**P U T U S A N**

**Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

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

**SUGENG HARIYADI,** berkedudukan di Taman Arjuna No.5, Perum Bukit Asri, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Margareth D.A. Pardede, S.H., M.Kn., Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Banding I D.1 No.12, RT.008/RW.008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

1. **MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI,** Yamen, Hadramout, Seyun, Algzair street number 612, Hadramout, Yemen, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1219, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ini;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2019, dibawah register Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:



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

**URAIAN GUGATAN**

Adapun uraian secara rinci dari gugatan Penggugat adalah:

**TENTANG MEREK "ARRA + LUKISAN" MILIK PENGGUGAT**

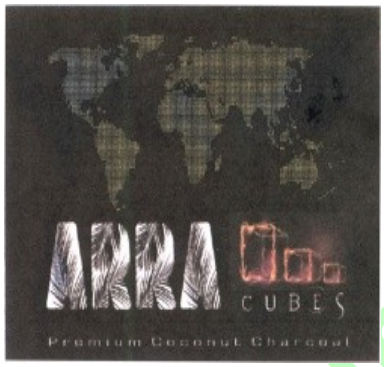
1. Bahwa PENGGUGAT merintis usahanya sejak tahun 2000-an sebagai produsen kelapa olahan, khususnya produk briket (arang);

2. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT menjalankan usahanya hanya dengan menerima pesanan (*order*) dari Pembeli yang sudah mempunyai merek, seperti halnya ***OEM***. ***OEM*** atau ***Original Equipment Manufacturer*** itu sendiri adalah sebuah barang atau produk yang diproduksi dari sebuah perusahaan yang kemudian dijual kembali oleh perusahaan atau retail yang lainnya dengan menggunakan nama atau brand mereka sendiri;

3. Bahwa seiring dengan berkembangnya usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT dan karena PENGGUGAT merasa tidak mempunyai daya atau kekuatan apabila hanya memproduksi dan menjual barangnya saja tanpa mempunyai suatu nama untuk produknya, maka PENGGUGAT menggagaskan ide untuk membuat suatu merek tersendiri;

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan merek "ARRA + LUKISAN" di kantor TURUT TERGUGAT dan kemudian terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, sebagaimana rincian sebagai berikut:

   Merek :




   Nomor Pendaftaran : IDM000638551
   Tanggal Pendaftaran : 31 Januari 2019
   Kelas Barang : 4
   Jenis Barang : briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar)



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

5. Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan mengenai sejarah nama **"ARRA"** diambil dari Bahasa asing yang artinya adalah burung, yang dimana makna dari ide tersebut dikarenakan hewan burung bisa terbang kemanapun diseluruh dunia, yang artinya bahwa merek "**ARRA"** bisa tersedia dimana-mana;

6. Bahwa produk "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT telah berkembang dan memiliki pangsa pasar di luar negeri seperti di negara Jepang, Rusia, Belanda, Brazil, Jerman, Yordania;

7. Bahwa design pembuatan merek "ARRA + LUKISAN" dibuat sendiri oleh PENGGUGAT sejak tahun 2014 yang prosesnya dilakukan di CV Aji Jaya Grafika Semarang dan percetakan Sukun Druck Kudus;

8. Bahwa penelusuran mengenai jenis produk "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dapat ditelusuri lebih lanjut pada situs resmi milik PENGGUGAT yaitu www.megabriquette.com;

9. Bahwa, merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT yang terdaftar dalam kelas NCL 4, sesuai dengan ketentuan asas pendaftaran merek di Indonesia yaitu : Asas ***first to file***, maka PENGGUGAT adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek "ARRA" untuk segala macam kelas NCL 4 di Indonesia, sehingga pendaftaran dan pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2016 yang pada pokoknya permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila menimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek PENGGUGAT;

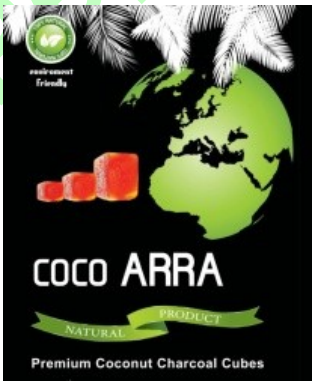
**MEREK TERDAFTAR "COCO ARRA" MILIK TERGUGAT**

10. Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui TERGUGAT memiliki pendaftaran merek "COCO ARRA" di kantor TURUT TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

    Merek :



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




Nomor Pendaftaran : IDM000640197
Tanggal Pendaftaran : 26 Maret 2019
Kelas Barang : 4
Jenis Barang : Arang

11. Bahwa PENGGUGAT menilai merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan mempertimbangkan (i) adanya kesan kemiripan antara merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT dengan merek "ARRA DAN LUKISAN" milik PENGGUGAT, serta (ii) adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merek "ARRA DAN LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT;

12. Bahwa dalam hal ini telah secara jelas, terang dan sengaja TERGUGAT meniru merek PENGGUGAT yang telah didaftarkan terlebih dahulu di kantor TURUT TERGUGAT;

**PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK "COCO ARRA" MILIK TERGUGAT DI KELAS 4 DENGAN PENDAFTARAN MEREK "ARRA + LUKISAN" MILIK PENGGUGAT**

13. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran Merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek "ARRA DAN LUKISAN" milik PENGGUGAT; PENGGUGAT uraikan pengertian "persamaan pada pokoknya" yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 67 Tahun 2016 sebagai berikut:

> "*Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oeleh adanya* ***unsur yang dominan***



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

*antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga **menimbulkan kesan adanya persamaan**, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut*."

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

14. Bahwa apabila "unsur yang dominan" telah ditentukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain apabila terdapat:
    - Persamaan bentuk (*similarity of form*);
    - Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
    - Persamaan kombinasi (*similarity of combination*)
    - Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
    - Persamaan bunyi (*sound similarity*);
    - Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
    - Persamaan penampilan (*similarity in appearance*)

    Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut di atas, PENGGUGAT menilai bahwa merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ARRA DAN LUKISAN" milik PENGGUGAT;

15. Bahwa guna mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, perlu kiranya Majelis Hakim yang terhormat membandingkan etiket merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dan Merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, sebagai berikut:
    a. Persamaan secara fonetik (*similarity in phonetics*)

    Penggunaan unsur kata "**ARRA**" sudah sejak awal terasosiasi dengan merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dikarenakan



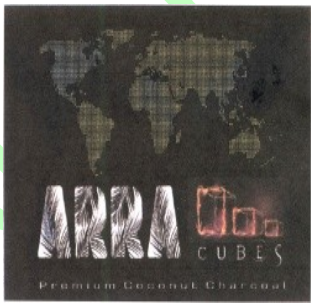
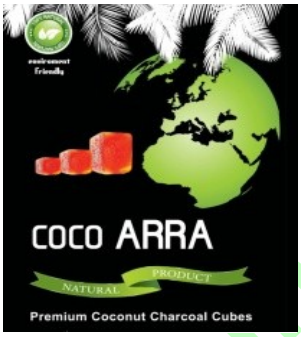
*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan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

kata "**ARRA**" tersebut memiliki sejarah dan arti sendiri untuk PENGGUGAT dan produk ini;

Bahwa apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 027/K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, persamaan fonetik dapat dikategorikan sebagai persamaan yang dapat membatalkan terdaftarnya suatu merek, apabila memenuhi unsur "nyaris tidak memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) dan "memiliki persamaan kesan (*the same expression*);

Bahwa jika kata "COCO ARRA" diucapkan, maka yang terdengar dominan adalah kata **"ARRA"** sehingga bunyi **"ARRA"** pada saat kata "COCO ARRA" diucapkan menjadi bunyi pertama yang akan melekat di dalam ingatan (*first recollection*);

b. Persamaan tampilan (*similarity in appearance*)

| Merek "ARRA DAN LUKISAN" PENGGUGAT | MEREK "COCO ARRA" TERGUGAT |
|---|---|
|   |   |

Bahwa dari tabel perbandingan diatas terlihat jelas bahwa merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Cara penulisan unsur kata **"ARRA"** dan **"COCO ARRA"** terlihat sama yaitu dengan menggunakan huruf kapital berwarna putih.
- Adanya penggunaan logo/lukisan bergambar "**peta dunia**" diatas tulisan masing-masing merek tersebut;



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

- Adanya gambar **"arang"** berbentuk kotak yang tersusun rapi sebanyak 3 (tiga) buah dengan warna yang sama (merah menyala) yang tertera pada merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dan "COCO ARRA" milik TERGUGAT;

c. Persamaan kelas barang dan jenis barang

Persamaan jenis barang antara Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, antara lain

| **Jenis Barang Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT** | **Jenis Barang Merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT** |
|---|---|
| Briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, **arang** tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar) | **Arang** |

Bahwa dengan adanya unsur persamaan jenis barang antara Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT tentunya **dapat memperdaya dan cenderung mengelabui khalayak ramai terutama dalam hal pemasaran**, serta menimbulkan kesan seakan-akan produk "COCO ARRA" milik TERGUGAT merupakan hasil produk PENGGUGAT atau merek tersebut mempunyai hubungan erat dengan PENGGUGAT atau salah satu **Merek variasi baru** dari PENGGUGAT;

16. Bahwa untuk menilai apakah antara merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT mempunyai persamaan pada pokoknya adalah dengan cara membandingkan unsur dominan diantara kedua merek tersebut. Selanjutnya apabila dicermati unsur yang dominan dalam kedua merek tersebut adalah terdapat pada bunyi ucapan kata **"ARRA**", dengan demikian mengingat unsur dominan berupa kata **"ARRA"** tersebut yang secara fonetik adalah sama maka secara hukum kedua merek tersebut adalah mempunyai persamaan pada pokoknya oleh karena itu seharusnya merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT tersebut haruslah dibatalkan;



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

17. Bahwa mengingat merek PENGGUGAT telah lebih dahulu terdaftar daripada merek TERGUGAT, maka menurut hemat kami tindakan TERGUGAT yang mendaftarkan merek "COCO ARRA" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PENGGUGAT adalah patut diduga sebagai pemohon yang beritikad tidak baik, dan berniat membonceng reputasi merek milik PENGGUGAT tanpa mau bersusah payah atau mengeluarkan biaya untuk mempromosikan mereknya. Perbuatan tersebut telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga sudah selayaknya merek milik TERGUGAT dibatalkan;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa : "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Bahwa berdasarkan ketentuan ini, PENGGUGAT adalah satu-satunya yang berhak menggunakan sendiri merek terdaftar "ARRA + LUKISAN" di seluruh wilayah Indonesia antara lain untuk segala macam kelas NCL 4;

**ADANYA KEKELIRUAN KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR TURUT TERGUGAT TERHADAP MEREK "COCO ARRA" MILIK TERGUGAT**

19. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 PENGGUGAT mengirimkan surat ke kantor TURUT TERGUGAT perihal Surat Keberatan Atas Itikad Tidak Baik. Dari isi surat tersebut PENGGUGAT hendak menyampaikan keberatan atas keputusan kantor TURUT TERGUGAT mengenai didaftarkannya merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek;

20. Bahwa apabila dilihat dari histori permohonan pendaftaran merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, pada tanggal 5 Juni 2018 telah dilakukan usul penolakan dari kantor TURUT TERGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT memberikan jawaban atas Usul Penolakan tersebut pada tanggal 22 Desember 2018 yang dimana jawaban tersebut telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan (terlambat selama 6 bulan). Kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 TURUT TERGUGAT memberikan keputusan untuk menerima tanggapan (Surat Hearing) atas surat usulan penolakan;



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

21. Bahwa jika dilihat dari keterlambatan jawaban yang diberikan oleh TERGUGAT ke kantor TURUT TERGUGAT, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai “BATAL DEMI HUKUM”;
22. Bahwa merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT harus dibatalkan oleh kantor TURUT TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek;

**MEREK “COCO ARRA” MILIK TERGUGAT DIDAFTARKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK**

23. Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya merupakan rekan bisnis (PENGGUGAT sebagai penyedia produk dan TERGUGAT sebagai Pembeli). Permasalahan muncul ketika terjadi masalah teknis yaitu TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT agar produk yang dipesan dikirimkan terlebih dahulu ke tempat TERGUGAT, yang dimana TERGUGAT belum melakukan pelunasan pembayaran kepada PENGGUGAT;
24. Bahwa karena masalah ketidakcocokan atau tidak adanya kesepakatan mengenai hal tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menjalin hubungan kerjasama lagi. Namun ternyata TERGUGAT memesan produk arang dengan membawa merek milik PENGGUGAT ke pabrik lain karena TERGUGAT mendapatkan penawaran yang lebih murah;
25. Bahwa tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, TERGUGAT mendaftarkan merek “COCO ARRA” di Indonesia;
26. Bahwa TERGUGAT dalam pendaftaran merek “COCO ARRA” dapat diduga dengan sengaja melakukan pengelabuan dengan mencantumkan kata “COCO”;
27. Bahwa masih banyak hasil kreasi dan ciptaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai merek, namun sangat disayangkan merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT meniru merek “ARRA + LUKISAN” milik PENGGUGAT. Hal ini jelas menunjukkan adanya **unsur itikad tidak baik** dalam proses penciptaan Merek untuk didaftarkan;
28. Bahwa seharusnya TURUT TERGUGAT, dapat menolak permohonan pendaftaran merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT atas dasar itikad tidak baik dengan dasar penolakan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek tahun 2016 yang berbunyi:



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

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

Adapun pengertian dari "*pemohon yang beritikad tidak baik*" diatur lebih jelas dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek sebagai berikut:

"*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*."

29. Bahwa dengan adanya unsur kemiripan antara merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, TERGUGAT patut diduga memiliki niat untuk mendompleng merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengecoh konsumen, mengingat jenis barang yang dilindungi Merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT adalah sama dengan jenis barang pada merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT;

30. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 *jo.* Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi, dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut; (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;

31. Bahwa dengan mempertimbangkan posisi dan kedudukan Tergugat yaitu berdomisili di luar Indonesia, maka berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat senyatanya telah tepat dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ganti kerugian atas pelanggaran Merek yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;



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

32. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 *jo.* Pasal 84 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : (1) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Pemilik Merek selaku PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek "COCO ARRA" secara tanpa hak;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA + LUKISAN";
3. Menyatakan merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Menyatakan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et a bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Margareth D.A. Pardede, S.H., M.Kn., Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Banding I D.1 No.12, RT.008/RW.008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah



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

dipanggil secara patut dan Turut Tergugat hadir Kuasanya Nova susanti, S.H., pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2019;

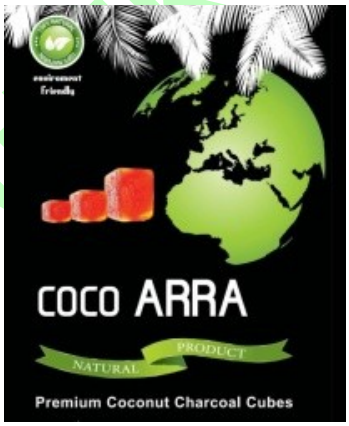
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak menghendaki agar sidang dilanjutkan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**Tentang Persamaan Pada Pokoknya**

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 13 sampai dengan poin 18 gugatan *a quo* perihal persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena terdapat perbedaan baik secara bentuk, cara penempatan, tampilan, dan adanya perbedaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut yang akan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

| Merek Milik Penggugat | Merek Milik Tergugat |
|---|---|
| |   Daftar No. IDM000640197 |



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

| | |
|---|---|
| Daftar No. IDM000638551 | |

2. Bahwa, berdasarkan pada tabel pada poin 1 tersebut di atas, tidak ada kesan persamaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat dalam hal:
   a. Tidak ada kesan perasmaan dalam hal bentuk, dimana kedua merek tersebut terdapat perbedaan baik tulisan maupun desain tampilan;
   b. Tidak ada kesan persamaan cara penempatan dan penulisan, dimana apabila dilihat dari etiket merek dari kedua merek tersebut, tampak jelas perbedaan dari cara penempatan huruf maupun kalimat dari kombinasi serta adanya perbedaan antara kata coco pada merek milik Tergugat dengan kata cubes milik Penggugat;
   c. Tidak adanya kesan persamaan bunyi ucapan, dimana merek terdaftar milik Penggugat berbunyi ARRA sedangkan merek terdaftar milik Tergugat berbunyi COCO ARRA;

3. Bahwa, berdasarkan pada penjelasan poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, terdapat perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat. Selain itu, untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (parsial). Sehingga, dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, konsumen dapat membedakan antara kedua merek tersebut berasal dari dua pemilik yang berbeda;

**Tentang Iktikad Tidak Baik**

4. Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat tentang merek

daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat didaftar atas iktikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek milik Penggugat tidaklah dibenarkan dan terlalu berlebihan, mengingat merek terdaftar milik Tergugat tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses pemeriksaan



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

formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat** sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif;

Lebih lanjut, dengan adanya perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dalil yang dikemukaan oleh Penggugat terkait iktikad tidak baik tidaklah dibenarkan, mengingat iktikad tidak baik didasarkan pada persamaan antar suatu merek;

5. Bahwa, dengan demikian maka pendaftaran merek

daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik dengan meniru baik pada pokoknya atau keseluruhannya merek milik Penggugat sehingga dalil Penggugat terkait dengan iktikad tidak baik tidaklah beralasan;

6. Bahwa, dengan telah terdaftarnya merek

daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

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

**DALAM 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*);



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

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal ?? 2019, dan selanjutnya pihak Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal ?? Nopemper 2019;

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

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Sarwono terhadap Sugeng, bukti P-01;
2. Fotokopi Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan Didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pemegang Merek **"Sarwono"** dengan Nomor Daftar : IDM000638551, bukti P-02;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322181708710004 atas nama **Sarwono**, bukti P-03;
4. Fotokopi Company Profile CV. Mega Briquette, bukti P-04;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 008/XI/MB/2020, bukti P-05;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322180510750005 atas nama **"Sugeng Hariyadi"**, bukti P-06;
7. Fotokopi Invoice Nomor : 047/PSD-I/XI/2015, bukti P-07;
8. Fotokopi Design Logo Arra pemesanan Box CV. Mega Briquette kepada PT. Surya Bengo Containers – Semarang Factory Tahun 2016, bukti P-08;
9. Fotokopi Screen Shoot Percakapan Electronic Email CV. Mega Briquette yang diwakili oleh Sugeng dan Sarwono dengan Mohammed Naji Mohammed Bageri, bukti P-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor : 118/MB_QUO/X/2015/Mr.Muhammad, bukti P-10;
11. Fotokopi Purchase Request Mohammed Naji Mohammed Bageri kepada CV. Mega Briquette, bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 20 Juni 2017 atas nama Pemegang Merek **"Mohammed Naji Mohammed Bageri"** atas Merek Coco Arra dengan Nomor Daftar : IDM000640197, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Ditjen KI kepada INDOTRADEMARK atas permohonan nomor : DID2017028724 tertanggal 05 Juni 2018, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggapan diterima dari Ditjen KI kepada INDOTRADEMARK atas permohonan nomor : DID2017028724 tertanggal 28 Januari 2019, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keberatan Atas Itikad Tidak Baik Tertanggal 25 Maret 2019 yang ditujukan Kepada Ditjen KI, bukti P-15;



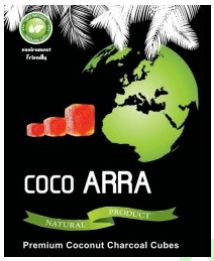
*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan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

16. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mega Briquette No. 52 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Titik Samsiyati, SH (Notaris di Kabupaten Semarang), bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Pesero No. 58 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Titik Samsiyati, SH (Notaris di Kabupaten Semarang), bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Print out Sertifikat Pendaftaran Merek

daftar No. IDM000638551 atas nama Penggugat., bukti TT-01;
2. Fotokopi Print out Sertifikat Pendaftaran Merek 

daftar No. IDM000640197 atas nama Tergugat, bukti TT-02;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan saksi-saksi dan Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tanggal 28 Januari 2021 dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tanggal 21 Januari 2021;

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



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

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

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

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat adalah sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “ARRA + LUKISAN”, menyatakan merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat dan menyatakan merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, serta menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dalil Jawaban, karena sepanjang persidangan, Tergugat tidak hadir, tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak memberi alasan tentang ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Risalah panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak, karena pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik, karena antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat terdapat perbedaan baik secara bentuk, cara penempatan, tampilan, dan adanya perbedaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut;

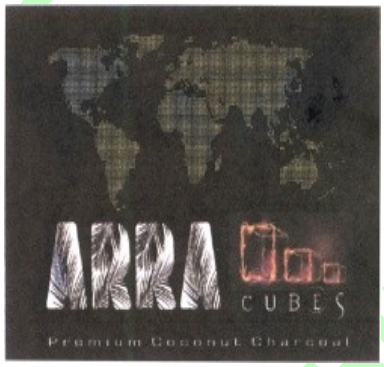
Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Turut Tergugat, maka setelah Majelis mencermatinya, terdapat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang telah dibenarkan oleh Turut Tergugat, sehingga harus dipandang sebagai dalil tetap, yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna dan tidak membutuhkan pembuktian lebih lanjut lagi, yakni:



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

- Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "ARRA + LUKISAN" terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, sebagaimana rincian sebagai berikut:

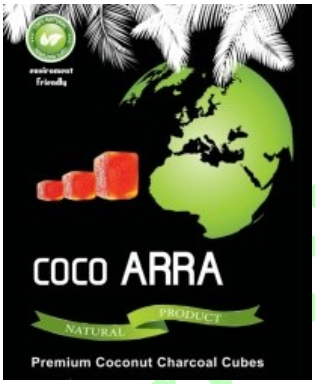
  Merek:




| | |
|---|---|
| Nomor Pendaftaran | : IDM000638551 |
| Tanggal Pendaftaran | : 31 Januari 2019 |
| Kelas Barang | : 4 |
| Jenis Barang | : briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar) |

- Bahwa Tergugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "COCO ARRA" dengan rincian sebagai berikut:

  Merek:




| | |
|---|---|
| Nomor Pendaftaran | : IDM000640197 |
| Tanggal Pendaftaran | : 26 Maret 2019 |
| Kelas Barang | : 4 |
| Jenis Barang | : Arang |



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

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, yang menjadi pokok permasalahan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

Apakah merek "ARRA + LUKISAN" terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "COCO ARRA' dengan Nomor Sertifikat IDM000640197 milik Tergugat?

Apakah Tergugat dalam melakukan pendaftaran merek "COCO ARRA" milik Tergugat didasari atas itikad tidak baik dan merugikan kepentingan hukum Penggugat?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan angka (1), dengan tetap mencermati dalil tetap sebagaimana tersebut di atas, khususnya menyangkut tampilan dan bentuk fisik dari merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat dan merek "COCO ARRA" milik Tergugat, yang dihubungkan pula dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, dan terhadap hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bentuk fisik, etiket, penggunaan huruf dan logo dari merek tersebut, yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti tanda P-02 berupa Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan Didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pemegang Merek **"Sarwono"** dengan Nomor Daftar : IDM000638551, yang identic dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti TT-01, yang dihubungkan pula dengan bukti tanda TT-02 berupa bukti kepemilikan merek Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000640197 milik Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati kedua merek tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa hal yang mendasar diantara keduanya, meliputi:

Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kesan perasmaan dalam hal bentuk, dimana kedua merek tersebut terdapat perbedaan baik tulisan maupun desain tampilan;

Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kesan persamaan cara penempatan dan penulisan, dimana apabila dilihat dari etiket merek dari kedua merek tersebut, tampak jelas perbedaan dari



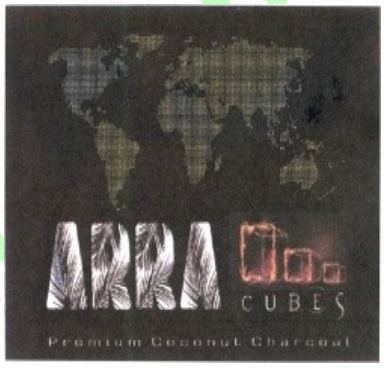
*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan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

cara penempatan huruf maupun kalimat dari kombinasi serta adanya perbedaan antara kata coco pada merek milik Tergugat dengan kata cubes milik Penggugat;

Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak adanya kesan persamaan bunyi ucapan, dimana merek terdaftar milik Penggugat berbunyi ARRA sedangkan merek terdaftar milik Tergugat berbunyi COCO ARRA;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis akan mencermati bentu dan desain fisik dari merek Penggugat dan tergugat tersebut, yang memiliki ciri masing-masing:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "ARRA + LUKISAN" terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, sebagaimana rincian sebagai berikut:
  Merek:

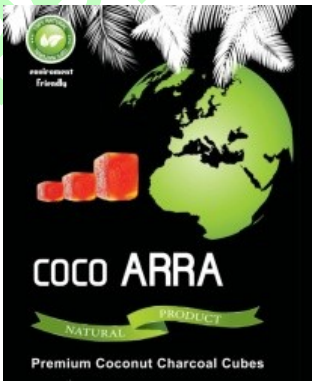



| | |
|---|---|
| Nomor Pendaftaran | : IDM000638551 |
| Tanggal Pendaftaran | : 31 Januari 2019 |
| Kelas Barang | : 4 |
| Jenis Barang | : briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar) |

- Bahwa Tergugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "COCO ARRA" dengan rincian sebagai berikut:
  Merek:



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




| | |
|---|---|
| Nomor Pendaftaran | : IDM000640197 |
| Tanggal Pendaftaran | : 26 Maret 2019 |
| Kelas Barang | : 4 |
| Jenis Barang | : Arang |

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa diantara merek Penggugat dan Tergugat, terdapat perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat dan selanjutnya, untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (parsial). Sehingga, dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, konsumen dapat membedakan antara kedua merek tersebut berasal dari dua pemilik yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat tersebut, sementara disisi lain Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil Jawabannya bahwa pendaftaran merek “COCO ARRA” dengan daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



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

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasari bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat, didukung dengan dalil dan pembuktian dari Turut tergugat bahwa merek terdaftar milik Tergugat tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan dengan demikian pertimbangan tersebut, telah cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa keberatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek “COCO ARRA” didasari dengan itikad tidak baik, adalah merupakan keberatan atau dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat atau tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek Arosa didasari dengan itikad tidak baik dan juga tidak dapat membuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat denga merek “COCO ARRA” milik Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka (2) tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai adanya itkad tidak baik dan petitum mengenai adanya persamaan pada pokoknya telah dinyatakan ditolak, yang mana petitum tersebut adalah merupakan petitum pokok, dalam perkara a quo, maka dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa petitum-petitum selanjutnya dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan olehnya itu harus dinyatakann ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat tersebut beralasan untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



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

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil-dalil dan pembuktian, baik yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara aquo, dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan olehnya itu harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami, Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2019 dan tanggal 31 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H. Makmur, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.



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

Panitera Pengganti,

Irwan Fathoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---|---|---|
| 1. PNBP | : Rp. | 40.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 2.250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. | 2.405.000,00 |

(dua juta empat ratus lima ribu rupiah)



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