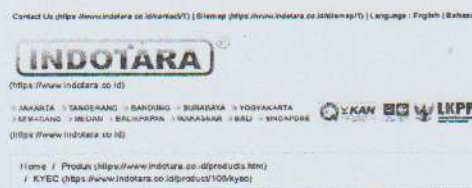
6. Bahwa hubungan dagang antara Penggugat dengan Tergugat bersifat langsung sesuai dengan pesanan Tergugat selaku pemesan barang, dengan nilai transaksi rata-rata setiap tahunnya sebesar US\$ 300.000 s/d 400.000,- (tiga ratus ribu sampai dengan empat ratus ribu dollar amerika serikat);

7. Bahwa seiring waktu berjalan, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek " " pada tanggal 03 Jun 2015 atas namanya sendiri dengan etiket merek yang sama secara keseluruhannya dengan merek milik Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat agar segera mengembalikan merek " " yang didaftarkan tanpa ijin Penggugat tersebut kepada Penggugat tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun karena pendaftaran tersebut dilakukan Tergugat secara tanpa hak dan melanggar etika bisnis International;

9. Bahwa atas kecurangan Tergugat mendaftarkan merek " " milik Penggugat, Sejak tahun 2015 Penggugat tidak lagi berhubungan dengan Tergugat. Penggugat telah menghentikan pengiriman barang-barang;

10. Bahwa ternyata Tergugat sampai dengan hari ini masih mengaku sebagai Agen Tunggal di Indonesia untuk semua produk dari Penggugat dengan merek dagang "  " untuk jenis barang antara lain : Listrik Hoist, Tombol Tekan Hoist, Penanganan Material, Rel Listrik Keselamatan, Gulungan Kabel, Rantai Kabel, Sistem Festoon Kabel sebagaimana terlihat pada halaman websitenya (<https://www.indotara.co.id/product/106/kyec>) dan laman Penjualan Tergugat pada online marketplace Tokopedia (<https://www.tokopedia.com/indoputraperdana/kyec-power-rail-safety-power-rail-konduktor-rail-busbar>) sebagai berikut:

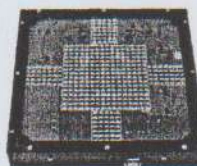
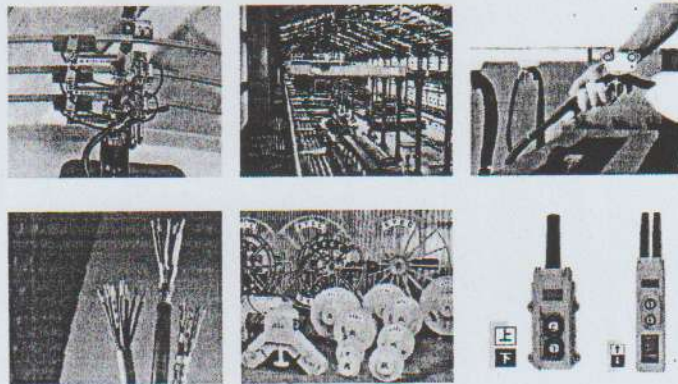


11. Bahwa **KUNYEE INDUSTRIAL , LTD** /Penggugat juga dikenal di kalangan masyarakat pemakainya khususnya untuk alat-alat kebutuhan industri manufaktur dengan kualitas yang tinggi serta harga yang kompetitif dengan produk sejenis dengan merek yang berbeda dan ini juga berkat kegiatan media interaktifnya yang sangat progresif;
12. Bahwa produk-produk kebutuhan industri manufaktur hasil produksi **KUNYEE INDUSTRIAL , LTD**/Penggugat sebagaimana terlihat dibawah ini :



Kunyee product series

We provide below series of product. Please click the blue texts to link further details



<https://www.kyee-isl.com.tw/en/products-en.html>

1/2



13. Bahwa saat ini di Indonesia, Penggugat telah menunjuk PT. INDOPUTRA PERDANA sebagai Agen Tunggal Produk dari Penggugat, sebagaimana terlihat dibawah ini :

PT Indoputra Perdana Agen Tunggal KYEC Asli di INDONESIA
Home > News And Blog > PT Indoputra Perdana Agen Tunggal KYEC Asli di INDONESIA

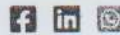


PT Indoputra Perdana Agen Tunggal KYEC Asli di INDONESIA

Tags:

• KYEC • Produk Palsu • Agen Resmi

Share



PT Indoputra Perdana merupakan agen tunggal resmi dari KYEC Taiwan (<http://www.kyec-mit.com.tw/>) mengingatkan para pelanggan dengan banyak muncul produk palsu. Sudah banyak korban atau kecelakaan yang terjadi di pabrik, Mulai dari Rail terbakar, Hoist terbakar dan merambat ke musibah api lain nya.

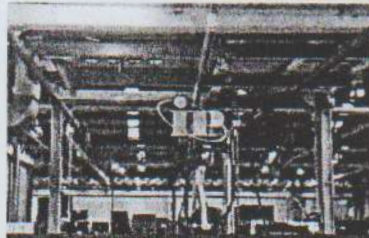
Bijak lah dalam membeli dan cek Keaslian produk atau silahkan cek ke Manufacture resmi agen tunggal KYEC di INDONESIA yang ditunjuk. Perusahaan kami (PT Indoputra Perdana) sudah menjadi agen resmi KYEC selama belasan tahun.

Bahaya !!!

- Ketebalan dan Kualitas Tembaga membuat kapasitas berbeda
- Produk KYEC (PT.INDOPUTRA PERDANA) menjamin ketebalan sesuai dengan kapasitas dan kualitas tembaga OFC 3N 99.9% conductor rate 100%
- Kesalahan memilih produk dapat menyebabkan panas dan terbakar
- Bahan PVC Insulated berkualitas menjamin tidak akan ada percikan api atau terbakar



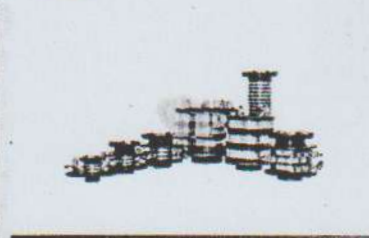
Semua produk Material Handling / Lifting Equipment kategori KYEC



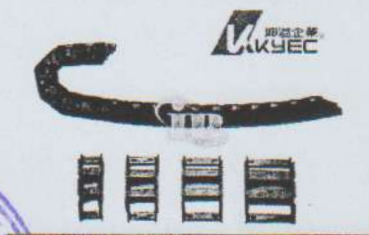
KYEC KBKG Light Rail
KYEC KBK G Systems
 KYEC KBKG Light Rail mudah pemasangan, pemakaian dan biaya efektif
 Detail



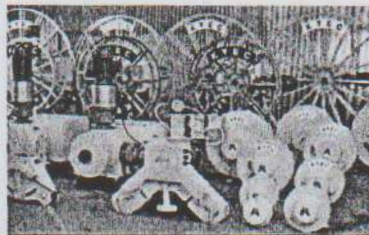
KYEC Duct
Safety Power Rail or Conductor Rail
 KYEC Duct
 Detail



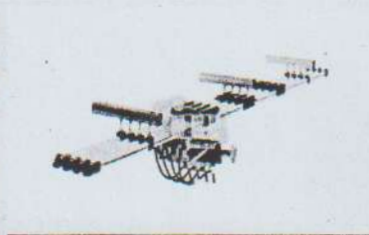
KYEC Slip Ring
Slip Ring
 KYEC Slip Ring application in Rotary Machine
 Detail



KYEC Energy Chain
Cable Chain (e-chain)
 Reduce wear and stress on cables and hoses, prevent entanglement, and improve operator safety
 Detail



KYEC Cable Reel
Cable Reels
 Spring Cable Reel, Motor Cable Reel, Convenient Winder
 Detail





KYEC W Type Conductor
Safety Power Rail or Conductor Rail
 Power supply konduktor terkini dengan sistem Single Pole Insulated Conductor Rails
 Detail




KYEC Power Rail
Safety Power Rail or Conductor Rail
 Instalasi sangat mudah dan cepat, kualitas material terjamin tembaga 99.9%, dapat disambung (expand) di masa depan. Agen resmi tunggal KYEC di Indonesia
 Detail



KYEC C Rail Festoon System
Festoon System
 Bearing kualitas tinggi, presisi tinggi dengan pelumasan permanen, tanpa perawatan dan tahan lama
 Detail

14. Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa satu-satunya tujuan Tergugat mendaftarkan dan menggunakan merek “” adalah untuk memanfaatkan secara tidak sah reputasi merek “” milik KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat.




Akhirnya, mengingat penggunaan yang lebih awal atas merek ini dan sudah dipakai dan terdaftar di berbagai negara di dunia, serta sudah

didaftarkan dan kualitas produk-produknya yang prima, semua itu menjadikan merek dagang “” disukai.

Bahwa disamping itu mengingat reputasi nama Perusahaan **KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat** yang sudah mendunia dan terkenal, berkat goodwill dan reputasi yang sudah dibangun dan dimiliki oleh **KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat**;

C. PENGGUGAT PEMILIK MEREK , DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA DAN TERDAFTAR DI HAMPIR +/- 28 NEGARA.

14. Bahwa Penggugat adalah Pemilik pendaftaran merek-merek diberbagai Negara di dunia antara lain :

Negara	Merek Terdaftar	No. Permohonan/ Registrasi	Jenis barang
Taiwan		00560208/ 080051272 Masa Perlindungan : tanggal 18 Mei 1992 hingga 31 Januari 1995; Perpanjangan I: 31 Januari 1995 hingga 31 Juni 2005; Perpanjangan II: 31 Januari 2005 hingga 31 Januari 2015; Perpanjangan III: 31 Januari 2015 hingga 31 Januari 2025	Sakelar, isolator, motor, elektroda, kotak kabel, kotak distribusi, kotak sakelar listrik, starter motor
European Union Intellectual Property Office (yang terdiri dari negara-negara Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain dan Sweden.)		018702667	sakelar, listrik; kabel starter untuk motor; starter lompat baterai;
		018702668	elektroda sel bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; kabel, listrik; kabel ekstensi daya listrik; selubung untuk kabel listrik; koneksi untuk kabel listrik; penemu untuk catu daya; unit catu daya listrik.



Bukti-bukti tersebut akan disampaikan pada acara pembuktian.

D. PENDAFTARAN MEREK “



” ATAS NAMA PENGGUGAT DI INDONESIA.

- Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya, maka Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek

“  ” dan “  ” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA, dibawah nomor DID2022047526 dan DID2022047548, tertanggal 05-07-2022, dalam kelas-kelas 07, 09, 35 dan 37 , dengan jenis barang sebagai berikut:
Kelas 07: alat kontrol mekanis untuk mesin, aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin, crane bepergian biaya overhead, crane dermaga seluler, crane tetap, Derek, Derek (alat pengangkat), derek dok, derek rangkak, derek truk, floating crane, gantry crane [bridge crane], jib crane, kabel crane, kerekan, konverter untuk pekerjaan baja, membentuk mesin untuk pengerjaan logam, menara crane, mesin dan peralatan mesin, mesin las, listrik, mesin pemotong, mesin pemotong logam, mesin pengecoran, mesin pengecoran logam kontinu, mesin penggilingan untuk logam, mesin penggulung kabel plastik, mobile crane, roll pengiling, trek karet untuk derek perayap;



Kelas 09: Catu daya tegangan rendah, elektroda sel bahan bakar, elektroda untuk penelitian laboratorium, Inverter untuk catu daya, kabel ekstensi listrik, kabel listrik, kabel starter untuk motor, mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya, panel distribusi daya, pemula melompat baterai, peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik, sakelar starter, sakelar, listrik, sambungan untuk kabel listrik , selubung untuk kabel listrik, Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang), unit catu daya listrik, unit distribusi daya listrik;

Kelas 35: Jasa distribusi dan grosir barang, Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, jasa-jasa impor dan ekspor, penyewaan mesin dan peralatan kantor, Toko yang melayani penjualan mesin;

Kelas 37: jasa teknik konstruksi [konsultasi konstruksi], Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain, memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan mesin, pemasangan mesin industri, pemasangan mesin untuk menghasilkan listrik, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin industri dan pabrik, pemasangan,



pemeliharaan, dan perbaikan mesin, penyewaan crane [peralatan konstruksi], penyewaan menara crane, penyewaan mesin bangunan, perbaikan atau pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik;




- Bahwa merek Penggugat "  " telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di Negara asalnya Taiwan paling tidak sejak 30 tahun yang lalu dan di lebih dari 27 (dua puluh tujuh) Negara. Bukti-bukti pendaftaran merek "  " milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acara pembuktian;


E. PERSAMAAN ANTARA MEREK DAGANG "  " MILIK PENGGUGAT DENGAN MEREK DAGANG "  " MILIK TERGUGAT.



- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan atas nama Tergugat, merek seperti tersebut dibawah ini :



Daftar No. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09, untuk jenis barang : "Kabel konduktor listrik, kabel listrik penggerak kerekan, asesoris kabel listrik".;



- Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut karena pendaftaran merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik sehingga berdasarkan Pasal 76 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;
- Bahwa itikad tidak baik tersebut dapat terlihat dari kemiripan/persamaan pada keseluruhannya antara merek "  " milik Penggugat dengan merek "  " yang didaftarkan oleh Tergugat;
- Bahwa pendaftaran merek "  " **Daftar No. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA,**

untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 9, jelas mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek "  " milik Penggugat yang telah terdaftar di negara asal Taiwan dan di 27 negara di Uni Eropa, oleh karena itu berhak untuk mendapatkan perlindungan Hukum.




- Bahwa persamaan antara merek "  " milik Penggugat dengan merek "  " yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA adalah sedemikian jelasnya, terutama dari segi **visual (first impression), konseptual, bunyi atau pengucapan serta jenis/kelas barangnya.**
- Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut :


Merek  milik Penggugat	Merek  milik Tergugat
	





- Bahwa persamaan antara merek "  " yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA dengan merek "  " milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- **PERSAMAAN VISUAL**



Bahwa secara visual, merek "  " yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA dapat menyesatkan konsumen dikarenakan merek "  " tersebut mempunyai cara penempatan, cara penulisan dan bentuk yang sama dengan merek "  " milik Penggugat.

Bahwa merek tersebut sama-sama menggunakan kata-kata **KYEC**, Lukisan dan font yang sama serta warna Hitam, Putih dan Merah, yang merupakan bagian yang utama atau yang paling dominan dari merek "  " milik Penggugat, **KUNYEE INDUSTRIAL, LTD.**


▪ **PERSAMAAN PENGUCAPAN**



Bahwa secara pengucapan, merek “  ” yang terdaftar atas nama **Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA** adalah sama pada **keseluruhannya** dengan pengucapan merek “  ” milik Penggugat, karena apabila diucapkan merek tersebut akan terdengar bunyi yang sama.

▪ **JENIS BARANG/JASA**




Bahwa jenis-jenis barang merek “  ” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. **INDOTARA PERSADA** adalah sama/sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek “  ” milik Penggugat yaitu pada kelas barang 9.

Bahwa persamaan jenis barang antara kedua merek tersebut dapat terlihat seperti dibawah ini:

Merek Milik Penggugat KUNYEE INDUSTRIAL LTD	Merek yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA
 <p>Catu daya tegangan rendah, elektroda sel bahan bakar, elektroda untuk penelitian laboratorium, Inverter untuk catu daya, kabel ekstensi listrik, kabel listrik, kabel starter untuk motor, mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya, panel distribusi daya, pemula melompat baterai, peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik, sakelar starter, sakelar, listrik, sambungan untuk kabel listrik, selubung untuk kabel listrik, Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang), unit catu daya listrik, unit distribusi daya listrik</p>	<p>Kabel konduktor listrik, kabel listrik penggerak kerekan, asesoris kabel listrik</p>


- Bahwa terdapatnya merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya, yaitu merek “  ” daftar atas nama **Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA** dan merek “  ” milik Penggugat/**KUNYEE INDUSTRIAL, LTD**, dapat **MENYESATKAN KHALAYAK RAMAI** yang akan mengira bahkan mempercayai bahwa

merek-merek tersebut berasal dari sumber yang sama, yang dalam kenyataannya adalah tidak benar sama sekali dan tidak ada hubungan dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan **Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA**;

- Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. antara merek " " milik Tergugat baik secara visual, penulisan, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek " " milik Penggugat, karenanya sangat beralasan untuk dibatalkan pendaftaran merek " ", milik Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

E. PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT HARUS DIBATALKAN KARENA TERGUGAT MENDAFTARKAN MEREK TERSEBUT DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (PASAL 21 AYAT (3) UNDANG-UNDANG MEREK)



- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat " " IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, telah melampaui 5 (lima) tahun masa pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, akan tetapi ketentuan Pasal 77 ayat (2) memberikan kesempatan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek tanpa batas waktu dengan alasan adanya Itikad Tidak Baik;

- Bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:
" Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".




Penjelasannya :





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



Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-

tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."


Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, maka tindakan Tergugat




mendaftarkan merek "  ", telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek "  " milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan itikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "  " dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat;



Bahwa Tergugat adalah bukan pemohon yang beritikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang "  " adalah diciptakan dan dimiliki oleh Peng . Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas goodwill dan reputasi dari merek "  " milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun **track record, goodwill** dan **reputasi yang solid** dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk membatalkan merek "  " milik Tergugat;


Bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek "  " yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan dimana pihak Tergugat tidak hanya mengetahui, tetapi juga pernah memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Penggugat, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek "  ", karena Penggugatlah yang pertama




kali mulai memakai merek „“ di Taiwan dan di berbagai negara di dunia sampai sekarang dan telah mengeksport produknya tersebut ke berbagai negara di dunia ;

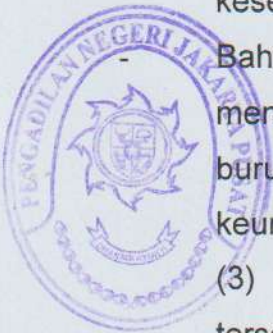
- Bahwa pendaftaran merek „“ atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru merek „“ milik Penggugat dan berdasarkan *adagium* **PIRATE NON MUTAT DOMINIUM** yang berarti “Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya”, maka merek „“ yang dimiliki oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal;



- Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong dalam kelas-kelas barang yang didaftarkan oleh Tergugat, akan tetapi secara sengaja Tergugat telah memilih merek „“ yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek „“ milik Penggugat;



- Bahwa sukar untuk dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat mendaftarkan merek „“ sebagai mereknya, kecuali dengan itikad buruk hendak membonceng merek Penggugat guna menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

- Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek „“ oleh Tergugat yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, hal mana sangat merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

- Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak MEREK milik Penggugat, perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan terhadap MEREK ASING;









- Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami MEREK milik Penggugat, Tergugat tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan merek "" sebagai mereknya. Bahkan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.220 K/Pdt/1986, Tanggal 16 Desember 1986 (sengketa merek "NIKE" )**, secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat sekarang ini wajib menggunakan merek identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang;


- Bahwa mengingat merek "" atas nama Tergugat, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 09 diperoleh pendaftarannya dengan itikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek "" milik Tergugat tersebut;

- Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 jo Pasal 92 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini.

MAKA, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, bersama ini Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
- Menyatakan merek "" atas nama Tergugat, **Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017**, dalam kelas 09, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek "" milik Penggugat;
- Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "" **Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017**, dalam kelas 09, mengandung unsur itikad tidak baik, karena meniru merek "" milik Penggugat;
- Menyatakan batal pendaftaran merek "" **Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017**, dalam kelas 09, milik Tergugat, dalam Daftar Umum

Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "  " Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir menghadap kuasanya, untuk **Turut Tergugat** hadir menghadap kuasanya, sedangkan **Tergugat** tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan dianggap tidak menggunakan haknya;

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

Menimbang bahwa setelah permohonan pembatalan dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

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

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)


1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terdaftar dalam register perkara Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 15 Juli 2022 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek "KYEC" Nomor Pendaftaran IDM000573035 milik Tergugat.
2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek "KYEC" Nomor Pendaftaran IDM000573035 milik Tergugat dengan

tanggal pendaftaran 6 April 2017. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek "KYEC" Nomor Pendaftaran IDM000573035 milik Tergugat telah lewat waktu (kadaluarsa).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
5. Bahwa merek "KYEC" milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek "KYEC" milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Tergugat dalam pemeriksaan substantif dan Turut Tergugat akan sampaikan terkait iktikad baik dalam pokok perkara.
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah lewat waktu (kadaluarsa). Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek  Nomor Pendaftaran IDM000573035 pada kelas 9 milik Tergugat, selanjutnya disebut Merek milik Tergugat.
- Bahwa terdaftarnya merek milik Tergugat, dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat oleh pihak ketiga sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek.
- Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file system*) dalam kepemilikan hak atas merek, artinya yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya sehingga Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya atau keseluruhannya

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat.
- Bahwa Turut Tergugat mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam aspek persamaan secara visual, fonetik dan konseptual antara merek milik Tergugat dengan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Bahwa penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek milik Tergugat dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu juga memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.
- Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, merek milik Tergugat tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ataupun pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, maka merek milik Tergugat tetap



terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Mengingat, dengan pendaftaran merek tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Iktikad Tidak Baik

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Merek milik Tergugat beriktikad tidak baik tidaklah benar, karena Merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat** dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
- Bahwa dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng merek milik pihak lain atau adanya iktikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek beriktikad tidak baik.

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

DALAM EKSEPSI

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

DALAM POKOK PERKARA






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

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

Menimbang bahwa atas jawaban dari Turut Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2022 dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi

meterai dan telah pula diberi tanda P-1a sampai dengan P-63, sebagai berikut :

1. 1 Bukti P-1a : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek  Tanggal 18 Mei 1992 berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 1995 dan Berita Resmi Perpanjangan Merek  tanggal 1 Februari 1995, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2005 di Taiwan, atas nama Penggugat, Daftar No. 00560208 dalam kelas 9.;
2. Bukti P- 1b : Fotocopy sesuai asli Terjemahan bukti P-1a dan P-2a ;
3. Bukti P- 2a : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Perpanjangan Merek  di Taiwan, atas nama Penggugat, Daftar No. 00560208 dalam kelas 9, Tanggal 14 April 2005 berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2015.;
4. Bukti P- 2b : Fotocopy sesuai asli Terjemahan bukti P-2a;
5. Bukti P- 3a : Fotocopy sesuai asli Permohonan Pendaftaran Merek  pada Masyarakat UNI EROPAH/EU IPO, atas nama Penggugat, Daftar International No. 018702667, Tanggal 13 Mei 2022, dalam kelas 9, meliputi negara-negara : Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Rep. Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.;
6. Bukti P- 3b : Terjemahan bukti P-3a
7. Bukti P- 4a : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pendaftaran Merek  pada Masyarakat UNI EROPAH/EU IPO, atas nama Penggugat, Daftar International No. 018702667, Tanggal 13 Mei 2022, dalam kelas 9, meliputi negara-negara : Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Rep. Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.;
8. Bukti P- 4b : Fotocopy sesuai asli Terjemahan bukti P-4a;



9. Bukti P- 5a : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pendaftaran Merek  pada Masyarakat UNI EROPAH/EU IPO, atas nama Penggugat, Daftar International No. 018702667, Tanggal 13 Mei 2022, dalam kelas 9, meliputi negara-negara : Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Rep. Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.;

10. Bukti P- 5b : Fotocopy sesuai asli Terjemahan bukti P-5a;

11. Bukti P- 6a : Fotocopy sesuai asli Permohonan Pendaftaran Merek



pada Masyarakat UNI EROPAH/EU IPO, atas nama Penggugat, Daftar International No. 018702668, Tanggal 13 Mei 2022, dalam kelas 9, meliputi negara-negara : Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Rep. Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.;




12. Bukti P- 6b : Asli Terjemahan bukti P-6a;

13. Bukti P- 7a : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pendaftaran Merek  pada Masyarakat UNI EROPAH/EU IPO, atas nama Penggugat, Daftar International No. 018702668, Tanggal 13 Mei 2022, dalam kelas 9, meliputi negara-negara : Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Rep. Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.;

14. Bukti P- 7b : Asli Terjemahan bukti P-7a ;


15. Bukti P- 8a : Asli Pernyataan dibawah Sumpah (AFFIDAVIT) tertanggal 15 Juni 2022 dari LI-HSIANG CHIU Chairman of Board KUNYEE INDUSTRIAL, LTD tentang Perdagangan antara KUNYEE INDUSTRIAL, LTD dengan PT. INDOTARA PERSADA terkait




merek  yang meliputi koresponden email, pesanan barang, faktur, packing list, bill of lading, sertifikat asal, asuransi dan pengiriman uang;

16. Bukti P- 8b : Fotocopy sesuai asli Terjemahan bukti P-8a;

17. Bukti P- 9 :Fotocopy dari Print out Permohonan Pendaftaran Merek

“” atas nama Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA, dibawah Agenda nomor DID2022047526, tertanggal 05-07-2022, dalam kelas 7, 9, 35 dan 37, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya;


18. Bukti P- 10 :Fotocopy dari Print out Permohonan Pendaftaran Merek


“” atas nama KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA, dibawah Agenda nomor DID2022047548, tertanggal 05-07-2022, dalam kelas 7, 9, 35 dan 37, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya.





19. Bukti P- 11 :Asli Company Profile KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat


sebagai pemilik Merek “”;


20. Bukti P-12 :Fotocopy sesuai asli Iklan/ Katalog Merek „” pada Majalah/Katalog dengan judul "CABLE REEL" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Gulungan Kabel, diterbitkan tahun 2003;


21. Bukti P- 13 : Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „” pada Brosur dengan judul "CABLE REEL" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Gulungan Kabel, diterbitkan tahun 2003;


22. Bukti P- 14 : Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „” pada Majalah/Katalog dengan judul "C TRACK – FLAT CABLE SYSTEM", yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Motorik Kabel, diterbitkan tahun 2005 ;


23. Bukti P- 15 : Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul "CABLE CHAIN: Protected & Guide Chains" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Rantai, diterbitkan tahun 2005 ;


24. Bukti P- 16 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul "C TRACK – FLAT CABLE SYSTEM" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Pipih Power Supply, diterbitkan tahun 2006

25. Bukti P- 17 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul "CABLE REEL" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Gulungan Kabel, diterbitkan tahun 2008.


26. Bukti P- 18 : Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul "CABLE REEL" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Gulungan Kabel, diterbitkan tahun 2010


27. Bukti P- 19 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul "CABLE CHAIN" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk Produk Rantai Kabel, diterbitkan tahun 2010;


28. Bukti P- 20 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul "GLOBE STAR: W Type Power Rail 320A, 500A, dan 800A" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Power Supply Hoist, diterbitkan tahun 2010


29. Bukti P- 21 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul "SAFETY POWER RAILS" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Power Supply Hoist, diterbitkan tahun 2010 ;





30. Bukti P- 22 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Majalah/Katalog dengan judul "C TRACK; Flat Cable Power Supply System" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Pipih dan Bagian Dari Power Supply, diterbitkan tahun 2010;


31. Bukti P- 23 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Majalah/Katalog dengan judul "KOLEKSI PERANGKAT KERAS MESIN" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sparepart Hardware Mesin, diterbitkan tahun 2010.;

32. Bukti P- 24 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Brosur dengan judul "SLIP RING" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Cincin Areng Mesin, diterbitkan tahun 2013;

33. Bukti P- 25 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Majalah/Katalog dengan judul "C TRACK; Flat Cable Power Supply System" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Pipih dan Bagian Dari Power Supply, diterbitkan tahun 2014;








34. Bukti P- 26 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Majalah/Katalog dengan judul "SAFETY POWER RAILS" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Power Supply Hoist, diterbitkan tahun 2014;

35. Bukti P- 27 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Majalah/Katalog dengan judul "MESIN CHINA 2014" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Chain, Parts Crane dan Hoist, diterbitkan tahun 2014;

36. Bukti P- 28 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Brosur dengan judul "CRANE EMERGENCY STOP BUTTON" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/










Penggugat, untuk produk Tombol Darurat Crane dan Hoist, diterbitkan tahun 2018


37. Bukti P- 29 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „“ pada Majalah/Katalog dengan judul "CABLE REEL" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Gulungan Kabel, diterbitkan tahun 2018 ;
38. Bukti P- 30 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „“ pada Majalah/Katalog dengan judul "SAFE POWER RAILS" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Power Supply Hoist, diterbitkan tahun 2018;
39. Bukti P- 31 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „“ pada Brosur dengan judul "APAKAH ANDA MEMILIKI DEREK DI PABRIK?" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Mesin Derek, diterbitkan tahun 2019;
40. Bukti P-32 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „“ pada Majalah/Katalog dengan judul "GLOBE STAR: W Type Power Rail 320A, 600A, dan 850A" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Sistem Power Supply Hoist, diterbitkan tahun 2019 ;
41. Bukti P- 33 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „“ pada Brosur dengan judul "PARTS FOR OVERHEAD CRANES & HOISTS" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Suku Cadang Crane dan Hoist;
42. Bukti P- 34 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „“ pada Brosur dengan judul "INDIKATOR BERAT" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Hoist;
43. Bukti P- 35 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „“ pada Brosur dengan judul "SAFETY FIRST" yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk panduan produk





Crane dan Hoist: Langkah-langkah Keselamatan
Pengoperasian Crane dan Hoist;


44. Bukti P- 36 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Majalah/Katalog dengan judul ”C TRACK – FLAT CABLE SYSTEM” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Pipih Power Supply.;
45. Bukti P- 37 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Brosur dengan judul ”PARTS FOR OVERHEAD CRANES & HOISTS” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Suku Cadang Crane dan Hoist.;
46. Bukti P- 38 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Brosur dengan judul ”SLIP RING ASSEMBLIES” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk Produk Cincin Areng Mesin.;
47. Bukti P- 39 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Brosur dengan judul ”CABLE REEL” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Gulungan Kabel.;
48. Bukti P- 40 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Brosur dengan judul ”MULTIPOLE CONNECTORS” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Konektor Kabel Listrik. ;
49. Bukti P- 41 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Brosur dengan judul ”TROLLET DUCT” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Penggerak Rantai Hoist.
50. Bukti P- 42 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KUNYEE” pada Majalah/Katalog ”ARAB-ASIAN TRADE” dengan judul ”FULL – AUTOMATIC FOAM EVA DOUBLE – COLOUR INJECTION MOULDING MACHINE” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Chain, Parts Crane dan Hoist.





51. Bukti P- 43 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog “ARAB-ASIAN TRADE” dengan judul “DOUBLE COLOUR RAIN BOOT MOULDING MACHINE” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Kabel Chain, Parts Crane dan Hoist ;


52. Bukti P- 44 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Brosur dengan judul “HOW TO PLACE THE SPRING CABLE REEL” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Hoist ;

53. Bukti P- 45 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Brosur dengan judul “HANDLER VACUM BERTENAGA BATERAI” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Mesin Vacum ;

54. Bukti P- 46 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul “CABLE CHAIN: Protected & Guide Chains” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk Produk Rantai Kabel.

55. Bukti P- 47 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Brosur dengan judul “PARTS FOR OVERHEAD CRANES & HOISTS” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat, untuk produk Suku Cadang Crane dan Hoist ;

56. Bukti P- 48 :Fotocopy dari fotocopy Iklan/ Katalog Merek „KYEC” pada Majalah/Katalog dengan judul “CABLE CHAIN: Protected & Guide Chains” yang dikeluarkan oleh Kunyee Industrial, Ltd/Penggugat dalam bahasa China, untuk Produk Rantai Kabel ;

57. Bukti P- 49 :Fotocopy dari Print out PETIKAN RESMI, atas pendaftaran merek KYEC di Indonesia, atas nama PT. INDOTARA PERSADA (Tergugat), **Daftar No. IDM000573035, Tanggal 03 Juni 2015**, dalam kelas 9 ;

58. Bukti P- 50 :Fotocopy dari Print out Bukti laman Penjualan Tergugat pada *online marketplace* Tokopedia (<https://www.tokopedia.com/indoputraperdana/kyec-power-rail-safety->

power-rail-konduktor-rail-busbar) mengenai produk merek "



" untuk jenis barang antara lain : Listrik Hoist, Tombol Tekan Hoist, Penanganan Material, Rel Listrik Keselamatan, Gulungan Kabel, Rantai Kabel, dan Sistem Festoon Kabel.

59. Bukti P- 51 :Fotocopy dari Print out Bukti Tergugat mengaku sebagai agen tunggal di Indonesia pada cuplikan Website (<https://www.indotara.co.id/product/106/kyec>) mengenai produk merek "



" untuk jenis barang antara lain : Listrik Hoist, Tombol Tekan Hoist, Penanganan Material, Rel Listrik Keselamatan, Gulungan Kabel, Rantai Kabel, dan Sistem Festoon Kabel.

60. Bukti P- 52 :Fotocopy dari fotocopy Kumpulan Invoice Pembelian Produk



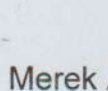
Merek PT. INDOTARA PERSADA/Tergugat dari KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat Tahun 2006 ;

61. Bukti P- 53 :Fotocopy dari fotocopy Kumpulan Invoice Pembelian Produk



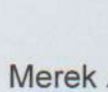
Merek PT. INDOTARA PERSADA/Tergugat dari KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat Tahun 2007 ;

62. Bukti P- 54 :Fotocopy dari fotocopy Kumpulan Invoice Pembelian Produk



Merek PT. INDOTARA PERSADA/Tergugat dari KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat Tahun 2008 ;

63. Bukti P- 55 :Fotocopy dari fotocopy Kumpulan Invoice Pembelian Produk



Merek PT. INDOTARA PERSADA/Tergugat dari KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat Tahun 2009 ;

64. Bukti P- 56 :Fotocopy dari fotocopy Kumpulan Invoice Pembelian Produk



Merek PT. INDOTARA PERSADA/Tergugat dari KUNYEE INDUSTRIAL, LTD/Penggugat Tahun 2010 ;

65. Bukti P- 57 :Fotocopy sesuai asli Bill of Lading pengiriman produk merek



dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 Januari 2012, Invoice tanggal 11 Januari 2012, dan Packing List tanggal 11 Januari 2012 ;



66. Bukti P- 58 :Fotocopy sesuai asli Bukti pembayaran produk merek



dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 Mei 2012, Invoice tanggal 25 Mei 2012, Packing List tanggal 25 Mei 2012, Bill of Lading tanggal 28 Mei 2012, dan Heat Treatment Certificate tanggal 20 Februari 2014 ;

67. Bukti P- 59 :Fotocopy sesuai asli Bukti pembayaran produk merek



dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Juli 2012, Invoice tanggal 8 Agustus 2012, Packing List tanggal 8 Agustus 2012, dan Bill of Lading tanggal 14 Agustus 2012 ;

68. Bukti P-60 :Fotocopy sesuai asli Bukti pembayaran produk merek



dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 Desember 2012, Invoice tanggal 14 Desember 2012, Packing List tanggal 14 Desember 2012, Bill of Lading tanggal 16 Desember 2012, dan Heat Treatment Certificate tanggal 13 Desember 2012 ;

69. Bukti P-61 :Fotocopy sesuai asli Bukti pembayaran produk merek



dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 2 April 2013, Invoice List tanggal 3 April 2013, Packing List tanggal 3 April 2013, dan Bill of Lading tanggal 5 April 2013 ;

70. Bukti P-62 :Fotocopy sesuai asli Bukti pembayaran produk merek



dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Februari 2014, Invoice tanggal 21 Februari 2014, Packing List tanggal 21 Februari 2014, Bill of Lading tanggal 23 Februari 2014, dan Heat Treatment Certificate tanggal 20 Februari 2014 ;

71. Bukti P-63 :Fotocopy sesuai asli Bukti pembayaran produk merek



dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 Maret 2015, Invoice tanggal 20 Maret 2015, Packing List tanggal 20 Maret 2015, Bill of Lading tanggal 25 Maret 2015, Dokumen Asuransi Pengiriman tanggal 19 Maret 2015, dan Heat Treatment Certificate tanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembanding foto copy lainnya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat :

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan mohon putusan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Penggugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi, yaitu eksepsi mengenai lewat waktu (kedaluarsa);



Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai lewat waktu (kedaluarsa) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Eksepsi dari Turut Tergugat tentang Gugatan Pembatalan Merek harusnya diajukan sebelum batas waktu 5 (lima) tahun berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis adalah benar, akan tetapi UU Merek dan Indikasi Geografis justru membuka peluang bagi Pemilik Merek yang sebenarnya untuk mendapatkan haknya kembali dengan menggunakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan membuktikan adanya Itikad Tidak Baik dari Tergugat pada saat mendaftarkan merek , dimana dengan mempersandingkan kedua merek yang bersengketa akan mudah diketahui adanya itikad tidak baik pada Tergugat, sebagaimana disampaikan dibawah ini :

Merek  milik Penggugat	Merek  milik Tergugat
	

Dari Persandingan di atas jelas terlihat itikad tidak baik dari Tergugat, antara lain :

- 4.1. Lukisan jelas sama secara keseluruhannya;
- 4.2. Kata KYEC jelas menunjukkan dari Taiwan dan bukan dari Indonesia, padahal Putusan dalam sengketa merek NIKE, telah memutuskan agar pengusaha/perusahaan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam mendaftarkan mereknya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan: **"Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia"**
- 4.3. Bahwa Tergugat sampai diajukannya Gugatan dalam perkara aquo masih menjual produk tersebut yang berasal dari Penggugat melalui jaringan **Online**;
- 4.4. **Bahwa merek  atas nama Penggugat telah terdaftar di negara Asalnya sejak tahun 1992, sedangkan merek  atas nama Tergugat baru terdaftar pada tahun 2017 di Indonesia, dan dapat dipastikan Tergugat jelas melakukan penjiplakan secara bulat-bulat (selvish imitation) ;**




Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris jo Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 [sekarang pasal 77 ayat (2)], telah diterima oleh Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan

pendaftaran merek-merek milik asing di Indonesia, sebagaimana terlihat dibawah ini:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3670 K/Sip/1981, tanggal 25 Oktober 1982, dalam sengketa merek "**METZLER**" jo Putusan MARI No. 3027 K/Sip/1981, tanggal 29 Desember 1982, dalam sengketa merek "**SEVEN UP**" jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 687/Pdt/G/D/1987, tanggal 29 Juni 1988, dalam sengketa merek "**CHANEL**", yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan, jika terbukti bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk berdasarkan pasal 6 bis Uni Paris"

Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan dengan salah satu alasan adanya Itikad tidak baik pada saat Tergugat mengajukan pendaftaran merek , apalagi pada saat itu Tergugat bertindak selaku Agen Penjual di Indonesia untuk produk-produk Penggugat yang dikenal luas oleh pemakainya dan dapat juga dibeli melalui jaringan Online /Market Place seperti TOKOPEDIA:



Menimbang, bahwa Pembuktian tentang ada atau tidaknya Itikad tidak baik pada diri Tergugat akan dibuktikan kemudian dan sudah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan pembatalan pendaftaran Merek atas nama PT.INDOTARA ;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

- Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya, maka Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek



" dan "" kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA, dibawah nomor DID2022047526 dan DID2022047548, tertanggal 05-07-2022, dalam kelas-kelas 07, 09, 35 dan 37 , dengan jenis barang sebagai berikut: Kelas 07: alat kontrol mekanis untuk mesin, aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin, crane bepergian biaya overhead, crane dermaga seluler,



crane tetap, Derek, Derek (alat pengangkat), derek dok, derek rangkai, derek truk, floating crane, gantry crane [bridge crane], jib crane, kabel crane, kerekan, konverter untuk pekerjaan baja, membentuk mesin untuk pengerjaan logam, menara crane, mesin dan peralatan mesin, mesin las, listrik, mesin pemotong, mesin pemotong logam, mesin pengecoran, mesin pengecoran logam kontinu, mesin penggilingan untuk logam, mesin penggulung kabel plastik, mobile crane, roll pengiling, trek karet untuk derek perayap;

Kelas 09: Catu daya tegangan rendah, elektroda sel bahan bakar, elektroda untuk penelitian laboratorium, Inverter untuk catu daya, kabel ekstensi listrik, kabel listrik, kabel starter untuk motor, mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya, panel distribusi daya, pemula melompat baterai, peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik, sakelar starter, sakelar, listrik, sambungan untuk kabel listrik, selubung untuk kabel listrik, Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang), unit catu daya listrik, unit distribusi daya listrik;

Kelas 35: Jasa distribusi dan grosir barang, Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, jasa-jasa impor dan ekspor, penyewaan mesin dan peralatan kantor, Toko yang melayani penjualan mesin;

Kelas 37: jasa teknik konstruksi [konsultasi konstruksi], Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain, memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan mesin, pemasangan mesin industri, pemasangan mesin untuk menghasilkan listrik, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin industri dan pabrik, pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin, penyewaan crane [peralatan konstruksi], penyewaan menara crane, penyewaan mesin bangunan, perbaikan atau pemeliharaan distribusi dan mesin serta peralatan kontrol listrik;

Bahwa merek Penggugat "  " telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di Negara asalnya Taiwan paling tidak sejak 30 tahun yang lalu dan di lebih dari 27 (dua puluh tujuh) Negara. Bukti-bukti pendaftaran merek "  " milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acara pembuktian;



- **PERSAMAAN ANTARA MEREK DAGANG “” MILIK PENGGUGAT DENGAN MEREK DAGANG “” MILIK TERGUGAT.**



- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan atas nama Tergugat, merek seperti tersebut dibawah ini :





Daftar No. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09, untuk jenis barang : **“Kabel konduktor listrik, kabel listrik penggerak kerekan, asesoris kabel listrik”;**

- Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut karena pendaftaran merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik sehingga berdasarkan Pasal 76 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;



Bahwa itikad tidak baik tersebut dapat terlihat dari kemiripan/persamaan pada keseluruhannya antara merek “” milik Penggugat dengan merek “” yang didaftarkan oleh Tergugat;

- Bahwa pendaftaran merek “” Daftar No. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA, untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 9, jelas mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek “” milik Penggugat yang telah terdaftar di negara asal Taiwan dan di 27 negara di Uni Eropa, oleh karena itu berhak untuk mendapatkan perlindungan Hukum.




- Bahwa persamaan antara merek “” milik Penggugat dengan merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA adalah sedemikian jelasnya, terutama dari segi **visual (first impression), konseptual, bunyi atau pengucapan serta jenis/kelas barangnya.**


Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut :

Merek  milik Penggugat	Merek  milik Tergugat
	



Bahwa persamaan antara merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA dengan merek “” milik Penggugat adalah sebagai berikut:

▪ PERSAMAAN VISUAL

Bahwa secara visual, merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA dapat menyesatkan konsumen dikarenakan merek “” tersebut mempunyai cara penempatan, cara penulisan dan bentuk yang sama dengan merek “” milik Penggugat.

Bahwa merek tersebut sama-sama menggunakan kata-kata KYEC, Lukisan dan font yang sama serta warna Hitam , Putih dan Merah, yang merupakan bagian yang utama atau yang paling dominan dari merek “” milik Penggugat, KUNYEE INDUSTRIAL , LTD.


▪ PERSAMAAN PENGUCAPAN

Bahwa secara pengucapan, merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA adalah sama pada keseluruhannya dengan pengucapan merek “” milik Penggugat, karena apabila diucapkan merek tersebut akan terdengar bunyi yang sama.

▪ JENIS BARANG/JASA

Bahwa jenis-jenis barang merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA adalah sama/sejenis dengan





jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek “” milik Penggugat yaitu pada kelas barang 9.



Bahwa persamaan jenis barang antara kedua merek tersebut dapat terlihat seperti dibawah ini:

Merek Milik Penggugat KUNYEE INDUSTRIAL LTD	Merek yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA
Catu daya tegangan rendah, elektroda sel bahan bakar, elektroda untuk penelitian laboratorium, Inverter untuk catu daya, kabel ekstensi listrik, kabel listrik, kabel starter untuk motor, mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya, panel distribusi daya, pemula melompat baterai, peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik, sakelar starter, sakelar, listrik, sambungan untuk kabel listrik, selubung untuk kabel listrik, Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang), unit catu daya listrik, unit distribusi daya listrik	Kabel konduktor listrik, kabel listrik penggerak kerekan, asesoris kabel listrik



Bahwa terdapatnya merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya, yaitu merek “” daftar atas nama Tergugat/PT.

INDOTARA PERSADA dan merek “” milik Penggugat/**KUNYEE INDUSTRIAL, LTD**, dapat MENYESATKAN KHALAYAK RAMAI yang akan mengira bahkan mempercayai bahwa merek-merek tersebut berasal dari sumber yang sama, yang dalam kenyataannya adalah tidak benar sama sekali dan tidak ada hubungan dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan **Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA**;

Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. antara merek “” milik Tergugat baik secara visual, penulisan, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek “” milik Penggugat, karenanya sangat beralasan

untuk dibatalkan pendaftaran merek "M_{kyec}", milik Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

- **PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT HARUS DIBATALKAN KARENA TERGUGAT MENDAFTARKAN MEREK TERSEBUT DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (PASAL 21 AYAT (3) UNDANG-UNDANG MEREK)**

Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "M_{kyec}" IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, telah melampaui 5 (lima) tahun masa pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, akan tetapi ketentuan Pasal 77 ayat (2) memberikan kesempatan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek tanpa batas waktu dengan alasan adanya Itikad Tidak Baik;

Bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasananya berbunyi sebagai berikut:

" Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".


Penjelasan :



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

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."

Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, maka tindakan Tergugat




mendaftarkan merek "M_{kyec}", telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek "M_{kyec}" milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan itikad tidak baik pada




saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "  " dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat adalah bukan pemohon yang beritikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang "  " telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas **goodwill** dan reputasi dari merek "  " milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun **track record**, **goodwill** dan **reputasi yang solid** dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo



berkenan untuk membatalkan merek "  " milik Tergugat;






- Bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek "  " yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan dimana pihak Tergugat tidak hanya mengetahui, tetapi juga pernah memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Penggugat, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek "  ", karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai merek "  " di Taiwan dan di berbagai negara di dunia sampai sekarang dan telah mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara di dunia ;

- Bahwa pendaftaran merek "  " atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru merek "  " milik Penggugat dan berdasarkan **adagium PIRATE NON MUTAT DOMINIUM** yang berarti "Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya", maka merek "  " yang dimiliki oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena



telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal;

- Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong dalam kelas-kelas barang yang didaftarkan oleh Tergugat, akan tetapi secara sengaja Tergugat telah memilih merek "  " yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek "  " milik Penggugat;



- Bahwa sukar untuk dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat mendaftarkan merek "  " sebagai mereknya, kecuali dengan itikad buruk hendak membonceng merek  Penggugat guna menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

- Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek "  " oleh Tergugat yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, hal mana sangat merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;


Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak MEREK milik Penggugat, perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan terhadap MEREK ASING;

- Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami MEREK milik Penggugat, Tergugat tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan merek "  " sebagai mereknya. Bahkan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.220 K/Pdt/1986, Tanggal 16 Desember 1986 (sengketa merek "NIKE" )**, secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat sekarang ini wajib menggunakan merek identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang;



- Bahwa mengingat merek "  " atas nama Tergugat, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 09 diperoleh pendaftarannya dengan itikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek "  " milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 jo Pasal 92 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek  Nomor Pendaftaran IDM000573035 pada kelas 9 milik Tergugat, selanjutnya disebut Merek milik Tergugat.
- Bahwa terdaftarnya merek milik Tergugat, dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat oleh pihak ketiga sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek.
- Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file system*) dalam kepemilikan hak atas merek, artinya yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya sehingga Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya atau keseluruhannya

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan



terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat.



- Bahwa Turut Tergugat mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam aspek persamaan secara visual, fonetik dan konseptual antara merek milik Tergugat dengan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Bahwa penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek milik Tergugat dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu juga memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.
- Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, merek milik Tergugat tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ataupun pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, maka merek milik Tergugat tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Mengingat, dalam hal proses pendaftarannya merek tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.






Tentang Iktikad Tidak Baik


- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Merek milik Tergugat beriktikad tidak baik tidaklah benar, karena Merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat** dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
- Bahwa dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng merek milik pihak lain atau adanya iktikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek beriktikad tidak baik ;



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, terbukti bahwa Penggugat guna memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya, maka Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "  " dan "  " kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA, dibawah nomor DID2022047526 dan DID2022047548, tertanggal 05-07-2022, dalam kelas-kelas 07, 09, 35 dan 37 ;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1a s/d P-8b dan P-11, P-12 s/d P-48, terbukti bahwa merek Penggugat "  " telah dipakai , dipromosikan serta terdaftar di Negara asalnya Taiwan paling tidak sejak 30 tahun yang lalu dan di lebih dari **28 (dua puluh delapan) Negara**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada terdapat unsur itikad tidak baik tersebut, dan hal tersebut dapat terlihat dari kemiripan/persamaan pada keseluruhannya antara merek "  " milik Penggugat dengan merek "  " yang didaftarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa bila bukti P-1a s/d P-8b, P-9 dan P-10 disandingkan dengan bukti P-49, maka terbukti bahwa pendaftaran merek " **Daftar No. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA**, untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 9 mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek "  " milik Penggugat yang telah terdaftar di negara asal Taiwan dan di 27 negara di Uni Eropa ;




- Bahwa persamaan antara merek "  " milik Penggugat dengan merek "  " yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA adalah sedemikian jelasnya, terutama dari segi **visual (first impression), konseptual, bunyi atau pengucapan serta jenis/kelas barangnya.**
- Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut:


<p>Merek  milik Penggugat. DID2022047526 dan DID2022047548, tertanggal 05-07-2022, dalam kelas-kelas 07, 09, 35 dan 37</p>	<p>Merek  milik Tergugat Daftar No. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09</p>
<p>坤溢 </p>	
	

Bahwa persamaan antara merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA dengan merek “” gugat adalah sebagai berikut:





▪ PERSAMAAN VISUAL

Bahwa secara visual, merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA dapat menyesatkan konsumen dikarenakan merek “” tersebut mempunyai cara penempatan, cara penulisan dan bentuk yang sama dengan merek “” milik Penggugat.

Bahwa merek tersebut sama-sama menggunakan kata-kata KYEC, Lukisan dan font yang sama serta warna Hitam, Putih dan Merah, yang merupakan bagian yang utama atau yang paling dominan dari merek “” milik Penggugat, KUNYEE INDUSTRIAL, LTD.

▪ PERSAMAAN PENGUCAPAN

Bahwa secara pengucapan, merek “” yang terdaftar atas nama Tergugat/PT. INDOTARA PERSADA adalah sama pada keseluruhannya dengan pengucapan merek “” milik Penggugat, karena apabila diucapkan merek tersebut akan terdengar bunyi yang sama.

▪ JENIS BARANG/JASA

Bahwa jenis-jenis barang merek “” yang terdaftar atas nama

Tergugat/PT. **INDOTARA PERSADA** adalah sama/sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek "**ИКОУЕС**" milik Penggugat yaitu pada kelas barang 9.

Menimbang bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. antara merek "**ИКОУЕС**" milik Tergugat baik secara visual, penulisan, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek "**ИКОУЕС**" milik Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat harus dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek;




Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-49 terbukti bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "**ИКОУЕС**" IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, telah melampaui 5 (lima) tahun masa pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, akan tetapi ketentuan Pasal 77 ayat (2) memberikan kesempatan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek tanpa batas waktu dengan alasan adanya Itikad Tidak Baik, bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:



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



Penjelasannya :

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

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."

berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, maka tindakan Tergugat mendaftarkan merek , telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek "" milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan itikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "" dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek  yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek "" yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan dimana pihak Tergugat tidak hanya mengetahui, tetapi juga pernah memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Penggugat, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek "

, karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai merek „" di Taiwan dan di berbagai negara di dunia sampai sekarang dan telah mengeksport produknya tersebut ke berbagai negara di dunia, sehingga sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membuka peluang kepada setiap pemilik merek asing yang tidak terdaftar dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Tanpa Batas Waktu, sepanjang dapat membuktikan adanya Itikad Tidak Baik pada Tergugat yang memiliki pendaftaran terlebih dahulu;



Menimbang , bahwa ketentuan **first to file** tidak bersifat mutlak, karena UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membuka peluang kepada setiap pemilik merek baik lokal ataupun asing yang tidak terdaftar untuk mengajukan Gugatan Pembatalan sepanjang telah dipenuhi ketentuan pasal 76 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan alasan-alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.






Menimbang, bahwa menurut **Christoph Antons** dalam bukunya "**Intellectual Property Law In Indonesia**" terbitan Max Plack Institute for Design and Patents, Copyrights and Competition Law, Kluwer Law International, terbitan tahun 2000, pada halaman 247-253, telah memberikan kriteria tentang itikad tidak baik menurut hukum merek Indonesia, antara lain :



- Apabila pendaftaran suatu merek menimbulkan kesan bahwa produk dengan merek itu adalah luar negeri walaupun pada kenyataannya produk itu buatan Indonesia;
- Apabila produk maupun mereknya adalah luar negeri, namun tergugat menciptakan kesan bahwa produk itu buatan Indonesia;
- Ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran atau nama suatu perusahaan yang sudah mapan.
- Apabila pemohon memakai merek untuk barang dan/atau jasa selain dari untuk apa pendaftaran dilakukan atau dimana pemakaian merek tidak sesuai dengan pendaftaran;
- Apabila permohonan pendaftaran merek bertentangan dengan tugas-tugas menurut kontrak dari pemohon;
- Apabila merek asing tidak diimpor dengan benar atau dimana tidak ada kerja sama dengan instansi yang berwenang di Indonesia, bila pemilik merek tidak dapat menunjukkan "Pemberitahuan Pemasukan Barang untuk Dipakai";
- Apabila pemilik merek asing tidak mendaftarkan agen tunggalnya di Indonesia ke Departemen Perdagangan;



Menimbang, bahwa jika kriteria **itikad tidak baik** menurut Christoph Antons di atas digunakan untuk menilai bukti-bukti pemakaian merek " " oleh Tergugat, maka jelas terlihat bahwa Tergugat hendak menimbulkan kesan pada konsumen bahwa barang-barang yang diperdagangkannya yang menggunakan kata-kata " " itu seolah-olah dibuat berdasarkan legitimasi dari luar negeri/Penggugat, dan merupakan bagian dari merek-merek Penggugat;

Menimbang, bahwa pendaftaran merek  atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik, karena menjiplak merek terkenal  milik Penggugat, (vide Yurisprdesi Tetap MARI No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995, dalam sengketa merek "GIORDANO"), maka merek  yang diajukan oleh

Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng keterkenalan milik pihak lain;

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat untuk membuktikan adanya Itikad Tidak Baik pada Tergugat pada saat mendaftarkan merek  telah dipenuhi dengan mengajukan bukti P-49 s/d P-63 dan pembuktian tentang Merek Terkenal  sebagai Milik Penggugat juga telah dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-1a s/d P-8b;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini TIDAK MENGAJUKAN BUKTI TERTULIS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi : *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Bahwa azas pembagian beban pembuktian sebagaimana tercantum dalam pasal 163 HIR, diartikan bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti surat yang bisa meyakinkan Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya, sedangkan Turut Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat untuk menyangkal gugatan Penggugat dan bantaha Turut Tergugat yang paling esensial yaitu masalah First ti File sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas dan dinyatakan ditolak, sehingga petitum Penggugat poin 2,3,4,5 dikabulkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan ta at pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek Kkyec daftar No: IDM000573035, tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09 milik Tergugat dan mengumumkannya dalam berita resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari pihak Penggugat yang belum dipertimbangkan, majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam gugatan ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;










Memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) , Pasal 76 ayat (2), 77 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "  " di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
- Menyatakan merek "  " atas nama Tergugat, **Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09**, mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek "  " milik Penggugat;
- Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "  " **Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09**, mengandung unsur itikad tidak baik, karena meniru merek "  " milik Penggugat;
- Menyatakan batal pendaftaran merek "  " **Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09**, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "  " **Daftar No.. IDM000573035, Tanggal 06 April 2017, dalam kelas 09**, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.640.000.00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, kami, Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai

Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari Selasa, tanggal 01. Nopember 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widia Fitrianti, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Dulhusin, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

T.T.D

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



Panitera Pengganti,

T.T.D

Widia Fitrianti, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	3.400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 3.640.000,00 (Tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).-

