



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

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

DIESEL, S.p.A, suatu perseroan menurut hukum Negara Itali, berkedudukan di Via dell'Industria N.4/6, 36042, Breganze (VI), Itali, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara PULUNGAN, WISTON & PARTNERS beralamat di Graha Intermasa 3rd floor, Jln. Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta 10510 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Amris Pulungan, S.H., Yanto Jaya, S.H., Neneng Sri Wiyanti, S.E., S.H. dan Mohamad Hasim, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **WILLIAM PRAMONO**, Pluit Putra Kencana No. 30, Rt.008/Rw.006, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **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, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

Hal. 1 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 19 Juni 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2019 dibawah Register Nomor : 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. PENGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK TERKENAL "DIESEL & VARIASINYA" BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT.

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik asli merek-merek "DIESEL & Variasinya" telah diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai MEREK TERKENAL, antara lain dalam perkara :

- 1.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1314 K/Pdt/2000, Tanggal 13 Februari 2002, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO (Tergugat dalam perkara aquo), dahulu bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 2B, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan hukum antara lain :

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1. II dan III :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex factie telah salah menerapkan hukum tentang penafsiran perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal seolah-olah hukum lebih diarahkan melindungi pendaftaran pertama (*prinsip*

Hal. 2 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

first to file) in casu Termohon Kasasi tidak terbukti sebagai pemakai pertama merek Diesel sejak tahun 1992, hal ini didasarkan atas fakta hukum :

- a. Bahwa Tergugat I mendaftarkan merek dagang Diesel itu dengan bentuk tulisan berdiri seperti dimiliki Penggugat asal dengan logo bunder tanpa tulisan tetapi diisi gambar pria berambut jambul yang tidak ada perbedaan dengan merek dagang yang dimiliki Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat telah memakai merek Diesel itu setidaknya tahun 1959 dengan bentuk tulisan berdiri dengan logo bunder bergambar pria berambut jambul diikuti tulisan, dan bahasa asli pemilik mereka ;
- c. Bahwa merek Diesel dipakai untuk berbagai produk pakaian jadi, alat tulis dan lain-lain;
- d. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Diesel itu di semua Negara +/- 60 negara, diikuti bukti promosi pamerannya;

Menimbang, bahwa di dalam hal pemilik merek terdaftar tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama dan karena pemakai merek itu **mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat, Mahkamah Agung beralasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan bahwa Tergugat menggunakan merek dagang itu dengan itikad tidak baik;**

Amar Putusan :

1. **Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal DIESEL No. 313344, untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;**
2. **Menyatakan merek Tergugat I dengan nomor pendaftaran 287082 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal DIESEL milik Penggugat;**

Hal. 3 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



3. Menyatakan batal merek Tergugat I nomor pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I nomor pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II;
5. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

1.2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 77 K/Pdt/2007, Tanggal 22 Januari 2008, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan TAN SIAU PHENG, dengan pertimbangan hukum antara lain :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan I s/d III :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Bahwa berdasarkan bukti bertanda P3-1 s/d P3-38 dan P.4 s/d P.7 merek DIESEL milik Penggugat terbukti merupakan merek terkenal** sebab selain telah dipromosikan secara gencar juga telah terdaftar pada sekitar 39 Negara dan sudah dikenal di masyarakat Indonesia sebelum Tergugat I mendaftarkan merek DIESEL yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek DIESEL milik Penggugat yang sudah terdaftar di beberapa negara tersebut;
- **Bahwa telah terbukti pula bahwa Tergugat I mendaftarkan merek DIESEL miliknya tersebut dengan didasari oleh itikad tidak baik, meskipun ia telah mendaftarkan lebih dahulu dari pada Penggugat, sebab merek DIESEL milik Penggugat tersebut adalah merupakan merek terkenal ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hal. 4 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIESEL S.P.A. dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 380/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST. tanggal 2 Juli 1998 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIESEL S.P.A tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 380/ Pdt.G/1997/ PN.JKT.PST. tanggal 2 Juli 1998;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu satunya yang berhak atas merek terkenal DIESEL No. 313344 untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil pihak lain;
 3. Menyatakan merek Tergugat I DIESEL Nomor pendaftaran 291019 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal DIESEL milik Penggugat;
 4. Menyatakan batal merek Tergugat I DIESEL Nomor pendaftaran 291019 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I Nomor pendaftaran 291019 dalam Daftar Umum Tergugat II;
 6. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa merek DIESEL milik Penggugat juga dinyatakan sebagai MEREK TERKENAL berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT,SUS-MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO, dengan pertimbangan hukum antara lain :

Hal. 5 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat mengenai Keterkenalan Merek Diesel dan variasinya di dunia Internasional telah terbukti dengan sangat meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dalil-dalil Penggugat tersebut yang didukung dengan bukti-bukti P-47 sampai dengan bukti P-84 yang bersesuaian dengan bukti TT 1 sampai dengan bukti TT 37 yang berupa sertifikat merek atas nama Tergugat, maka telah jelas bahwa antara merek Tergugat dengan merek Penggugat terdapat persamaan pada pokoknya pada unsur yang menonjol berupa bunyi dan pengucapan kata-kata DIESEL;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengetahui keberadaan merek Penggugat sebelum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat memang berniat untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup, menurut majelis telah jelas terdapat hubungan yang erat antara merek dagang DIESEL dengan nama perusahaan Penggugat, yang juga menggunakan kata-kata DIESEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Dengan mengingat dan memperhatikan pasal 4 jo pasal 69 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;

Hal. 6 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
4. Menyatakan merek-merek "DIESEL & Variasinya" atas nama Tergugat :....., mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek-merek "DIESEL & Variasinya" dengan nomor pendaftaran :....., mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek "DIESEL & Variasinya" dengan nomor pendaftaran :, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL & Variasinya" dengan nomor pendaftaran :, 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;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.316.000,- (delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
9. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa adapun merek-merek yang menggunakan kata-kata "DIESEL" maupun Logo Mohican yang dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT,SUS-MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO, adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



B. SEJARAH PERUSAHAAN PENGUGAT SEBAGAI PEMILIK TERKENAL "DIESEL & Variasinya" di DUNIA.

4. Bahwa DIESEL, S.p.A/Penggugat adalah sebuah perusahaan desain internasional yang inovatif, antara lain, memproduksi berbagai koleksi pakaian jeans, parfum, tas, timeframe, perhiasan, kerai, home textile, alas kaki, pakaian dalam wanita, pakaian, asosesoris, dll. Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat adalah perintis utama dalam pembuatan gaya-gaya baru, kain, metode pembuatan dan kendali mutu ketat untuk menjamin produk berkualitas prima. DIESEL, S.p.A/Penggugat saat ini sudah tersebar di 80 negara dengan lebih dari 5.000 outlet penjualan dan lebih dari 300 toko merek tunggal (200 diantaranya dimiliki sendiri dan lainnya berdasarkan kerjasama dengan distributor setempat);
5. Bahwa DIESEL, S.p.A/Penggugat didirikan oleh Renzo Rosso pada tahun 1978. Renzo ingin Perusahaan tersebut berkembang menjadi sebuah perusahaan terkemuka dengan mengandalkan potensi-potensi khusus yang dimilikinya. Renzo sendiri didukung oleh sosok-sosok kreatif, penuh bakat dan innovator yang seperti dirinya sendiri tidak mau hanya sekedar mengikuti trend yang ada, dimana hal ini biasa di dunia industri fasion. Renzo ingin menciptakan pakaian yang lebih dinamis dan imajinatif dari pada yang ada di mana pun. Ia memberi kebebasan seluas-luasnya bagi desainer baru yang berpikiran luas sehingga mampu menghasilkan karya pakaian sempurna bagi yang mengikuti selera hidup bebas dan para perancang gaya yang ingin mengungkapkan kreativitasnya melalui cara berpakaian;
6. Bahwa sejak mulai dari awal, tim desain Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat selalu menolak perusahaan-perusahaan fhasion yang ingin memaksakan seleranya atau mengarahkan konsumen kepada kemauannya. Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat memandang dunia sebagai sebuah budaya tunggal tak bertepi. Staff Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat merefleksikan keragaman dengan berbagai macam individu dan pribadi dari seluruh pelosok dunia, sehingga tercipta sebuah vitalitas dan energy dinamis yang tak terbayangkan sebelumnya di lingkungan Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Orang-orang yang

Hal. 8 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat dan metode mereka begitu maju, tidak konvensional tetapi produktif sehingga mereka selalu mengisi profil di berbagai jenis majalah, surat kabar, dan program televisi serta menjadi tujuan studi organisasi-organisasi konsultan, konglomerat internasional, perguruan tinggi dan sekolah bisnis lainnya yang jumlahnya sulit ditentukan karena terlalu banyak;

7. Bahwa Renzo Rosso sebagai pendiri DIESEL, S.p.A/Penggugat percaya bahwa dengan menyediakan dunia dengan satu produk dan satu bahasa dan satu langkahnya ini berarti sudah membangun sebuah platform distribusi yang kuat dan luas membentang di lima benua. Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat tumbuh dari sebuah perusahaan pembuat jeans dan pakaian sederhana sebelum kemudian menjelma menjadi sebuah merek fhasion ternama dengan menawarkan karya kreatif dan inovatif yang maksimal. Lisensi merupakan syarat untuk memperluas penawaran ke konsumen akhir. Produk-produk berlisensi Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat semuanya 100% bermerek DIESEL; mereka mewakili ethos, desain dan semangat Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Perjanjian yang saat ini dimiliki termasuk: Arloji dan Perhiasan (Fossil Inc. USA), Kacamata (koleksi lengkap kacamata Marcolin S.p.A., Italy), Alas Kaki dan Tas (oleh Diesel Props S.r.l. Italy), Wewangian dan Kosmetik (oleh l'Oreal Paris), Home Textile (Zucchi S.p.A., Italy), alat penerangan (Foscarini S.p.A. Italy), perabot dapur (Scavolini S.p.A.), perlengkapan kamar tidur dan ruang tamu (Moroso S.p.A. Italy), sepeda edisi khusus (Pinarello Italy), Headphones (Monster Inc. USA);
8. Bahwa salah satunya adalah toko terkenal yang ada di 5th Avenue New York, gambar di bawah adalah toko DIESEL PLANET di Milan:
9. Bahwa saat ini, Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat sudah mendunia dengan omzet usaha mencapai 1.135.467.000 Euro (data tahun 2012, belum termasuk data tahun 2013), dimana sekitar 85% diantaranya berasal dari luar Italia. Kantor pusat berada di Breganze (Vicenza), bagian


Hal. 9 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



timur laut Italia tempat dimana Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat mengelola 20 anak perusahaan di seluruh kawasan Eropa, Asia dan Amerika. Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat mempekerjakan lebih dari 3500 orang di seluruh dunia;

10. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat menggunakan merek DIESEL termasuk variasi bentuk-bentuknya antara lain  , ,

DIESEL BLACK GOLD, 55DSL, DIESEL ONLY THE BRAVE,dll. (selanjutnya secara bersama-sama disebut **"MEREK-MEREK DIESEL"**).

MEREK DIESEL lahir lebih dari 30 tahun yang lalu dan sekarang ini sudah menjadi sebuah perusahaan desain internasional yang diakui karena inovasinya dengan membuat dan menghasilkan berbagai jenis produk. Perlu diketahui bahwa selain sebagai merek dagang yang sangat berharga, DIESEL juga membentuk fitur kunci, mendasar, dominan dan lain dari pada yang lain atas nama korporasi/nama kami dan merupakan merek rumah Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat.

LOGO MOHICAN

11. Bahwa mengenai LOGO MOHICAN (gambar atas) yang diciptakan pada akhir tahun '70 an. Gagasan jenius Renzo Rosso ini menggabungkan gambar seorang "Indian Amerika" (gambar yang sangat populer pada saat itu) dengan salah satu satria modern bergaya punk. "...gambar Indian yang sempurna. Menggambarkan kepala seorang Indian Amerika; tetapi bukan seperti Indian Amerika kebanyakan – ini adalah seorang Indian bergaya punk – seorang suku Mohican". Seperti tertuang dalam buku yang berjudul "BE STUPID", Renzo Rosso begitu mencintai logo tersebut dan selalu membawanya kemana saja. Gagasan ini begitu inovatif dan digunakan di pakaian DIESEL apapun dan hanya dalam waktu singkat berubah menjadi sebuah legenda. "Logo ini begitu cepat menyebar, dan bahkan hingga saat ini; setelah tiga puluh tahun, masih menjadi gambar ikonik DIESEL". Keberhasilan symbol ini begitu besar sehingga mampu bertahan berpuluh-puluh tahun dan tetap saja menjadi "gambar ikonik DIESEL". Untuk keterangan lebih jauh mengenai ikon ini lihat halaman buku berjudul "Be Stupid" karya Renzo Rosso;
12. Bahwa gagasan LOGO MOHICAN tadi berhasil mendunia: "konsep Indian Amerika yang digunakan terbukti ampuh mendongkrak penjualan jeans di seluruh dunia. Renzo Rosso tidak perlu bertaruh atas sebuah konsep baru,

Hal. 10 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



karena orang sudah merasa akrab dengan jeans bergambar Indian Amerika” ini. Bahwa LOGO MOHICAN begitu sangat aktual tidak perlu diperdebatkan lagi. Cukup dengan melihat tingkat penggunaannya yang tersebar luas. Sebagai contoh, terlampir adalah tampilan LOGO MOHICAN yang digabungkan dengan sepeda motor kenamaan dunia yaitu Ducati.

13. Bahwa selain dari pada itu, orang awam dengan mudah mengaitkan DIESEL dengan LOGO MOHICAN. Pencarian sederhana pada 5.12.13 di Google images (sumber ketiga independen) untuk LOGO DIESEL akan segera menampilkan LOGO MOHICAN sebagai gambar pertamanya.

14. Bahwa jalur produk utama Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat termasuk didalamnya:

- a) **KOLEKSI PAKAIAN PRIA MEREK DIESEL**
- b) **KOLEKSI PAKAIAN WANITA MEREK DIESEL**
- c) **DIESEL BLACK GOLD COLLECTION**: segmen pakaian kasual – mewah
- d) **DIESEL DENIM GALLERY**: denim edisi terbatas dijual di galeri-galeri seni inovatif saja
- e) **KOLEKSI PAKAIAN ANAK-ANAK MEREK DIESEL**: Pakaian anak-anak dan remaja.
- f) **PAKAIAN DALAM DAN RENANG MEREK DIESEL**: pakaian dalam, pakaian renang.

Termasuk juga jalur koleksi rumahan maupun perhiasan (untuk keterangan lebih lanjut mengenai seluruh koleksi kunjungi www.diesel.com).

15. Bahwa selama bertahun-tahun, produk di bawah **MEREK-MEREK DIESEL**, termasuk yang berlogo MOHICAN mencapai kesuksesan penjualan di seluruh dunia. Produk – produk yang ditawarkan di bawah **MEREK-MEREK DIESEL**, termasuk pula yang berlogo MOHICAN di atas, mampu melayani permintaan berbagai macam konsumen. Berikut adalah omzet penjualan Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat dari 1985 hingga 2012:

Tahun	Angka Penjualan (dalam lire)
-------	------------------------------

Hal. 11 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Tahun	Angka Penjualan (dalam lire)
1985	7,695,116,153 Italian lire
1986	16,301,698,069 Italian lire
1987	30,601,464,865 Italian lire
1988	50,307,481,680 Italian lire
1989	70,415,996,783 Italian lire
1990	113,145,148,508 Italian lire
1991	152,377,821,810 Italian lire
1992	171,770,321,308 Italian lire
1993	242,577,093,870 Italian lire
1994	372,686,000,000 Italian lire
1995	466,816,000,000 Italian lire
1996	480,436,000,000 Italian lire
1997	505,214,000,000 Italian lire
1998	539,036,000,000 Italian lire
1999	191.599.023 Euro
2000	190.732.140 Euro
2001	260.283.371 Euro
2002	612.760.005 Euro
2003	687.261.036 Euro
2004	872.708.411 Euro
2005	944.812.643 Euro
2006	984.612.704 Euro
2007	1.090.265.239 Euro
2008	1.082.595.749 Euro
2009	1.033.115.882 Euro
2010	1.073.970.305 Euro
2011	1.083.759.356 Euro
2012	1.135.467.000 Euro

16. Bahwa Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat telah mengklaim atas merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN – sehingga siapa pun di seluruh dunia ini pasti mengaitkan merek-merek tersebut dengan Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Untuk mengamankan hak-haknya terkait merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN, Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat telah mengajukan dan/atau melindungi pendaftaran merek-merek tersebut di beberapa Negara di

Hal. 12 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



dunia. Untuk keperluan tersebut, akan disampaikan pada saat pembuktian list pendaftaran atas merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN atas nama Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Kantor US Registrar (Pendaftaran Merek Dagang AS) telah menyatakannya melalui Pendaftaran Merek Dagang AS dengan No. No. 1564710 untuk kelas 25 penggunaan pertama merek dagang DIESEL oleh Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat di AS adalah tanggal 24 Oktober 1978;

17. Bahwa Pendaftaran-pendaftaran di atas sudah diperbaharui dan didaftarkan ke berbagai negara di dunia, untuk mendapatkan hak eksklusif bagi Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat atas penggunaan merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN, mencegah pihak ketiga manapun menggunakan atau/atau berupaya mendaftarkan sebuah merek dagang yang sama dan/atau tiruannya;
18. Bahwa Goodwill dan Reputasi Merek Dagang DIESEL juga didasarkan atas kegiatan periklanan, dimana Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat selalu gencar mempromosikan produk-produknya di bawah **MEREK-MEREK DIESEL**, termasuk LOGO MOHICAN di atas. Sarana promosi iklan DIESEL yang terkenal sudah menjadi ciri khas yang dikenal luas di setiap pangsa pasar di dunia, sehingga membuat Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat meraih reputasi global.
19. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk kegiatan promosi Perusahaan dari tahun 1999 sampai 2012 sebagai berikut:

Tahun	Pengeluaran Promosi Mata Uang: EURO
1999	18,665,000
2000	23,754,000
2001	10,649,087
2002	8,650,925
2003	21,973,234
2004	16,375,258
2005	59,359,774
2006	56,673,532
2007	62,801,454
2008	64,648,007

Hal. 13 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Pengeluaran Promosi Mata Uang: EURO
2009	55,705,621
2010	61,342,833
2011	57,944,787
2012	58.004.000

20. Bahwa sebagai bagian dari strategi promosi, Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat telah meluncurkan melalui jaringan tokonya dengan mengundang sejumlah selebriti terkenal di seluruh dunia dari berbagai bidang selama peresmian pembukaan toko-tokonya.
21. Bahwa bicara mengenai DIESEL dan selebritis, berikut adalah reproduksi beberapa gambar yang memperlihatkan pencetus DIESEL, Tuan Rosso bersama sejumlah selebritis ternama dunia. Berikut ini hanya beberapa contoh saja:

Tuan Rosso dalam acara penghormatan kepada MANDELA

Tuan Rosso diapit Demi Moore dan Ashton Kutcher

Mr. Rosso bersama BONO (dari kelompok band rock U2) dan istrinya Ali Hewson

Tuan Rosso disamping Nelson Mandela.

Tuan Rosso bersama Dalai Lama

22. Bahwa salinan catalog dari tahun 1987-2005 tentang merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN, memperlihatkan kegiatan promosi Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat yang inovatif dan bukti penggunaan merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN oleh Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat pada sejumlah produk termasuk pakaian, alas kaki, tutup kepala, perhiasan termasuk gelang, gesper,

Hal. 14 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabuk dan parfum. Dari keterangan di atas, tak heran apabila MEREK DIESEL dan LOGO MOHICAN, berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Berikut adalah beberapa contoh penghargaan yang dimenangkan **MEREK-MEREK DIESEL** sehingga menambah keharuman nama dan reputasinya di seluruh dunia.

23. Bahwa beberapa Penghargaan Penting lainnya juga diperoleh oleh Penggugat antara lain :

Tahun	Komersial: Nama Acara	Hadiah
1992	How to have clean Family Fun	1 Perunggu, Guldsvanen
1992	How to stay up with Rubber	
1993	Camping Problems	
1993	Love All Serve All	1 Perunggu, NY Festival 1 Grand Prix, Guldsvanen 1 Golden Egg, Golden Egg
1994	The End	Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg
1994	Alp Village	1 Emas, Epica Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg
1994	Magic 55	1 Emas, Guldsvanen Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg
1995	Le Look Le Plus Cool I	1 Perunggu, Cannes 1 Emas, Eurobest 1 Grand Prix, Guldsvanen Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg
1995	Le Look Le Plus Cool II	1 Perak, Guldsvanen 1 Perak, NY Festival Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg
1995	Hot Couture	1 Perak, Cannes 1 Grand prix, Eurobest 1 Grand prix, Guldsvanen 1 Perunggu, NY festival Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg
1995	No more tears	1 Emas, Epica 1 Perunggu, Guldsvanen Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg
1995	Love Crash	1 Emas, Epica

Hal. 15 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg

1996	East Side Story	
1996	Jesus Lives	1 Emas, Eurobest
1996	5 am Mono Village	1 Grand prix, cannes 1 Emas epica 1 Emas eurobest
1997	The Battle of Ardennes	
1997	Little Rock, 1873	1 Emas, Golden Egg 1 Grand prix, Cannes 1 Emas, Epica 1 Emas, Eurobest 1 Grand prix, Guldsvanen
1997	A day in P'yongyang	1 Perak, Golden Egg 1 Emas, Guldsvanen 1 Perunggu, Clio Awards
1998	Business as Usual	1 Perunggu, Guldsvanen 1 Perunggu, Clio Awards
1998	Christmas Day, 1917	
1998		Penghargaan sebagai Advertiser of the Year, di Cannes
1999	School's out	
1999	It's Real (Joanna)	1 Emas, Clio Awards
2000	King Frank	
2000	Tidak ada perlombaan	

Tidak menominasikan atau diploma disebutkan di atas

Tahun	Print: Nama Acara	Hadiah
1992 s/s	Iklan For Successful Living no. 1-6	
1992 f/w	Iklan For Successful Living no. 7-13	
1993 s/s	Iklan For Successful Living no. 14-22	1 Perak, Golden Egg
1993 f/w		
1994 s/s	Iklan For Successful Living no.23-32	1 Emas, Eurobest
1994 f/w		<i>Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg</i>
1995 s/s	Iklan For Successful Living no. 33-48	1 Grand Prix, Eurobest 1 Emas, Epica
1995 f/w	Iklan For Successful Living no. 33-48	<i>Tidak ikut serta dalam Kontes Golden Egg</i>
1996 s/s	Iklan For Successful Living no. 49-60	1 Emas, Eurobest
1996 f/w		1 Emas, Golden Egg

Hal. 16 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 s/s	Iklan Be a Tourist no 61-73	1 Emas, Cannes 1 Emas, Clio Awards
1997 f/w	Iklan Historical Moments no 76-85	1 Emas, Epica 1 Emas Eurobest 1 Perak, Golden Egg
1998 s/s	Iklan Korea no. 86-92	1 Emas, Clio Awards 1 Perunggu, 100-wattaren
1998 f/w	Iklan Stop Crime Now no. 96-99	
1998		Penghargaan sebagai advertiser of the year, di cannes
1999 s/s	Iklan The Luxury of Dirt no 100-104	
199 f/w	Iklan It's Real no 105-108	1 Emas, Golden Egg 1 Perunggu, Cannes (Majalah) 1 Perunggu, Clio Awards 1 Perak, 100 wattaren
2000 s/s	Iklan King Frank no 109-114	
2000 f/w	Iklan Africa no. 115-119	1 Grand Prix, Cannes 1 Emas, Epica 1 Grand Prix, Eurobest

24. Bahwa liputan media yang begitu luas terhadap DIESEL dan LOGO MOHICAN. Selain itu, dokumen tersebut juga menyoroti reputasi besar, luas dan berkelanjutan yang selama ini dinikmati oleh DIESEL dan LOGO MOHICAN Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Berbagai macam press release ini dapat dilihat pada situs DIESEL: <http://www.diesel.com/pressreview/>, termasuk press release periode 2010-2013. Untuk periode sebelum tahun 2010;
25. Bahwa Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat juga dikenal di kalangan komunikasi berkat kegiatan media interaktifnya yang sangat progresif. Salah satu bukti nyatanya adalah diterimanya penghargaan di atas untuk MEREK-MEREK DIESEL karena halaman-halaman internet dan situsnya yang menawan. Website Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat yaitu www.diesel.com memuat informasi yang dapat dirunut kebelakang hingga tahun 1995 dan dari bagian awal filosofi DIESEL. "Pada tahun 1995, Penggugat meluncurkan website dan sejak itu memicu revolusi. Penggugat adalah pemilik merek pertama yang hadir di internet" Situs tersebut memuat gambar dan informasi seputar koleksi pakaian, daftar toko retail di seluruh dunia lengkap dengan foto-foto interior toko yang menyandang merek Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat, arsip

Hal. 17 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



lengkap seluruh liputan advertising Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat dan pertunjukan fasion musiman Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Bicara mengenai inovasi dan sebagai perintis di banyak bidang, maka tidak mengherankan apabila Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat juga termasuk perusahaan yang pertama kali masuk ke dunia e-commerce. DIESEL, S.p.A/Penggugat meluncurkan “Toko-Toko Virtual” berbasis internet yang kini digantikan oleh jaringan toko online yang lebih baik lagi (<http://store.diesel.com/de> - hampir setiap negara memiliki toko online masing-masing). Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat sekarang tengah menjalin kerjasama dengan penyedia penjualan online ternama yaitu Yoox;

26. Bahwa kehadiran **DIESEL** di dunia Internet benar-benar mencengangkan; melalui mesin pencari Google dan cukup mengetik kata DIESEL, muncul sekitar 195.000.000 hasil, suatu yang benar-benar mengesankan. Selain dari pada itu, DIESEL juga memiliki halaman Facebook dan Twitter maupun fan club Facebook dengan lebih dari 3,590,212 pendukung. Selain itu juga dimuat di sebuah halaman Wikipedia. Ketersediaan informasi seputar Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat dan produk maupun layanannya di Internet melalui sejumlah websites mampu mendongkrak popularitas dan karakter merek dagang/nama DIESEL dan LOGO MOHICAN Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat hingga tingkat dunia;
27. Bahwa Aspek lain yang dewasa ini tidak dapat diabaikan adalah **“kesadaran merek”**. Sekarang ini semakin banyak merek ikon fasion dan desain yang mengikuti acara-acara sosial dan kegiatan promosi guna meningkatkan reputasi mereka di kalangan masyarakat. DIESEL adalah salah satu perintis di bidang ini. Salah satu contohnya adalah yayasan Only the Brave Foundation DIESEL yang mendukung berbagai proyek kemanusiaan di berbagai penjuru dunia;
28. **Bahwa DIESEL** tentu saja tidak hanya aktif di program-program social/kemanusiaan saja, tetapi juga mendukung proyek-proyek lain. Sebagai contoh adalah DIESEL AWARD yang diperkenalkan pada tahun 2000 bertujuan mencari desainer-desainer /bakat-bakat baru di bidang fasion. Renzo mengatakan, “Dengan mendukung proyek-proyek seperti ini, berarti kami membangun sebuah jaringan pertemanan DIESEL di

Hal. 18 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh penjurur dunia". Mengenai bakat-bakat baru ini, DIESEL juga mensponsori kegiatan kontes DIESEL-U-MUSIC. (www.dieselumusic.com). **DIESEL** juga hadir di karya seni, misalnya DIESEL WALL di Berlin;

29. Bahwa selama bertahun-tahun dan melalui pemanfaatan, promosi iklan dan publikasi yang konstan dan terus menerus, akhirnya pendaftaran-pendaftaran merek dagang Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat membuahkan hasil dan reputasi luar biasa. Selain itu, merek dagang DIESEL sudah dikenal luas sebagai merek dagang ternama (terkenal) melalui Putusan MARI No. 1314K/PDT/2000 juncto No. 197/PDT.G/PN.JKT.PST; Putusan MARI No. 77K/PDT/2007 & Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.
30. Bahwa selain itu, Kamar Dagang Barcelona dan Madrid juga mengakui ketenaran merek DIESEL, S.p.A/Penggugat. Salinan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Barcelona dan Madrid yang mengakui ketenaran merek dagang/nama DIESEL Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat beserta terjemahan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia akan kami sampaikan. Sertifikat-sertifikat tersebut rasanya sudah memadai untuk memperkuat sikap tegas Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat bahwa merek dagang/nama DIESEL adalah merek dagang/nama yang dikenal luas;
31. Bahwa bicara tentang kualitas tinggi **DIESEL** dan LOGO MOHICAN adalah searti dimana keduanya sudah lama digunakan, didaftarkan di berbagai negara, dan dipertahankan terus menerus dalam waktu lama. Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat sudah menginvestasikan waktu bertahun-tahun, modal, upaya dan sumber daya tak sedikit untuk mempromosikan dan membangun kesadaran merek/nama DIESEL dan LOGO MOHICAN sehingga membuat produk dan usaha Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat lain dari pada yang lain, dan terbangun sebuah keterkaitan yang eksklusif dan tegas dengan Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat;
32. Bahwa Merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat sudah meraih popularitas dan memperoleh status "terkenal" sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6bis

Hal. 19 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Paris. Selain itu, merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat juga sudah dilindungi dari pelanggaran oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 8 Konvensi Paris;

33. Bahwa merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN sudah digunakan setidaknya selama 30 tahun. Pendaftaran-pendaftaran merek dagang DIESEL Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat dapat dirunut kebelakang hingga tahun 1987, sementara LOGO MOHICAN sudah didaftarkan sejak tahun 1981 lalu – yang berarti jauh sebelum penggunaan/pemakaiannya oleh Tergugat. Hanya melalui pencarian catatan yang disimpan oleh kantor-kantor pendaftaran merek dagang di seluruh penjuru dunia atau lewat mesin pencarian Google, dengan mudah terungkap keberadaan merek dagang DIESEL dan LOGO MOHICAN Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Oleh karena itu, jelas apabila ada yang meragukannya, hal itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah terhadap reputasi DIESEL dan LOGO MOHICAN. Dengan demikian, pendaftaran merek tersebut oleh Tergugat adalah tidak jujur dan bertujuan memperdaya, didasari itikad buruk dengan menyalahgunakan dan memanfaatkan nama baik dan reputasi merek dagang/nama DIESEL dan LOGO MOHICAN Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat;
34. Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa satu-satunya tujuan tergugat adalah memanfaatkan secara tidak sah reputasi merek-merek Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat. Akhirnya, mengingat penggunaan yang lebih awal atas merek-merek ini dan sudah dipakai di seluruh dunia, serta sudah didaftarkan dan kualitas produk-produknya yang prima, semua itu menjadikan merek dagang DIESEL Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat sangat terkenal. Memang faktanya, merek/nama tersebut sudah tenar (supra). Tergugat, mengingat reputasi merek dagang/nama Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat yang sudah mendunia dan terkenal, hendaknya memahami goodwill dan reputasi yang sudah dibangun dan dimiliki oleh Perusahaan DIESEL, S.p.A/Penggugat.
- C. PENGGUGAT PEMILIK MEREK TERKENAL “DIESEL”, dan “DIESEL ONLY THE BRAVE & LOGO MOHICAN”, DI DUNIA DAN TERDAFTAR DI HAMPIR +/- 159 NEGARA.**

Hal. 20 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



35. Bahwa Penggugat adalah Pemilik pendaftaran merek “DIESEL”, dan “DIESEL ONLY THE BRAVE & LOGO MOHICAN”, diberbagai Negara di dunia antara lain :

- Afghanistan	- Germany	- Nigeria
- Albania	- Great Britain	- Norway
- Algeria	- Greece	- OAPI
- Andorra	- Guatemala	- Oman
- Angola	- Haiti	- Pakistan
- Antigua and Barbuda	- Hong Kong	- Panama
- Armenia	- Honduras	- Paraguay
- Aruba	- Hungary	- Peru
- Azerbaijan	- International Trademark	- The Philippines
- United Arab Emirates	- Indonesia	- Poland
- Argentina	- Ireland	- Portugal
- Australia	- Israel	- Puerto Rico
- Austria	- India	- Romania
- Bangladesh	- Iraq	- Qatar
- Bahamas	- Iran	- Russian Federation
- Bahrein	- Iceland	- San Marino
- Barbados	- Italy	- San Martin
- Belarus	- Jamaica	- Santa Lucia
- Benelux	- Jordan	- Saudi Arabia
- Bermuda	- Japan	- Serbia
- Bhutan	- Kenya	- Sierra Leone
- Bolivia	- Kirghizistan	- Singapore
- Bosnia	- Kazakhstan	- Slovenia
- Botswana	- Kosovo	- Slovakia
- Brazil	- Kuwait	- South Korea
- Brunei	- Laos	- South Africa
- Belize	- Latvia	- Spain
- Bulgaria	- Lebanon	- Sri Lanka
- Canada	- Lesotho	- Sudan
- Cambodia	- Liberia	- Suriname
- Cayman Island	- Libya	- Sweden
- China	- Lithuania	- Switzerland
- Chile	- Liechtestein	- Syria
- Congo Rep. Dem. (Zaire)	- Macao	- Tagikiztan
- Colombia	- Macedonia	- Taiwan (R.O.C)
- Costa Rica	- Madagascar	- Tanganyka
- Croatia	- Malawi	- Thailand
- Cuba	- Malaysia	- Trinidad-Tobago
- Curacao	- Malta	- Tunisia
- Cyprus	- Mauritius	- Turkey
- Czech Republic	- Myanmar	- Turkmenistan
- Denmark	- Mexico	- Uganda
	- Moldova	- Ukraine
	- Monaco	- Uzbekistan

Hal. 21 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



- Dominica Republic	- Mongolia	- United States of America
- Egypt	- Montenegro	- Uruguay
- Ecuador	- Morocco	- Venezuela
- El Salvador	- Mozambique	- Vietnam
- Estonia	- The Netherland Antilles	- West Bank
- European Union	- Namibia	- Yemen
- Finland	- New Zealand	- Zambia
- Fiji Island	- Nepal	- Zanzibar
- France	- Nicaragua	- Zimbabwe
- Gaza		
- Georgia		

Bukti-bukti tersebut akan disampaikan pada acara pembuktian.

D. PENDAFTARAN MEREK “DIESEL”, “DIESEL ONLY THE BRAVE & LOGO MOHICAN” dan “DIESEL BLACK GOLD”, ATAS NAMA PENGGUGAT DI INDONESIA.

36. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang berhak atas merek terkenal “DIESEL”, “DIESEL ONLY THE BRAVE & LOGO MOHICAN” dan “DIESEL BLACK GOLD” yang telah dimohonkan/terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia c.q. Direktorat Merek yaitu :

37. Bahwa merek Penggugat “DIESEL & Variasinya” telah dipakai , dipromosikan serta terdaftar di Negara asalnya Italia paling tidak sejak 30 tahun yang lalu dan di lebih dari 159 (seratus lima puluh sembilan) Negara, sehingga merek Penggugat tersebut menurut Penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Bukti-bukti keterkenalan merek “DIESEL & Variasinya” milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acara pembuktian;

E. PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK DAGANG “DIESEL & VARIASINYA” YANG SUDAH DIKENAL MILIK PENGGUGAT DENGAN MEREK DAGANG “DIESELINDUSTRIE” MILIK TERGUGAT.

38. 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 atas merek : **“DIESELINDUSTRIE”**, seperti tersebut dibawah ini :

Hal. 22 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Daftar No. IDM000487465, Tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, untuk jenis barang : **"Pakaian, alas kaki, ikat pinggang"**.

39. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek Penggugat "DIESEL & Variasinya" yang sudah terkenal, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat(1) huruf (a) dan (b), Pasal 21 ayat (2) a & Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

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

a. visual

b. Pengucapan

Bunyi pengucapan merek-merek tersebut adalah sama pada pokoknya yakni mengandung essensial DIESEL.

c. Persamaan Jenis Barang

Tergugat telah mendaftarkan merek **"DIESELINDUSTRIE"**, untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas-kelas **25** yang sama/sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas 3, 9, 14, 16, 18, dan **25**;

41. 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 **"DIESELINDUSTRIE"**, milik Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **"DIESEL & Variasinya"** milik Penggugat, karenanya beralasan dibatalkan pendaftaran merek **"DIESELINDUSTRIE"**, 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)

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

Hal. 23 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



“ 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 “DIESELINDUSTRIE”, telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek “DIESEL & Variasinya” milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan itikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang “DIESELINDUSTRIE”, dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat.

43. Bahwa Tergugat adalah bukan pemohon yang beriktikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang “DIESEL & Variasinya” telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas goodwill dan reputasi dari merek “DIESEL & Variasinya” 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

Hal. 24 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk membatalkan merek “**DIESELINDUSTRIE**”, milik Tergugat;

44. Bahwa dalil-dalil tersebut dikuatkan pula dengan Surat Direktur Merek tertanggal 9 Januari 2019 No. HKI.4.HI.06.01.PO.D002014047016 tentang penolakan merek “**DIESELINDUSTRIE**” No. Agenda. D002014047016 atas nama Karan Manohar Manwani dan Kaveesh Manohar Manwani karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL yang terdaftar lebih dahulu atas nama Penggugat dengan nomor IDM000127139, dan nomor IDM000522645 untuk barang sejenis berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bukti akan kami sampaikan pada saat pembuktian;
45. Bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek “**DIESELINDUSTRIE**”, yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek “**DIESELINDUSTRIE**”, karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai merek “**DIESEL & Variasinya**” di berbagai negara pada tahun **1978** sampai sekarang dan telah mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara di dunia ;
46. Bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek “**DIESELINDUSTRIE**”, dengan suatu niat yang jelas untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi dan *goodwill* dari merek yang sudah dikenal “**DIESEL & Variasinya**” milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan reputasi yang solid;
47. Bahwa pendaftaran merek “**DIESELINDUSTRIE**”, atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru kata-kata merek “**DIESEL & Variasinya**” milik Penggugat. Dan berdasarkan *adagium* **PIRATE NON MUTAT DOMINIUM** yang berarti “**Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya**”, maka merek

Hal. 25 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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




“**DIESELINDUSTRIE**”, 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;

48. 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 “**DIESELINDUSTRIE**”, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek “**DIESEL & Variasinya**” milik Penggugat yang sudah terkenal secara International;
49. Bahwa sukar untuk dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat mendaftarkan merek “**DIESELINDUSTRIE**”, sebagai mereknya, kecuali dengan itikad buruk hendak membonceng pada keterkenalan merek-merek Penggugat guna menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;
50. Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek “**DIESELINDUSTRIE**”, oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal 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, maka merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;
51. Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak merek-merek terkenal Penggugat, perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal;
52. Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami merek-merek terkenal milik Penggugat, Tergugat tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan

Hal. 26 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



merek “**DIESELINDUSTRIE**”, sebagai mereknya. Bahkan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.220 K/Pdt/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;

53. Bahwa mengingat merek “**DIESELINDUSTRIE**”, atas nama Tergugat, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 diperoleh pendaftarannya dengan itikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 21 ayat (1) huruf a & b jo Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek “**DIESELINDUSTRIE**”, milik Tergugat tersebut;

F. MEREK MILIK PENGGUGAT MERUPAKAN BAGIAN YANG ESSENSIAL DARI NAMA PERUSAHAAN PENGGUGAT.

54. Bahwa sudah jelas merek “**DIESEL**” milik Penggugat merupakan bagian daripada nama badan hukum Penggugat, DIESEL S.p.A, karena kata “**DIESEL**” yang digunakan sebagai merek (milik) Penggugat tersebut merupakan bagian yang esensial dari nama badan hukum Penggugat termaksud dan bagi Tergugat kata “**DIESEL**” itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan nama badan hukum Tergugat;
55. Bahwa oleh karena kata “**DIESEL**” yang digunakan sebagai merek adalah merupakan bagian yang esensial (utama) dari nama badan hukum Penggugat dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemakaiannya oleh pihak lain tanpa seijin dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Paris yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“A trade name shall be protected in all the countries of Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trade mark”

Terjemahannya :

Hal. 27 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



“Satu nama perniagaan/dagang dilindungi dalam semua Negara-negara Uni tanpa kewajiban pengajuan atau pendaftaran apakah hal tersebut membentuk bagian dari merek dagang atau tidak”

Bahwa ketentuan tersebut di atas adalah mengenai perlindungan bagi nama perusahaan (trade name), yaitu bahwa nama perusahaan harus dilindungi tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya, baik nama perusahaan itu merupakan bagian dari suatu merek dagang maupun tidak. Bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi khalayak ramai terhadap kesimpang-siuran mengenai asal atau sumber dari barang-barang yang beredar di pasaran yang memakai merek yang mengandung nama atau nama perusahaan orang lain yang telah dikenal sebagai produsen barang-barang yang bermutu baik.

56. Bahwa ketentuan Pasal 8 Konvensi Paris ini telah diadopsi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang berbunyi sebagai-berikut :

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

Penjelasan :

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

57. Bahwa merek “DIESEL” milik Penggugat adalah merupakan bagian esensiil daripada nama badan hukum Penggugat, DIESEL, S.p.A., berdasarkan ketentuan Pasal 8 Konvensi Paris tentang perlindungan atas nama badan hukum, disamping itu merek “DIESEL dan Variasinya” milik Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai merek yang sudah terkenal, maka terdapat relevansi bahwa penggunaan kata/nama “DIESEL” oleh Penggugat baik untuk merek dagang maupun untuk nama badan hukum Penggugat yaitu DIESEL, S.p.A., sebagai produsen yang menghasilkan produk-produk berkualitas dengan merek “DIESEL”, maka kedua-duanya secara timbal-balik dan bersama-sama sudah terkenal secara internasional;

Hal. 28 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



58. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya telah membatalkan merek-merek dagang Internasional yang sekaligus juga merupakan nama perusahaan yang terkenal, yang terdaftar atas nama pemilik merek lokal, dengan kata lain Mahkamah Agung R.I. juga memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama badan hukum yang terkenal milik orang lain secara tanpa hak, antara lain dalam putusan-putusan berikut ini :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2854 K/Sip/1981, tanggal 19 April 1982, dalam sengketa merek "**YAMAHA**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1972 K/Sip/1982, tanggal 04 Mei 1983, dalam sengketa merek "**BAUME & MERCIER**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983, tanggal 19 Juli 1984, dalam sengketa merek "**DUNHILL**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3561 K/Pdt/1983, tanggal 30 Maret 1985, dalam sengketa merek "**CHLOE**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 150 K/Pdt/1984, tanggal 14 Juni 1985, dalam sengketa merek "**EMOON**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1655 K/Pdt/1995, tanggal 26 Juni 1995, dalam sengketa merek "**PRINCE**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 978 K/Pdt/1991, tanggal 30 Juni 1995, dalam sengketa merek "**GUCCI**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 426 PK/Pdt/1994, tanggal 03 November 1995, dalam sengketa merek "**GIORDANO**";
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1486 K/Pdt/1991, tanggal 28 November 1995, dalam sengketa merek "**KNIRPS**";

59. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 jo Pasal 92 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 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 :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 29 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian esensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek "**DIESELINDUSTRIE**", atas nama Tergugat, Daftar No. IDM000487465, Tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "**DIESELINDUSTRIE**", Daftar No. IDM000487465, Tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek "**DIESELINDUSTRIE**", Daftar No. IDM000487465, Tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "**DIESELINDUSTRIE**", Daftar No. IDM000487465, Tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, 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;
9. 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 sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat hadir kuasa hukumnya yaitu Sintia Buana Wulandari, S.H.,

Hal. 30 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa No.0915/TFG-SK/VII/2019, tertanggal 01 Juli 2019, dan Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya yaitu Noviana Setyaningtyas K., S.H., dan Gema Permana Rahman, S.H., berdasarkan Surat Perintah Tugas No. HKI.4.HI.06.06.06-140/2019, tertanggal 4 Juli 2019 dan juga Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan serta hal-hal yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

“MEREK TERKENAL”

2. Bahwa, mengenai makna “MEREK TERKENAL”, TERGUGAT sangat berkeberatan dengan dalil-dalil PENGUGAT pada gugatannya, dimana penjelasan PENGUGAT terlalu panjang dan sangat melebar dan tidak fokus pada apa yang dipermasalahkan, seperti penjabaran mengenai sejarah merek PENGUGAT, bisnis PENGUGAT, Usaha dan Promosi PENGUGAT, Pemberian sponsor, Pendaftaran merek “DIESEL & VARIASINYA” di Indonesia dan berbagai Negara, kemudian menerangkan mengenai putusan-putusan / yurisprudensi-yurisprudensi dan alasan mengapa PENGUGAT terkenal, yang kesemuanya dipaparkan berdasarkan penilaian subyektif dari PENGUGAT, dan pada intinya ingin menyampaikan bahwa merek TERGUGAT mengikuti merek-merek milik PENGUGAT yang diakui oleh PENGUGAT sebagai merek terkenal;
3. Bahwa, terkait “MEREK TERKENAL”, Kantor Direktorat Merek & Indikasi Geografis di Indonesia, belum menentukan jenis, spesifikasi maupun kriteria terkait “MEREK TERKENAL” tersebut. Selain itu tidak ada ketentuan didalam perundang – undangan maupun ketentuan lain yang mengatur mengenai klasifikasi “MEREK TERKENAL”;
4. Bahwa, merek TERGUGAT telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek atas merek “ DIESELINDUSTRIE”, yang terdaftar dengan Nomor IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, untuk jenis barang “Pakaian, alas kaki, dan ikat pinggang”;

“TIDAK ADA PERSAMAAN MEREK PENGUGAT DENGAN MEREK

Hal. 31 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



TERGUGAT”

5. Bahwa, Adapun merek TERGUGAT memiliki arti tersendiri dan sangatlah lain atau berbeda artinya dari merek-merek milik PENGGUGAT, yang notabene merupakan nama dari perusahaan/ badan hukum klien dari PENGGUGAT;
6. Bahwa, Perbedaannya dapat dilihat secara gamblang, dimana dapat dilihat dari penulisan merek TERGUGAT, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dipenggal-penggal seperti hal nya merek-merek milik PENGGUGAT, dan merek TERGUGAT tersebut merupakan kreasi ciptaan TERGUGAT sendiri. Adapun arti dari merek milik TERGUGAT adalah :

- **DIESELINDUSTRIE = “INDUSTRI YANG MENGGUNAKAN MESIN SOLAR”;**
- ***Dalam Bahasa Inggris-Indonesia arti kata DIESEL, memiliki arti “MESIN DIESEL/ MESIN SOLAR”;***
“kb. lokomotif disel – ks. Disel. d.oil minyak disel/ solar. d-powered truck yang bertenaga disel”;
- ***Berdasarkan Etimologi, kata INDUSTRI berasal dari bahasa Inggris “INDUSTRY” yang berasal dari bahasa Prancis Kuno “INDUSTRIE” yang berarti “AKTIVITAS” yang kemudian berasal dari bahasa Latin: INDUSTRIA” yang berarti “KERAJINAN,AKTIVITAS”.INDUSTRI merupakan kata nomina;***
- ***Bahan bakar DIESEL secara umum adalah bahan bakar cair apapun yang digunakan untuk mesin diesel;***
- ***Bahwa perlu diketahui, sejarah penemuan MESEIN DIESEL adalah sebagai berikut RUDOLF CHRISTIAN KARL DIESEL (Lahir di Paris, Prancis, tanggal 18 Maret 1858), meninggal tanggal 30 September 1913 pada umur 55 tahun) adalah seorang penemu Jerman, terkenal akan penemuannya, MESIN DIESEL. Diesel mengembangkan ide sebuah mesin pemicu kompresi pada decade terakhir abad ke 19 dan meneri HAK PATEN untuk alat tersebut pada tanggal 23 Februari 1893. Dia membangun prototype tang berfungsi pada awal tahun 1897 ketika bekerja di pabrik MAN di Augsburg, Jerman.***
Merin DIESEL ini pun dinamakan untuk menghormati jasanya. Aslinya, ia bernama “MESIN MINYAK”.

Sehingga dapat dicermati bahwa merek TERGUGAT tidak memiliki maksud untuk mengikuti yang dikatakan sebagai “Merek Terkenal” dari

Hal. 32 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, karena TERGUGAT menciptakan/ mengkreasikan sendiri merek dengan menggabungkan kata-kata dari bahasa Inggris, yang memiliki arti sebagaimana diuraikan diatas.

7. Bahwa, kata “DIESEL” adalah merupakan KATA UMUM yang ada dalam kamus bahasa yang sudah lazim ditelinga masyarakat Indonesia, oleh karena itu memiliki daya pembeda yang lemah (*low distinctiveness*), sehingga penggunaan kata “DIESEL” tidak serta merta merupakan peniruan terhadap merek PENGGUGAT, apalagi merek TERGUGAT ada kata lain yaitu “DIESELINDUSTRIE”;
8. Bahwa, dalil TERGUGAT pada Angka 7 (tujuh) tersebut diatas, terbukti juga dalam merek VALENTINO, dimana dalam Daftar Umum Merek banyak sekali merek-merek dengan kombinasi kata VALENTINO yang juga dapat terdaftar berdampingan untuk barang sejenis kelas 25, antara lain: ANDRE VALENTINO, EMILIO VALENTINO, VALENTINO MUNICH, VALENTINO SIGNATURE, hal ini membuktikan bahwa merek dengan kata kombinasi lainnya tidak dianggap sebagai bentuk peniruan;
9. Bahwa, sebagai upaya dalam mempromosikan produknya, TERGUGAT juga telah melakukan banyak promosi dengan cara menyebarkan brosur, promosi di situs web dan lain sebagainya;
10. Bahwa, TERGUGAT sangat berkeberatan dengan dalil PENGGUGAT pada gugatannya yang pada intinya menyatakan merek TERGUGAT yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor dan tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki persamaan dengan merek-merek milik PENGGUGAT, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 38 sampai dengan 41 gugatan PENGGUGAT;
11. Bahwa, Adapun keberatan-keberatan TERGUGAT atas dalil PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa, PENGGUGAT tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas apa yang dimaksud dengan persamaan antara merek milik TERGUGAT dan merek – merek milik PENGGUGAT sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS.
 - b) Bahwa, Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2015 tidak mengatur secara rinci tentang batasan-batasan persamaan merek, sehingga dalam praktek cenderung berpegang pada kaidah-kaidah yurisprudensi yang telah berlaku tetap;

Hal. 33 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa, Menurut kaidah-kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982, telah disebutkan bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian bagian yang menjadi merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya haruslah dilihat berdasarkan adanya kesan total, bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;
- d) Bahwa, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dalam menerima pendaftaran merek milik TERGUGAT sebagaimana telah dijabarkan diatas tentulah telah mendasarkan pada pertimbangan dan penilaian substantif yang matang dimana merek TEGUGAT merupakan “kata temuan” yang digabungkan dan merupakan kreasi dan diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek sendiri (in casu TERGUGAT) dan kata temuan tersebut memiliki arti sendiri yang dapat ditemukan dalam ensiklopedi;
- e) Bahwa, perbandingan yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap merek TERGUGAT dengan merek-merek milik PENGUGAT tidak memiliki persamaan pada bentuk, kombinasi dan penampilan, dimana merek TERGUGAT merupakan satu kesatuan dan tidak dipenggal-penggal, sedangkan milik PENGUGAT bertumpuk atas bawah dan dipenggal-penggal;
- f) Bahwa, Mengenai pengucapan juga berbeda antara DIESEL dan “DIESELINDUSTRIE”, sebagaimana telah TERGUGAT jabarkan pada beberapa poin diatas, merek “DIESEL” sendiri sudah banyak disandingkan dengan kombinasi kata-kata lain, yang notabene sudah banyak terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi kembali dapat di tegaskan bahwa persamaan mengenai merek TERGUGAT dan PENGUGAT tidak valid;
- g) Bahwa tindakan PENGUGAT yang menuntut pembatalan atas merek TERGUGAT semata-mata hanya berdasarkan pada keyakinan subyektif semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Dalam hal ini, PENGUGAT secara nyata telah mengeyampingkan kaidah-kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berlaku tetap, misalnya putusan Mahkamah Agung RI No. 352 K/ SIP/1975

Hal. 34 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 1982 tentang sengketa merek AJINOMOTO, dimana merek harus dinilai secara keseluruhan (total), bukan bagian-bagian perbagian secara parsial;

- h) Bahwa dalam daftar Umum Merek, TERGUGAT menemukan beberapa pendaftaran merek yang sejenis tetapi didaftar oleh kantor Merek, yaitu :

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran / Perpanjangan	Pemohon
1.	DIESEL HOUSE	25	IDM000427827	10 Oktober 2014	Agus Makmur
2.	DIESEL GENERATOR	25	IDM000153162 / R002007004171	18 Januari 2008	Robert Tumewu
3.	DIESEL SURF	25	R002009003308	06 April 2009	Jemmy Wantono
4.	DIESEL & SON	25	R002006008822	12 September 2006	Jemmy Wantono
5.	DIESEL/SURF & Co	25	R002008002361	14 Maret 2008	Jemmy Wantono
6.	THE DIESEL CLUB	25	R002009009168	28 Oktober 2009	Jemmy Wantono
7.	DIESEL/DIESEL ONLY THE BRAVE DIESEL/LUK KEPALA PRIA	25	R002011005873	26 Mei 2011	Jemmy Wantono

- i) Bahwa, Selanjutnya sehubungan dengan perkara ini, mohon Majelis Hakim yang terhormat membandingkan dengan Putusan Merek Dagang DAICHI yang dinyatakan TIDAK MEMILIKI KESAMAAN dengan merek dagang ICHI (vide Putusan MARI No. 3055 K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983);
- j) Bahwa, Putusan Merek Dagang FREZIN HOT yang dinyatakan TIDAK SAMA dengan merek dagang FREZ HOT (vide Putusan MARI 1542 K/ Sip/1980), dimana keduanya tidak digolongkan mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun hanya terdapat perbedaan **2 (dua) huruf** saja; dan Putusan Pengadilan Niaga No. 02/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan Putusan Komisi Banding Merek No. 165/KBM/HKI/2008 dan memutuskan antara merek "G-STAR" tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek "STAR";
- k) Putusan Pengadilan Niaga No. 26/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST yang membatalkan Putusan Komisi Banding Merek No. 595/KBM/HKI/2010 dan memutuskan antara merek "NANO TITANIUM"

Hal. 35 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek "TITANIUM";
- l) Putusan Pengadilan Niaga No. 91/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan Putusan Komisi Banding Merek No. 72/KBM/HKI/2012 dan memutuskan antara merek "FABIANO RICO" tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek "RICCO";
 - m) Putusan Mahkamah Agung RI No. 03K/N/Haki/2007 yang memutuskan merek "BUDEWI" tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek "DEWI";
 - n) Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438K/Sip/1982 yang memutuskan bahwa merek "MEIJI JOY" tidak ada persamaan pada pokoknya dengan Merek "MEIJI";
12. Bahwa, Dengan demikian jelaslah terdapat fakta yang tidak dapat disangkal lagi, yaitu antara merek TERGUGAT dengan merek-merek milik PENGGUGAT tidak terdapat persamaan dan sangat mudah dibedakan, serta tidak berpotensi membingungkan konsumen. Oleh karena merek milik TERGUGAT tidak memiliki persamaan dengan merek-merek milik PENGGUGAT, dan karena tingkat pengetahuan dan pandangan masyarakat telah lebih maju, ditandai dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat dipastikan akan lebih mudah bagi masyarakat dalam membedakan antara merek TERGUGAT dan merek-merek PENGGUGAT;
13. Bahwa persamaan pada pokoknya suatu merek menurut pasal 6 ayat (1) a Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 berbunyi : Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut : Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu **untuk barang dan/atau jasa yang sejenis**;
14. Putusan Pengadilan Niaga No. 73/Merek/2003/PN. Niaga. Jkt.Pst, tanggal 11 November 2003 mengenai perkara merek SUPERVITON yang menyatakan bahwa merek SUPERVITON milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek VITON yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan No. Pendaftaran 392404;
15. Sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang ada tidaknya persamaan merek harus didasarkan pada penilaian adanya kesan yang total, bukan dengan cara memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian dari merek yang bersangkutan. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 desember 1982 No. 1053 K/SIP/1982)

Hal. 36 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



16. Putusan Mahkamah Agung RI No. 217/K/1972, tanggal 15 November 1972 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“.....Suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan, atau bunyi bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada mereka merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu”

17. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, secara jelas dan nyata, maka merek milik TERGUGAT demi hukum tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek PENGGUGAT sehingga patutlah kiranya dalil-dalil PENGGUGAT di dalam perkara ini di tolak seluruhnya.

**“PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT DENGAN MAKSUD
BERITIKAD BAIK”**

14. Bahwa TERGUGAT telah memiliki sertifikat merek atas merek yang telah diuraikan diatas, dengan demikian adanya sertifikat tersebut merupakan tanda bukti hak atas merek yang merupakan bukti bahwa TERGUGAT diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan merek yang dimiliki oleh TERGUGAT;
15. Bahwa, Surat permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup;
16. Bahwa, dengan demikian, dengan telah diterbitkannya sertifikat merek atas merek milik TERGUGAT, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah memiliki keyakinan baik pada saat formalitas pendaftaran maupun pada saat pemeriksaan substantive bahwa merek milik TERGUGAT memiliki daya pembeda dengan merek-merek milik PENGGUGAT;
17. Bahwa, Sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan pendaftaran merek sampai dengan diterbitkannya sertifikat merek telah melalui beberapa prosedur, yaitu:
- a. Permohonan;
 - b. Persyaratan formal;
 - c. Pengumuman dan publikasi;
 - d. Sanggahan dan keberatan;

Hal. 37 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



- e. Pemeriksaan substantif;
 - f. Penerimaan dan Penolakan;
 - g. Banding atas penolakan;
18. Bahwa, TERGUGAT telah mengajukan pendaftaran merek milik TERGUGAT berdasarkan nomor pendaftaran dan pada tanggal pendaftaran yang telah diurakan diatas. Terhitung sejak tanggal permintaan maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan proses pendaftaran atas merek dimaksud, termasuk melalui proses pemeriksaan substantif dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan (vide Pasal 18 ayat 2 UU Merek);
- Dengan telah diterbitkannya sertifikat merek atas merek milik TERGUGAT, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah memiliki keyakinan bahwa TIDAK ADA ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek yang dilanggar oleh TERGUGAT, atau dengan kata lain bahwa:
- a. TERGUGAT merupakan pemohon yang beritikad baik;
 - b. Merek milik TERGUGAT tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan atau memiliki daya pembeda dengan merek-merek PENGGUGAT serta merek TERGUGAT tidak menjadi milik umum;
 - c. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau merek yang terkenal.
19. Bahwa, Apabila benar – quad non – dali-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya, walaupun dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh TERGUGAT dalam jawaban ini – timbul pertanyaan, mengapa baru sekarang PENGGUGAT mengajukan keberatannya melalui gugatan ini? Padahal merek milik TERGUGAT telah melalui proses pengumuman dan publikasi, dan dalam proses tersebut setiap pihak termasuk PENGGUGAT dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Merek;
20. Bahwa, TERGUGAT malah berprasangka, jangan-jangan PENGGUGAT sendirilah yang beritikad tidak baik atas merek milik TERGUGAT, untuk itu TERGUGAT akan meneliti permasalahan ini lebih dalam dan mencadangkan haknya untuk menggugat balik PENGGUGAT;
21. Bahwa, terkait dalil PENGGUGAT angka 44 (empat puluh empat), mengenai Surat Direktur Merek tertanggal 9 Januari 2019, No. HKI.4.HI.06.01.P.D002014047016, tentang Penolakan merek

Hal. 38 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DIESELINDUSTRY” dengan No. Agenda D002014047016, atas nama Karan Manohar Manwani dan Kaveesh Manohar, alasan penolakan adalah nama merek tersebut adalah termasuk oposisi dari merek TERGUGAT, karena merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu adalah “DIESELINDUSTRIE”, dengan Nomor daftar IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, untuk jenis barang “pakaian, alas kaki, dan ikat pinggang”. Oleh karena hal tersebut, maka penolakan pendaftaran atas merek tersebut sejalan dengan perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan;

“NAMA BADAN HUKUM”

18. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, merek TERGUGAT telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek. Adapun merek TERGUGAT memiliki arti tersendiri dan sangatlah lain atau berbeda serta tidak ada kaitannya dengan merek-merek milik PENGUGAT, yang notabene merupakan bagian dari nama dari perusahaan / badan hukum klien dari PENGUGAT;
19. Bahwa, tentang dalil PENGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan merek milik TERGUGAT didasari ITIKAD TIDAK BAIK adalah tidak benar dan mohon ditolak, karena selain PENGUGAT tidak bisa membuktikan, juga sebelum pendaftaran merek TERGUGAT dikabulkan telah dilakukan pemeriksaan terlebih dulu oleh Direktorat Merek tentang ada tidaknya itikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Merek, pasal 5 UU Merek (ada tidaknya pertentangan dengan moral agama, kesusilaan dan ketertiban umum), dan pasal 6 UU Merek (ada tidaknya persamaan dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar milik orang untuk barang sejenis);
20. Bahwa, dalil PENGUGAT pada gugatannya yang mengatakan TERGUGAT dalam mendaftarkan merek-merek nya **didasari itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan nama badan hukum PENGUGAT** adalah dalil yang mengada-ada dan mohon diabaikan saja, karena yang dimaksud dengan **itikad baik** berdasarkan *penjelasan Pasal 4 UU Merek adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek Pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen*;
21. Bahwa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 4 tersebut, suatu pendaftaran

Hal. 39 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek dikualifikasikan sebagai beritikad tidak baik apabila ada unsur NIAT DAN SENGAJA untuk meniru atau membonceng ketenaran merek orang lain bukan nama badan hukum, sedangkan dikasus sekarang inipun nama merek TERGUGAT juga tidak sama dengan nama badan hukum PENGGUGAT, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut;

Maka, berdasarkan semua alasan hukum tersebut menjadi terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menuntut pembatalan merek TERGUGAT sama sekali tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran hukum dan oleh sebab itu mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bhwa untuk menyangkal gugatan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat IDM000487465 pada tanggal 07 Desember 2015 dengan filling date 11 Oktober 2010 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Pakaian, alas kaki, ikat pinggang.
2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara,

Hal. 40 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas kegiatan perdagangan, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara.

Tentang Merek Terkenal

5. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal.
6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan melihat keterkenalan merek DIESEL milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, bahwa pada nyatanya meskipun merek DIESEL milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara, akan tetapi dalam praktek sehari-hari merek DIESEL milik Penggugat sangatlah asing di kalangan masyarakat dan tentunya tidak diketahui secara umum dan dikenal khalayak ramai di Indonesia.
7. Bahwa selain itu ukuran keterkenalan suatu merek tidak semata-mata ditentukan oleh kepemilikan merek oleh Perusahaan asing atau lamanya suatu perusahaan / badan hukum berdiri sehingga dalil Penggugat yang

Hal. 41 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



menyatakan perusahaan Penggugat telah berdiri sejak lama patut ditolak dan dikesampingkan karena bukan berarti merek DIESEL milik Penggugat menjadi terkenal.

8. Sehingga sesuai penjelasan diatas maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai keterkenalan merek DIESEL milik Penggugat.
9. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.
10. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo.

Tentang Itikad Tidak Baik

11. Bahwa tentang itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses dalam pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif, Pengumuman **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek), **karena permohonan pendaftaran merek milik Tergugat diajukan dan diperiksa menggunakan Undang-Undang tersebut.**
12. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek).
13. Bahwa terdaftarnya merek DIESELINDUSTRIE atas nama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan juga sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan substantif.

Hal. 42 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
15. Sehingga tidak beralasan bahwa merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.

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

- 1. menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**
- 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.**

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

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Juli 2019;

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

- P-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1314 K/Pdt/2000, Tanggal 13 Februari 2002, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO (Tergugat dalam perkara aquo), dahulu bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 2B, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, yang pada intinya menyatakan merek "Diesel & Variasinya" atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL.
- P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 77 K/Pdt/2007, Tanggal 22 Januari 2008, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan TAN SIAU PHENG, yang pada intinya

Hal. 43 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan merek "Diesel & Variasinya" atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL.

P-3 : **Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO, yang pada intinya menyatakan merek "Diesel & Variasinya" atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL**

P-4a : Pernyataan dibawah sumpah dari ALESSANDRO BOGLIOLO, tentang :

- sejarah singkat perusahaan „DIESEL S.p.A”
- merek-merek milik „DIESEL S.p.A”,

DIESEL

DIESEL & LOGO MOHICHANS

- pendaftaran merek 'DIESEL & VARIASINYA" di berbagai negara di Dunia,

- Omzet penjualan

- Iklan

- Biaya Promosi

P-4b : Terjemahan Bukti P-4a

[Pendaftaran Merek "DIESEL & VARIASINYA"](#)

[Milik Penggugat di Indonesia](#)

P-5 : Print Out Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di Indonesia, terdaftar dibawah No. **313344**, Tanggal 14 Oktober 1994, dalam kelas 25, atas nama DIESEL, S.p.A.

Hal. 44 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-6 : Perpanjangan I Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000039276, Tanggal 19 Mei 2005, perpanjangan dari daftar No. 313344, Tanggal 14 Oktober 1994, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-7 : Perpanjangan ke II Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. R002002012013, Tanggal 19 Mei 2005, perpanjangan dari Daftar No. IDM000039276, Tanggal 21 Desember 2002 jo daftar No. 313344, Tanggal 14 Oktober 1994, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 21 Desember 2022.
- P-8 : Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000522645, Tanggal 29 Februari 2016, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-9 : Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033658, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-10 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033658, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 13 April 2028.
- P-11 : Pendaftaran Merek "DIESEL BRAVE THE ONLY /DIESEL /LUK KEPALA" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033659, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-12 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BRAVE THE ONLY /DIESEL /LUK KEPALA" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000033659, Tanggal 31 Maret 2005, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 13 April 2028.

Hal. 45 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-13 : Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000127139, Tanggal 10 Juli 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-14 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000127139, Tanggal 10 Juli 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 20 Oktober 2025.
- P-15 : Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000248261, Tanggal 24 Mei 2010, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-16 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000248261, Tanggal 24 Mei 2010, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028.
- P-17 : Pendaftaran Merek "DIESEL BRAVE THE ONLY /DIESEL /LUK KEPALA" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000529761, Tanggal 29 April 2016, dalam kelas barang 3, 9, 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-18 : Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000016701, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-19 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000016701, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 01 Juni 2024.
- P-20 : Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223700, Tanggal 22 Oktober 2009, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A.

Hal. 46 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223700, Tanggal 22 Oktober 2009, dalam kelas barang 18, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028.
- P-22 : Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM0000016700, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 16, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-23 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM0000016700, Tanggal 22 September 2004, dalam kelas barang 16, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 01 Juni 2024.
- P-24 : Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223646, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 14, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-25 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223646, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 14, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028.
- P-26 : Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223647, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 09, atas nama DIESEL, S.p.A.
- P-27 : Perpanjangan Terakhir Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di Indonesia, terdaftar dibawah No. IDM000223647, Tanggal 20 Oktober 2009, dalam kelas barang 09, atas nama DIESEL, S.p.A., berlaku sampai 28 Maret 2028.

Itikad Tidak Baik Tergugat

- P-28 : PETIKAN RESMI, atas pendaftaran merek DIESELINDUSTRIE di Indonesia, atas nama William Pramono (Tergugat), **Daftar No. IDM000487465, Tanggal 7**

Hal. 47 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, dalam kelas 25, untuk jenis barang :
“Pakaian, alas kaki, ikat pinggang”.

Itikad Tidak Baik Menurut Turut Tergugat

P-29 : Surat No. HKI.4.HI.06.01.PO. D002014 047016, tanggal 09 Januari 2019, Hal : Pemberitahuan Penilaian Keberatan, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, tentang penolakan pendaftaran merek “**DIESELINDUSTRY**” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **DIESEL**, Daftar No. **IDM000127139**, dan Daftar No. **IDM000522645**, atas nama **DIESEL S.p.A (Penggugat dalam perkara aquo)**

- Pendaftaran Merek “DIESEL & VARIASINYA” Milik Penggugat di berbagai negara di dunia

P-30a : Pendaftaran Merek “DIESEL” di **Italia**, Daftar No. **791428**, tanggal 27 September 1999, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 12 Juli 1977 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 330447, tanggal 16 Februari 1982, dalam kelas barang 18 dan 25, atas nama **DIESEL, S.p.A.**,

P-30b : Terjemahan bukti P-30a

P-31a : Pendaftaran Merek “DIESEL” di **Italia**, Daftar No. 1098009, Tanggal 03 Maret 2008, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 12 Juli 1977 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 330447, tanggal 16 Februari 1982 dan diperpanjang pada tanggal 27 September 1999 dibawah No. **791428**, dalam kelas barang 18 dan 25, atas nama **DIESEL, S.p.A.**,

Hal. 48 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-31b : Terjemahan bukti P-31a
- P-32a : Pendaftaran Merek "DIESEL" di **Italia**, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 31 Agustus 1995 dan terdaftar pertama kali dibawah No. **686092**, tanggal 23 Agustus 1996, dalam kelas barang : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-32b : Terjemahan bukti P-32a
- P-33a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di **Italia**, terdaftar dibawah No. **1045820**, Tanggal **20 April 2007** merupakan perpanjangan dari Daftar No. 686092, tanggal 23 Agustus 1996, dalam kelas barang 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-33b : Terjemahan bukti P-33a
- P-34a : Pendaftaran Merek "DIESEL" di **Italia**, Daftar No. **1039029**, Tanggal 14 Februari 2007, yang berasal dari permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Juni 1993 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 604192, tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., .
- P-34b : Terjemahan bukti P-34a
- P-35a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di **Italia**, Daftar No. 1538950, Tanggal 17 April 2013, yang merupakan perpanjangan dari Daftar No. 1039029, Tanggal 14 Februari 2007, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,

Hal. 49 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-35b : Terjemahan bukti P-35a
- P-36a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Italia**, Daftar No. **415972**, tanggal 14 April 1986, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 02 September 1983, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Italia beserta terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia
- P-36b : Terjemahan bukti P-36a
- P-37a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Italia**, Daftar No. 1043301, Tanggal 29 Maret 2007, yang merupakan perpanjangan dari Daftar No. **415972**, Tanggal 14 April 1986, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-37b : Terjemahan bukti P-37a
- P-38a : **Perpanjangan Kedua** dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Italia**, Daftar No. 1550964, Tanggal 08 Juli 2013, yang merupakan perpanjangan dari **Daftar No. 1043301**, Tanggal 29 Maret 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-38b : Terjemahan bukti P-38a
- P-39a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Italia**, Daftar No. **1039030**, tanggal 14 Februari 2007, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Juni 1993 dan terdaftar pertama kali dibawah No. 604196, tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-39b : Terjemahan bukti P-39a

Hal. 50 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-40a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Italia**, **Daftar No. 1538941** Tanggal 17 April 2013, yang merupakan perpanjangan dari Daftar No. 1039030, Tanggal 14 Februari 2007 jo Daftar **No. 415972**, Tanggal 14 April 1986, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-40b : Terjemahan bukti P-40a
- P-41a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Italia**, Daftar No. **604193**, **tanggal 04 Oktober 1993**, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Juni 1993, dalam kelas barang 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-41b : Terjemahan bukti P-41a
- P-42a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Italia**, Daftar No. **686091**, **tanggal 23 Agustus 1996**, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 31 Agustus 1995, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Italia beserta terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia
- P-42b : Terjemahan bukti P-42a
- P-43a : Pendaftaran Merek "DIESEL BLACK GOLD" di **Italia**, Daftar No. **1093541**, **tanggal 11 Februari 2008**, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2007, dalam kelas barang 03, 09, 14, 18, dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-43b : Terjemahan bukti P-43a
- P-44a : Pendaftaran Merek "DIESEL & Lukisan Kantong" di **Italia**, Daftar No. **908499**, **tanggal 22 September 2003**,

Hal. 51 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2003, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,

- P-44b : Terjemahan bukti P-44a
- P-45a : Pendaftaran Merek "TASCA CON FASCIA E PAROLA DIESEL" di **Italia**, Daftar No. **1538943**, tanggal 17 April 2013, berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 05 April 2013, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-45b : Terjemahan bukti P-45a
- P-46a : Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, digunakan pertama kali pada tanggal **24 Oktober 1978** dan terdaftar dibawah No. 1,564,710 Tanggal 07 November 1989, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A., yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Italia beserta terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia
- P-46b : Terjemahan bukti P-46a
- P-47a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, terdaftar dibawah No. 1,564,710, tanggal 13 Oktober 2009, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-47b : Terjemahan bukti P-47a
- P-48a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di **Amerika Serikat**, digunakan pertama kali pada tanggal **27 Februari 1982** dan terdaftar dibawah No. 1,605,656 Tanggal 10 Juli 1990, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-48b : Terjemahan bukti P-48a
- P-49a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di **Amerika**

Hal. 52 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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

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



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

Serikat, terdaftar dibawah No. 1,605,656, tanggal 28 Juni 2010, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,

- P-49b : Terjemahan bukti P-49a
- P-50a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di **Amerika Serikat**, terdaftar dibawah No. 1,939,141 Tanggal 05 Desember 1995, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-50b : Terjemahan bukti P-50a
- P-51a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, terdaftar dibawah No. 1,939,141, tanggal 15 Juli 2002, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-51b : Terjemahan bukti P-51a
- P-52a : Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, digunakan pertama kali pada tanggal **29 Februari 1984** dan terdaftar dibawah No. 1,498,698 Tanggal 02 Agustus 1988, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-52b : Terjemahan bukti P-52a
- P-53a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, terdaftar dibawah No. 1,498,698, tanggal 31 Juli 2008, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-53b : Terjemahan bukti P-53a
- P-54a : Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, terdaftar dibawah No. 1,989,390 Tanggal 30 Juli 1996, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-54b : Terjemahan bukti P-54a

Hal. 53 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-55a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, terdaftar dibawah No. 1,989,390, tanggal 12 Oktober 2006, dalam kelas barang 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-55b : Terjemahan bukti P-55a
- P-56a : Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Amerika Serikat**, terdaftar dibawah No. 3,956,724 Tanggal 10 Mei 2011, dalam kelas barang 03, 09, 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-56b : Terjemahan bukti P-56a
- P-57a : Pendaftaran International di OMPI / WIPO atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" Daftar No. **608500**, Tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 549304, Tanggal 31 Januari 1990, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein, Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia.**
- P-57b : Terjemahan bukti P-57a
- P-58a : Perpanjangan Pendaftaran International di OMPI/ WIPO atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" Daftar No. **608500**, Tanggal 04 Oktober 1993, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2013, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein,**

Hal. 54 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia.

P-58b : Terjemahan bukti P-58a

P-59a : Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. **608499**, Tanggal 04 Oktober 1993, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 467393, Tanggal 16 Februari 1982, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein, Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia.**

P-59b : Terjemahan bukti P-59a

P-60a : Perpanjangan Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. 608499, Tanggal 04 Oktober 1993, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2013, dalam kelas 03, 09, 14, 16, 18, 24 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Aljazair, Jerman, Austria, Belarusia, Benelux, Bulgaria, China, Kroasia, Mesir, Spanyol, Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Liechtenstein, Maroko, Monako, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Slovakia, Slovenis, Swiss, Ukraina, Vietnam dan Yugoslavia.**

P-60b : Terjemahan bukti P-60a

P-61a : Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. **467393**, Tanggal 16 Februari 1982,

Hal. 55 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelas 18 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 330447, Tanggal 16 Februari 1982, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Jerman (Republik Federal), Austria, Benelux, Spanyol, Perancis, Monaco, Swiss, dan Yugoslavia.**

P-61b : Terjemahan bukti P-61a

P-62a : **Perpanjangan Pertama** Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. **467393**, Tanggal 16 Februari 1982, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 16 Februari 2002, dalam kelas 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Jerman (Republik Federal), Austria, Benelux, Spanyol, Perancis, Monaco, Swiss, dan Yugoslavia.**

P-62b : Terjemahan bukti P-62a

P-63a : **Perpanjangan Kedua** Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. **467393**, Tanggal 16 Februari 1982, diperpanjang untuk kedua kalinya selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 16 Februari 2012, dalam kelas 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Jerman (Republik Federal), Austria, Benelux, Spanyol, Perancis, Monaco, Swiss, dan Yugoslavia.**

P-63b : Terjemahan bukti P-63a

P-64a : Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" Daftar No. **549304**, Tanggal 31 Januari 1990, dalam kelas 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 330447, Tanggal 16 Februari 1982, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Jerman (Republik**

Hal. 56 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Federal), Austria, Benelux, Perancis, Swiss, dan Yugoslavia.

P-64b : Terjemahan bukti P-64a

P-65a : **Perpanjangan Pertama** Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" Daftar No. **549304**, Tanggal 31 Januari 1990, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 31 Januari 2010, dalam kelas 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Jerman, Austria, Benelux, Bulgaria, Kroasia, Spanyol, Eks-Republik Yugoslavia Makedonia, Federasi Rusia, Perancis, Maroko, Monako, Republik Ceko, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenis, Swiss dan Ukraina.**

P-65b : Terjemahan bukti P-65a

P-66a : Pendaftaran International di WIPO atas merek "DIESEL" Daftar No. **965751**, Tanggal 11 Februari 2008, dalam kelas 03, 09, 14, 18 dan 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 1093541, Tanggal 11 Februari 2008, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota antara lain : **Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia dan Herzegovina, Cina, Kroasia, Siprus, Mesir, Republik Islam Iran, Kazakhstan, Liechtenstein, Moldova, Monako, Montenegro, Maroko, Federasi Rusia, San Marino, Serbia, swiss, Republik Arab Syiria, Tajikistan, bekas Republik Yugoslavia Macedonia, Ukraina, Vietnam, Australia, Bahrain, Botswana, Georgia, Iceland, Jepang, Antilles Belanda, Norwegia, Republik Korea, Singapura, Kesultanan Oman, Turki, Turkmenistan, Amerika Serikat, Uzbekistan.**

P-66b : Terjemahan bukti P-66a

Hal. 57 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-67a : Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL & Lukisan Kantong Celana" Daftar No. **813579**, Tanggal 14 Oktober 2003, dalam kelas 25, pendaftaran di Negara Asal Italia Daftar No. 908499, Tanggal 22 September 2003, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota antara lain : **Albania, Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kuba, Mesir, Cina, Kroasia, Kuba, Mesir, Eks-Republik Yugoslavia Makedonia, Federasi Rusia, Hongaria, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Maroko, Monako, Mongolia, Mozambik, Uzbekistan, Polandia, Republik Moldova, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Serbia dan Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Sudan, Swiss, Swazilandia, Tajikistan, Ukraina dan Vietnam.**

P-67b : Terjemahan bukti P-67a

P-68a : **Perpanjangan Pertama** Pendaftaran International di OMPI/WIPO atas merek "DIESEL & Lukisan Kantong Celana" Daftar No. **813579**, Tanggal 14 Oktober 2003, diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013, dalam kelas 25, atas nama DIESEL, S.p.A., dan berlaku di Negara-negara Anggota OMPI antara lain : **Albania, Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kuba, Mesir, Cina, Kroasia, Kuba, Mesir, Eks-Republik Yugoslavia Makedonia, Federasi Rusia, Hongaria, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Maroko, Monako, Mongolia, Mozambik, Uzbekistan, Polandia, Republik Moldova, Republik Ceko, Rumania, San Marino, Serbia dan Montenegro, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Sudan, Swiss, Swazilandia, Tajikistan, Ukraina dan Vietnam.**

P-68b : Terjemahan bukti P-68a

Hal. 58 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-69a : Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Australia**, terdaftar dibawah No. 901972, Tanggal 27 Juli 1999, dalam kelas barang 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-69b : Terjemahan bukti P-69a
- P-70a : Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di **Australia**, terdaftar dibawah No. 901972, Tanggal 23 Juni 2009 dan berlaku sampai 27 Juli 2019, dalam kelas barang 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-70b : Terjemahan bukti P-70a
- P-71a : Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Australia**, terdaftar dibawah No. A421501, Tanggal 31 Januari 1985, dalam kelas barang 25, atas nama The Holding Co, Pty, Ltd dan telah dialihkan kepada DIESEL, S.p.A., berdasarkan **Akta Pengalihan Hak tertanggal 06 Mei 2002.**
- P-71b : Terjemahan bukti P-71a
- P-72a : Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di **Australia**, terdaftar dibawah No. A421501, Tanggal 16 Desember 2005 dan berlaku sampai 31 Januari 2016, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-72b : Terjemahan bukti P-72a
- P-73a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di **Australia**, terdaftar dibawah No. 901971, Tanggal 27 Juli 1999, dalam kelas barang 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-73b : Terjemahan bukti P-73
- P-74a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di **Australia**, terdaftar dibawah No. A630189, Tanggal 18 Mei 1994, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-74b : Terjemahan bukti P-74a

Hal. 59 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-75a : Perpanjangan Pertama dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" di **Australia**, terdaftar dibawah No. A630189, Tanggal 21 Mei 2001 dan berlaku sampai 18 Mei 2011, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-75b : Terjemahan bukti P-75a
- P-76a : Pendaftaran Merek "DIESEL BALCK GOLD" pertama kali di **Australia**, terdaftar dibawah No. 965751, Tanggal 11 Februari 2008, dalam kelas barang 09, 14, 18 dan 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-76b : Terjemahan bukti P-76a
- P-77a : Pendaftaran Merek "DIESEL" pertama kali di **Jepang**, terdaftar dibawah No. 3252866, Tanggal 31 Januari 1997, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-77b : Terjemahan bukti P-77a
- P-78a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL" di **Jepang**, terdaftar dibawah No. 3252866, Tanggal 23 Januari 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-78b : Terjemahan bukti P-78a
- P-79a : Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di **Jepang**, terdaftar dibawah No. 3252867, Tanggal 31 Januari 1997, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-79b : Terjemahan bukti P-79a
- P-80a : **Perpanjangan Pertama** dari Pendaftaran Merek "DIESEL ONLY THE BRAVE & Lukisan" pertama kali di **Jepang**, terdaftar dibawah No. 3252867, tanggal 23 Januari 2007, dalam kelas barang 25, atas nama DIESEL, S.p.A.,
- P-80b : Terjemahan bukti P-80a

Hal. 60 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



**Promosi, Publikasi & Investasi Merek
"DIESEL & VARIASINYA" Milik Penggugat
di berbagai negara di dunia**

- P-81a : Cuplikan beberapa halaman dari Buku dengan judul "**BE STUPID for Successful Living**", karangan RENZO ROSSO, pendiri DIESEL, S.p.A., yang mengulas tentang berbagai Iklan, dan Investasi Merek "DIESEL dan Variasinya" di berbagai Negara di Dunia, diterbitkan tahun **2011**.
- P-81b : Terjemahan bukti P-81a
- P-82 : Iklan "DIESEL" pada Majalah Fotografi, yang dibuat oleh Frank P. Stevenson, www.kingfrank.com
- P-83 : Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL FRAMES", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi kacamata fashion, diterbitkan tahun **1999-2000**
- P-84 : Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL SHADES", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi kacamata fashion, diterbitkan tahun **2001**
- P-85 : Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "EUROPEAN TOUR Greetings from Diesel LOOK BOOK", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi baju dan celana pria dan wanita **2002**
- P-86 : Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "LOOK BOOK F/W 2003-2004", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi baju dan celana pria dan wanita **2003-2004**
- P-87 : Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL NEW MODELS", yang dikeluarkan oleh

Hal. 61 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIESEL, S.p.A., untuk koleksi kacamata fashion, diterbitkan tahun **2005**

- P-88 : Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL BAG COLLECTION SPRING /SUMMER 2006", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi TAS, DOMPET DAN ASSESORIS WANITA, diterbitkan tahun **2006**
- P-89 : Iklan/ Katalog Merek "DIESEL" pada Majalah/Katalog dengan judul "DIESEL 2007 SPRING SUMMER COLLECTION", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi TAS, DOMPET, diterbitkan tahun **2007**
- P-90 : Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog dengan judul "PREVIEW DENIM FEMALE", yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi pakaian wanita, khususnya jeans (denim), diterbitkan tahun **2008**
- P-91 : Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., Sailing into fall & winter **2009**
- P-92 : Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi celana jeans (denim) pria dan wanita musim semi **2010**
- P-93 : Iklan/ Katalog Merek „DIESEL” pada Majalah/Katalog yang dikeluarkan oleh DIESEL, S.p.A., untuk koleksi celana dalam pria dan wanita musim semi **2012**
- P-94 : Iklan pada Koran Rakyat Merdeka tertanggal **10 Juli 2014**, hal. 1 dan 4, tentang Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan **Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, Tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap**, dalam perkara antara DIESEL S.P.A melawan JEMMY WANTONO,

Hal. 62 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



yang pada intinya menyatakan merek "Diesel & Variasinya"
atas nama Penggugat adalah MEREK TERKENAL.

- P-95 : Foto-Foto tentang Outlet Resmi penjualan produk ASLI dari DIESEL, S.p.A, yang berlokasi di Plaza Indonesia, Lantai 2, Jln. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat (**Waktu Pemotretan, Sabtu, 20 Juli 2019**) .
- P-96 : **Contoh produk ASLI dari DIESEL, S.p.A.**, berupa Kaos Lengan Pendek berwarna Orange (kelas 25), yang dijual di Outlet Resmi penjualan produk ASLI dari DIESEL, S.p.A, yang berlokasi di Plaza Indonesia, Lantai 2, Jln. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat.
- Bukti P-97 : Bukti Pembelian produk ASLI dari DIESEL, S.p.A., berupa 1 (satu) Kaos Lengan Pendek berwarna Orange(kelas 25), yang dijual di Outlet Resmi penjualan produk ASLI dari DIESEL, S.p.A, yang berlokasi di Plaza Indonesia, Lantai 2, Jln. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dengan harga semula **Rp. 1.472.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dan setelah diskon 50% menjadi **Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**, tertanggal **14 Agustus 2019**.
- Bukti P-98 : Gugatan Pembatalan Merek DIESEL HOUSE, **Daftar No. IDM.000427827, Tanggal 10 Oktober 2014**, dalam kelas 25, atas nama Agus Makmur, yang terdaftar di Register Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No : 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 24 Mei 2019.
- Bukti P-99 : Tanda Terima Pendaftaran Gugatan Merek No. 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diajukan oleh Diesel, S.p.A, Italia selaku Penggugat melawan Agus Makmur selaku Tergugat dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat, atas Merek DIESEL HOUSE, **Daftar No. IDM.000427827, Tanggal 10 Oktober 2014**, dalam kelas 25, atas nama Agus Makmur.

Hal. 63 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Berbagai daftar merek, Logo dan kelas yang menggunakan kombinasi kata "DIESEL", yang terdaftar dalam website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>
- Bukti T-2 : Petikan Merek Sertifikat Merek atas merek DIESEL GENERATOR, yang terdaftar atas nama Robert Tumewu, dengan Nomor IDM000153162, tanggal 18 Januari 2008, dalam kelas 25, untuk jenis barang "Pakaian, alas kaki, dan ikat pinggang";
- Bukti T-3 : Petikan Merek Sertifikat Merek atas merek DIESEL HOUSE, yang terdaftar atas nama Agus Makmur, dengan Nomor IDM000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, untuk jenis barang "Pakaian, alas kaki, dan ikat pinggang";
- Bukti T-4 : Biografi Rudolf Christian Karl Diesel, Penemu mesin Diesel;
- Bukti T-5 : Pencarian kata "DIESEL" di mesin pencarian google;
- Bukti T-6 : Kamus bahasa Indonesia – Inggris, An Indonesian- English Dictionary, Edisi Ketiga, Third Edition, oleh JHON M. ECHOLS DAN HASSAN SHADILY, direvisi dan diedit oleh Jhon U. Wolff dan James T. Collins, bekerjasama dengan Hassan Shadily, Penerbit PT Gramedia Jakarta, hal -144;
- Bukti T-7A : Celana Panjang Jeans Merek Diesel House;
- Bukti T-7B : Kwitansi Pembayaran Celana Panjang Jeans Merek Diesel House;
- Bukti T-8A : Kaos Merek Diesel House;
- Bukti T-8B : Kwitansi Pembayaran Kaos Merek Diesel House;
- Bukti T-9A : Jaket Bomber BA Merek Diesel House;
- Bukti T-9B : Kwitansi Pembayaran Jaket Bomber BA Merek Diesel House;
- Bukti T-10A : Training Anak Merek Diesel House;
- Bukti T-10B : Kwitansi Pembayaran Training Anak Merek Diesel House;
- Bukti T-11A : Kaos Merek Diesel Black;
- Bukti T-11B : Kwitansi Pembayaran Kaos Merek Diesel Black;

Hal. 64 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Foto Tempat Pemasaran Produk Merek Diesel House Teen;
- Bukti T-13 : Foto Produk Kaos Merek Diesel House;
- Bukti T-14 : Foto Produk Kaos Merek Diesel Black;
- Bukti T-15 : Foto Produk Hodie Merek Diesel Jeans;
- Bukti T-16 : Foto Produk Jaket Merek Diesel House Ladies;
- Bukti T-17 : Foto Produk Celana Merek Diesel House;
- Bukti T-18 : Foto Produk Jaket Merek Diesel House Ladies;
- Bukti T-19 : Foto Produk Merek Diesel House Ladies;
- Bukti T-20 : Foto Tempat Pemasaran Produk Merek Diesel House Ladies;
- Bukti T-21 : Foto Produk Kaos Merek Diesel House Teen;
- Bukti T-22 : Foto Produk Celana Panjang Merek Diesel House Teen;
- Bukti T-23 : Foto Produk Kemeja Batik Merek Diesel House Teen;
- Bukti T-24 : Foto Produk Training Merek Diesel House Teen;
- Bukti T-25 : Foto Produk Kaos Merek Diesel House;
- Bukti T-26 : Foto Produk Kaos Merek Diesel House;
- Bukti T-27 : Foto Produk Celana Dalam Merek Diesel House;
- Bukti T-28 : Foto Produk Celana Dalam Merek Diesel House;
- Bukti T-29 : Brosur Mobil Truk, **Merek MITSUBISHI FUSO COLTDIESEL, tipe FE74HD Super Power**, 6 (enam Ban), hal 1 dan hal 2;
- Bukti T-30 : Brosur Mobil Truk, **Merek MITSUBISHI FUSO COLTDIESEL, tipe FE84BC Super Speed, 136PS dan tipe FE74S, 125PS**, 6(enam) ban, hal 1 dan hal 2, hal 3 dan hal 4;
- Bukti T-31 : Brosur Mobil **Merek MITSUBISHI FUSO COLTDIESEL, tipe FE73HD Super Economical, 110PS**, 6 (enam Ban), hal 1 dan hal 2;
- Bukti T-32 : A. Foto Papan Produk nama type/ jenis bahan bakar **DIESEL** yang dijual oleh SPBU SHELL (SPBU Milik SHELL Indonesia);
B. Foto Papan Produk nama type/ jenis bahan bakar **DIESEL** dari SPBU SHELL (SPBU Milik SHELL Indonesia);
- Bukti T-33 : Foto Papan Produk nama type/ jenis bahan bakar **DIESEL** yang dijual oleh SPBU TOTAL (SPBU Milik PT. Total Oil Indonesia);

Hal. 65 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara pembuktian Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan Ahli, meskipun Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana terlampir didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, 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 atas merek : **"DIESELINDUSTRIE"**, seperti tersebut dibawah ini :

Daftar No. IDM000487465, Tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, untuk jenis barang : **"Pakaian, alas kaki, ikat pinggang"**.

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek Penggugat "DIESEL & Variasinya" yang sudah terkenal, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 21 ayat (2) a & Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 66 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Bunyi pengucapan merek-merek tersebut adalah sama pada pokoknya yakni mengandung essensial DIESEL;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek **"DIESELINDUSTRIE"**, untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas-kelas **25** yang sama/sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas **3, 9, 14, 16, 18, dan 25**;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek **"DIESELINDUSTRIE"**, yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek **"DIESELINDUSTRIE"**, karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai merek **"DIESEL & Variasinya"** di berbagai negara pada tahun **1978** sampai sekarang dan telah mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara di dunia;

Menimbang, bahwa pendaftaran merek **"DIESELINDUSTRIE"**, atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru kata-kata merek **"DIESEL & Variasinya"** milik Penggugat. Dan berdasarkan *adagium* **PIRATE NON MUTAT DOMINIUM** yang berarti **"Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya"**, maka merek **"DIESELINDUSTRIE"**, 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;

Menimbang, 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 **"DIESELINDUSTRIE"**, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek **"DIESEL & Variasinya"** milik Penggugat yang sudah terkenal secara International;

Menimbang, bahwa maksud lain dari Tergugat mendaftarkan merek **"DIESELINDUSTRIE"**, sebagai mereknya, kecuali dengan itikad buruk hendak membonceng pada keterkenalan merek-merek Penggugat guna menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

Hal. 67 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pemakaian dan pendaftaran merek “**DIESELINDUSTRIE**”, oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal 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, maka merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan serta hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu :

- Bahwa, mengenai makna “**MEREK TERKENAL**”, TERGUGAT sangat berkeberatan dengan dalil-dalil PENGGUGAT pada gugatannya, dimana penjelasan PENGGUGAT terlalu panjang dan sangat melebar dan tidak fokus pada apa yang dipermasalahkan, seperti penjabaran mengenai sejarah merek PENGGUGAT, bisnis PENGGUGAT, Usaha dan Promosi PENGGUGAT, Pemberian sponsor, Pendaftaran merek “**DIESEL & VARIASINYA**” di Indonesia dan berbagai Negara, kemudian menerangkan mengenai putusan-putusan /yurisprudensi-yurisprudensi dan alasan mengapa PENGGUGAT terkenal, yang kesemuanya dipaparkan berdasarkan penilaian subyektif dari PENGGUGAT, dan pada intinya ingin menyampaikan bahwa merek TERGUGAT mengikuti merek-merek milik PENGGUGAT yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai merek terkenal;
- Bahwa, terkait “**MEREK TERKENAL**”, Kantor Direktorat Merek & Indikasi Geografis di Indonesia, belum menentukan jenis, spesifikasi maupun kriteria terkait “**MEREK TERKENAL**” tersebut. Selain itu tidak ada ketentuan didalam perundang – undangan maupun ketentuan lain yang mengatur mengenai klasifikasi “**MEREK TERKENAL**”;
- Bahwa, merek TERGUGAT telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek atas merek “ **DIESELINDUSTRIE**”, yang terdaftar dengan Nomor IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, untuk jenis barang “Pakaian, alas kaki, dan ikat pinggang”;
- Bahwa, adapun merek TERGUGAT memiliki arti tersendiri dan sangatlah lain atau berbeda artinya dari merek-merek milik PENGGUGAT, yang notabene merupakan nama dari perusahaan/ badan hukum klien dari PENGGUGAT;

Hal. 68 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



- Bahwa, perbedaannya dapat dilihat secara gamblang, dimana dapat dilihat dari penulisan merek TERGUGAT, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dipenggal-penggal seperti halnya merek-merek milik PENGGUGAT, dan merek TERGUGAT tersebut merupakan kreasi ciptaan TERGUGAT sendiri. Adapun arti dari merek milik TERGUGAT adalah :

- **DIESELINDUSTRIE = “INDUSTRI YANG MENGGUNAKAN MESIN SOLAR”;**
- *Dalam Bahasa Inggris-Indonesia arti kata DIESEL*, memiliki arti “MESIN DIESEL/ MESIN SOLAR”;
“kb. lokomotif disel – ks. Disel.d.oil minyak disel/ solar. d-powered truck yang bertenaga disel”;
- *Berdasarkan Etimologi, kata INDUSTRI berasal dari bahasa Inggris “INDUSTRY” yang berasal dari bahasa Prancis Kuno “INDUSTRIE” yang berarti “AKTIVITAS” yang kemudian berasal dari bahasa Latin: INDUSTRIA” yang berarti “KERAJINAN,AKTIVITAS”. INDUSTRI merupakan kata nomina;*
- *Bahan bakar DIESEL secara umum adalah bahan bakar cair apapun yang digunakan untuk mesin diesel;*
- *Bahwa perlu diketahui, sejarah penemuan MESEIN DIESEL adalah sebagai berikut RUDOLF CHRISTIAN KARL DIESEL (Lahir di Paris, Prancis, tanggal 18 Maret 1858), meninggal tanggal 30 September 1913 pada umur 55 tahun) adalah seorang penemu Jerman, terkenal akan penemuannya, MESIN DIESEL. Diesel mengembangkan ide sebuah mesin pemacu kompresi pada decade terakhir abad ke 19 dan meneri HAK PATEN untuk alat tersebut pada tanggal 23 Februari 1893. Dia membangun prototype yang berfungsi pada awal tahun 1897 ketika bekerja di pabrik MAN di Augsburg, Jerman. Merin DIESEL ini pun dinamakan untuk menghormati jasanya. Aslinya, ia bernama “MESIN MINYAK”.*

Sehingga dapat dicermati bahwa merek TERGUGAT tidak memiliki maksud untuk mengikuti yang dikatakan sebagai “Merek Terkenal” dari PENGGUGAT, karena TERGUGAT menciptakan/ mengkreasi sendiri merek dengan menggabungkan kata-kata dari bahasa Inggris, yang memiliki arti sebagaimana diuraikan diatas.

- Bahwa, kata “DIESEL” adalah merupakan KATA UMUM yang ada dalam

Hal. 69 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamus bahasa yang sudah lazim ditelinga masyarakat Indonesia, oleh karena itu memiliki daya pembeda yang lemah (*low distinctiveness*), sehingga penggunaan kata “DIESEL” tidak serta merta merupakan peniruan terhadap merek PENGGUGAT, apalagi merek TERGUGAT ada kata lain yaitu “DIESELINDUSTRI”;

- Bahwa, dalil TERGUGAT pada Angka 7 (tujuh) tersebut diatas, terbukti juga dalam merek VALENTINO, dimana dalam Daftar Umum Merek banyak sekali merek-merek dengan kombinasi kata VALENTINO yang juga dapat terdaftar berdampingan untuk barang sejenis kelas 25, antara lain: ANDRE VALENTINO, EMILIO VALENTINO, VALENTINO MUNICH, VALENTINO SIGNATURE, hal ini membuktikan bahwa merek dengan kata kombinasi lainnya tidak dianggap sebagai bentuk peniruan;
- Bahwa, sebagai upaya dalam mempromosikan produknya, TERGUGAT juga telah melakukan banyak promosi dengan cara menyebarkan brosur, promosi di situs web dan lain sebagainya;
- Bahwa, TERGUGAT sangat berkeberatan dengan dalil PENGGUGAT pada gugatannya yang pada intinya menyatakan merek TERGUGAT yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor dan tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki persamaan dengan merek-merek milik PENGGUGAT, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 38 sampai dengan 41 gugatan PENGGUGAT;
- Bahwa, adapun keberatan-keberatan TERGUGAT atas dalil PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, PENGGUGAT tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas apa yang dimaksud dengan persamaan antara merek milik TERGUGAT dan merek – merek milik PENGGUGAT sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS;
 - b. Bahwa, Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2015 tidak mengatur secara rinci tentang batasan-batasan persamaan merek, sehingga dalam praktek cenderung berpegang pada kaidah-kaidah yurisprudensi yang telah berlaku tetap;
 - c. Bahwa, Menurut kaidah-kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982, telah disebutkan bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa haruslah dilihat secara

Hal. 70 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian bagian yang menjadi merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya haruslah dilihat berdasarkan adanya kesan total, bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;

- d. Bahwa, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dalam menerima pendaftaran merek milik TERGUGAT sebagaimana telah dijabarkan diatas tentulah telah mendasarkan pada pertimbangan dan penilaian substantif yang matang dimana merek TEGUGAT merupakan “kata temuan” yang digabungkan dan merupakan kreasi dan diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek sendiri (in casu TERGUGAT) dan kata temuan tersebut memiliki arti sendiri yang dapat ditemukan dalam ensiklopedi;
- e. Bahwa, perbandingan yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap merek TERGUGAT dengan merek-merek milik PENGGUGAT tidak memiliki persamaan pada bentuk, kombinasi dan penampilan, dimana merek TERGUGAT merupakan satu kesatuan dan tidak dipenggal-penggal, sedangkan milik PENGGUGAT bertumpuk atas bawah dan dipenggal-penggal;
- f. Bahwa, Mengenai pengucapan juga berbeda antara DIESEL dan “DIESELINDUSTRIE”, sebagaimana telah TERGUGAT jabarkan pada beberapa poin diatas, merek “DIESEL” sendiri sudah banyak disandingkan dengan kombinasi kata-kata lain, yang notabene sudah banyak terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi kembali dapat di tegaskan bahwa persamaan mengenai merek TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak valid;
- g. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menuntut pembatalan atas merek TERGUGAT semata-mata hanya berdasarkan pada keyakinan subyektif semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Dalam hal ini, PENGGUGAT secara nyata telah mengeyampingkan kaidah-kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berlaku tetap, misalnya putusan Mahkamah Agung RI No. 352 K/ SIP/1975 tanggal 2 Januari 1982 tentang sengketa merek AJINOMOTO, dimana merek harus dinilai secara keseluruhan (total), bukan bagian - bagian perbagian secara parsial;
- h. Bahwa dalam daftar Umum Merek, TERGUGAT menemukan

Hal. 71 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pendaftaran merek yang sejenis tetapi didaftar oleh kantor Merek, yaitu :

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran / Perpanjangan	Pemohon
1.	DIESEL HOUSE	25	IDM000427827	10 Oktober 2014	Agus Makmur
2.	DIESEL GENERATOR	25	IDM000153162 / R002007004171	18 Januari 2008	Robert Tumewu
3.	DIESEL SURF	25	R002009003308	06 April 2009	Jemmy Wantono
4.	DIESEL & SON	25	R002006008822	12 September 2006	Jemmy Wantono
5.	DIESEL/SURF & Co	25	R002008002361	14 Maret 2008	Jemmy Wantono
6.	THE DIESEL CLUB	25	R002009009168	28 Oktober 2009	Jemmy Wantono
7.	DIESEL/DIESEL ONLY THE BRAVE DIESEL/LUK KEPALA PRIA	25	R002011005873	26 Mei 2011	Jemmy Wantono

19. Bahwa, TERGUGAT telah mengajukan pendaftaran merek milik TERGUGAT berdasarkan nomor pendaftaran dan pada tanggal pendaftaran yang telah diurakan diatas. Terhitung sejak tanggal permintaan maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan proses pendaftaran atas merek dimaksud, termasuk melalui proses pemeriksaan substantif dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan (vide Pasal 18 ayat 2 UU Merek);

Dengan telah diterbitkannya sertifikat merek atas merek milik TERGUGAT, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah memiliki keyakinan bahwa TIDAK ADA ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek yang dilanggar oleh TERGUGAT, atau dengan kata lain bahwa:

- d. TERGUGAT merupakan pemohon yang beritikad baik;
- e. Merek milik TERGUGAT tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan atau memiliki daya pembeda dengan merek-merek PENGUGAT serta merek TERGUGAT tidak menjadi milik umum;
- f. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau merek yang terkenal.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 72 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Dalam Pokok Perkara

- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat IDM000487465 pada tanggal 07 Desember 2015 dengan filling date 11 Oktober 2010 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Pakaian, alas kaki, ikat pinggang;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas kegiatan perdagangan, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara;

Hal. 73 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Tentang Merek Terkenal

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan melihat keterkenalan merek DIESEL milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, bahwa pada nyatanya meskipun merek DIESEL milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara, akan tetapi dalam praktek sehari-hari merek DIESEL milik Penggugat sangatlah asing di kalangan masyarakat dan tentunya tidak diketahui secara umum dan dikenal khalayak ramai di Indonesia;
- Bahwa selain itu ukuran keterkenalan suatu merek tidak semata-mata ditentukan oleh kepemilikan merek oleh Perusahaan asing atau lamanya suatu perusahaan / badan hukum berdiri sehingga dalil Penggugat yang menyatakan perusahaan Penggugat telah berdiri sejak lama patut ditolak dan dikesampingkan karena bukan berarti merek DIESEL milik Penggugat menjadi terkenal;
- Sehingga sesuai penjelasan diatas maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai keterkenalan merek DIESEL milik Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.
- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo;

Tentang Itikad Tidak Baik

- Bahwa tentang itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses dalam pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif, Pengumuman **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang yang digunakan

Hal. 74 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek),
karena permohonan pendaftaran merek milik Tergugat diajukan dan diperiksa menggunakan Undang-Undang tersebut;

- Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek);
- Bahwa terdapatnya merek DIESELINDUSTRIE atas nama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan juga sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan substantive;
- Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdapatnya merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Sehingga tidak beralasan bahwa merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-99;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Hal. 75 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pemilik yang berhak atas merek terkenal "DIESEL", "DIESEL ONLY THE BRAVE & LOGO MOHICAN" dan "DIESEL BLACK GOLD" yang telah dimohonkan/terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia c.q. Direktorat Merek (Bukti P-5 sampai dengan P-27) yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30a sampai dengan P-45b bahwa merek DIESEL milik Penggugat telah didaftarkan di negara Italia sejak tahun 1977 dan Terdaftar pertama kali dibawah Nomor 330447 tanggal 16 Februari 1982 dalam kelas barang 18 dan 25 dibandingkan dengan merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat yang baru didaftar di Indonesia pada tahun 2015 (bukti P-28) sehingga Tergugat mendaftarkan merek DIESELINDUSTRIE dengan maksud membonceng ketenaran merek DIESEL milik Penggugat;

Menimbang, bahwa merek DIESEL & Variasinya telah dipakai dan dipromosikan serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak dan di beberapa negara (Bukti P-81a sampai dengan P-99);

Menimbang, bahwa yang dimaksud merek kriteria merek terkenal suatu merek yang telah didaftarkan dan digunakan di beberapa negara di dunia yang mana harus mencakup negara-negara terkemuka dengan investasi di beberapa negara dan promosi secara besar-besaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jangkauan waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi tersebut, pendaftaran merek atau pendaftaran merek di negara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESEL milik Penggugat sudah terdadar di beberapa negara (bukti P-81a sampai P-99) dan sudah dilakukan promosi secara besar-besaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek DIESEL adalah merek terkenal, sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan dan Patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa merek DIESEL milik Penggugat merupakan bagian dari pada badan hukum Penggugat DIESEL S.p.A karena kata DIESEL digunakan sebagai merek Penggugat merupakan bagian esensial dan nama badan hukum Penggugat, karena kata DIESEL yang digunakan sebagai merek adalah bagian yang esensial dari nama badan hukum Penggugat DIESEL S.p.A

Hal. 76 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Konvensi Paris tentang perlindungan atas badan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perlindungan hukum bagi nama perusahaan yaitu bahwa nama perusahaan harus dilindungi tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya baik nama perusahaan itu merupakan bagian dari suatu merek dagang maupun tidak, karena ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat (konsumen) terhadap asal dari barang yang beredar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESEL berdasarkan bukti P-30a sampai dengan P-45b bahwa merek DIESEL milik Penggugat telah didaftarkan di negara Italia sejak tahun 1977 dan Terdaftar pertama kali dibawah Nomor 330447 tanggal 16 Februari 1982 dalam kelas barang 18 dan 25 dibandingkan dengan merek DIESELINDUSTRIE milik Tergugat yang baru didaftar di Indonesia pada tahun 2015 (bukti P-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Sertifikat Merek DIESEL GENERATOR terdaftar atas nama Robert Tumewu dengan Nomor IDM000153162 tanggal 18 Januari 2008 dalam kelas 25 untuk jenis barang pakaian, alas kaki dan ikat pinggang dan T-3 yaitu Sertifikat Merek DIEEL HOUSE terdaftar atas nama Agus Makmur dengan Nomor IDM000427827 Kelas 25 untuk jenis barang pakaian, alas kaki dan ikat pinggang ternyata merek tersebut bukan milik Tergugat sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-28 yaitu Petikan Resmi Pendaftaran Merek DIESELINDUSTRI atas nama Tergugat (William Pramono) terdaftar Nomor IDM000487465 tanggal 7 Desember 2015 dalam Kelas 25 untuk jenis barang pakaian, alas kaki dan ikat pinggang;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DEISEL milik Penggugat yang sudah terdaftar pertama kali No 330447 di Italia sejak tanggal 16 Februari 1982 dan sudah dipromosikan ke beberapa negara (bukti P-81a sampai P-99) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, pengertian persamaan pada pokoknya sesuai penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya

Hal. 77 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

Menimbang bahwa, dari definisi tersebut jika dihubungkan dengan pengertian merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud unsur – unsur yang menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur – unsur gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka – angka susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan;

Menimbang bahwa, menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut;

- Sama bentuk (Similarity Of Form)
- Sama komposisi (Similarity Of Composition)
- Sama kombinasi (Similarity Of Combination)
- Sama elemen (Similarity Of Elements)
- Persamaan Bunyi (Sound Similiarity)
- Persamaan ucapan (Phonetic Similiarity)
- Persamaan penampilan (Similiarity in Appreance)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman hal – hal tersebut diatas maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek;

Menimbang bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol adalah angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang menonjol itu yang menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya persamaan pada bagiaann itu saja bisa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya;

Hal. 78 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merek DIESELINDUSTRI atas nama Tergugat (William Pramono) terdaftar Nomor IDM000487465 tanggal 7 Desember 2015 dalam Kelas 25 untuk jenis barang pakaian, alas kaki dan ikat pinggang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL milik Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Bunyi pengucapan merek-merek tersebut adalah sama pada pokoknya yakni mengandung essensial DIESEL dan merek **"DIESELINDUSTRIE"**, untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas-kelas **25** yang sama/sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas 3, 9, 14, 16, 18, dan **25**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara merek **"DIESELINDUSTRIE"**, milik Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **"DIESEL & Variasinya"** milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebut bahwa 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;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu :

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik merek DIESEL & Variasnya sudah terdaftar lebih dahulu dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL & Variasinya dengan merek DIESELINDUSTRIE terdaftar No IDM000487465 kelas 25, sehingga pendaftaran merek

Hal. 79 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



DIESELINDUSTRIE terdaftar No IDM000487465 kelas 25 mempunyai itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke-6 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESELINDUSTRIE terdaftar No IDM000487465 kelas 25 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL & Variasinya milik Penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merek DIESELINDUSTRIE terdaftar No IDM000487465 kelas 25 milik Tergugat harus dibatalkan, sehingga petitum ke-7 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merek DIESELINDUSTRIE terdaftar No IDM000487465 kelas 25 milik Tergugat dinyatakan batal, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini serta mencoret pendaftaran merek DIESELINDUSTRIE terdaftar No IDM000487465 kelas 25 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-8 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal Internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;

Hal. 80 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



5. Menyatakan merek **"DIESELINDUSTRIE"**, atas nama Tergugat, Daftar No. IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek **"DIESELINDUSTRIE"**, Daftar No. IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek **"DIESELINDUSTRIE"**, Daftar No. IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **"DIESELINDUSTRIE"**, Daftar No. IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, 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;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh kami, Agustinus Setya Wahyu T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum., dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 81 dari 97 hal. Putusan No.37/Pdt.G-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.



Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum. Agustinus Setya Wahyu T., S.H., M.H.

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

Panitera Pengganti,

Eko Nurcahyo P., S.H.

Perincian biaya perkara :	
PNBP	: Rp. 40.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp.2.000.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.2.161.000,-

(dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)