



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara sengketa / merek pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ny. LIM FONG LIN, Ny. LIM FONG LIN, warga Negara Indonesia, beralamat di Jl.

Wijaya II H No. 16-17, Kelurahan Pulo, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Dalam hal ini
memberikan kepada Kuasanya bernama 1. UUS
MULYAHARJA, S.H., S.E., M.HM.Kn. dan MERINE HARIE
SAPUTRI, S.H. Para Advokat/Pengacara yang berkantor
pada MMP LAW FIRM beralamat di BNI. Patent Building Jl.
Ngagel Jaya No. 40 Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember
2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

HARU KINDO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Waru Gunung T. 001/002,
Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang,
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2019, dibawah register

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ PN.Niaga.Sby, telah mengajukan gugatan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang menggeluti bidang usaha produksi dan perdagangan makanan dan minuman ringan sejak lama, setidaknya sejak tahun 1991 hingga saat ini(*intend to use*), dengan menggunakan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan**, yang berdagang dibawah nama dagang/Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE di Jakarta yang telah dilengkapi oleh legalitas perijinan yang sah. Sehingga secara yuridis Penggugat adalah sebagai pengguna pertama (*first to use*) atas Merek CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan di Indonesia;
2. Bahwa sejatinya kata CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan tersebut adalah hasil karya intelektual yang sesungguhnya dari Penggugat, dimana pada tahun 1991, Penggugat terinspirasi dengan kata CAPITAL + Lukisan Monas, hal itu dikarenakan status kota tempat tinggal Penggugat yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia (ic. *Capital City*) dengan ikon khas kota Jakarta yakni Monumen Nasional (Monas). Semenjak kepindahan Penggugat di Jakarta, Penggugat mulai mendirikan sebuah perusahaan kecil yang memproduksi dan memperdagangkan makanan (roti) dan minuman dengan mendirikan sebuah perusahaan kecil dengan nama CAPITAL BAKERY & CAKE setidaknya sejak tahun 1991;
3. Bahwa selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka nama dagang CAPITAL BAKERY & CAKE aquo ditingkatkan menjadi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. KAPITAL KEMBANG UTAMA yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akte No. 10 tanggal 08 November 2011 yang dibuat oleh Notaris MUTIARA HARTANTO, S.H., serta pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0266683 tanggal 22 November 2018;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 2

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

4. Bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum atas Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** tersebut maka pada tanggal 17 November 2014, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** kepada Direktorat Merek dibawah Agenda Nomor: J002014052555 untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 yaitu: *Toko, Toko Eceran*. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Kelas 35 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin) aquo dikabulkan dan didaftarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan diterbitkannya **Sertifikat Merek Daftar Nomor: IDM000644036** untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 yaitu: *Toko (Ic. Toko Roti), Toko Eceran*, dengan masa perlindungan 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Bahwa selain itu pula, Penggugat pada tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAFE (It's all about happiness) + Lukisan** pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dibawah Agenda Nomor: DID2019001783 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 30, antara lain: *Kue; Roti; Kue-kue kering; Bolu; Kue Tart; Kue pastry; Kue-kue basah; Biskuit; Roti-roti yang diisi krim; Roti burger; Roti tawar; Kembang Gula; Cokelat; Puding; Ice cream (es krim); Ice cream cake (kue es krim);*
6. Bahwa selama bertahun-tahun lamanya (ic. sejak tahun 1991 hingga saat ini) telah berupaya sekuat tenaga mengangkat *image brand* dari Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** tersebut melalui produksi dan perdagang produk-produk Roti dengan kualitas dan rasa yang tetap terjaga sampai saat ini, sehingga lambat laun semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Upaya yang sungguh-sungguh dalam bisnis Roti tersebut dengan menggunakan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** tersebut, dilakukan Penggugat dengan cara :

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 3

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

- Promosi/iklan produk-produk Roti Merek CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan di Indonesia melalui media cetak dan elektronika;
- Produksi dan perdagangan produk-produk Roti Merek CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan di Indonesia di kota Jakarta dan Tangerang;
- Pembukaan cabang-cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan di 9 Tempat yaitu :
 - a. Daerah Angke, Jl.Pangeran Tubagus Angke Kav. 26 No. 5-7 Jakarta Barat;
 - b. Darerah Tangerang Kota, Jl.Merdeka No.5, Gerendeng, Tangerang;
 - c. Kemanggisan, Jl. Kemanggisan Raya No.3 Palmerah, Jakarta Barat;
 - d. BSD Tangerang Selatan, Jl. Anggrek Loka No. 20 BSD, Tangerang;
 - e. Jatiwaringin, Jl. Raya Jatiwaringin No.251, Pondok Gede;
 - f. Kelapa Gading, Jl. Kelapa Gading Boulevard Raya Blok i4 No.14;
 - g. Tanjung Duren, Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G2 No.20 Jakarta Barat;
 - h. Bandengan, Jl. Bandengan Selatan Blok A5/84a Jakarta Utara;
 - i. Puri Pesanggrahan, Jl. Pesanggrahan No.26, Kembangan Selatan, Jakarta Barat;
- Penggugat pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara lomba produk Roti;

7. Bahwa akan tetapi berdasarkan penelusuran Penggugat, ternyata telah terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yaitu Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 30 yaitu: *Segala macam snack (makanan ringan) dari jagung, dari tapioka, dari terigu, dari beras, dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, -coklat, -asin, -pizza, -manis, -udang, -ikan, -pizza, minuman kopi, kopi, kopi buatan, minuman kopi dengan susu, minuman kopi instan, minuman dengan bahan*

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 4

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)



dasar kopi/teh/coklat, minuman kopi susu, bahan pengganti kopi, minuman coklat, minuman coklat dengan susu, minuman teh, minuman teh dalam botol, minuman teh dalam kemasan/kotak, teh celup, teh bubuk/ serbuk, teh instant, teh tubruk, roti-roti dengan bermacam rasa, biskuit dengan bermacam rasa, kue-kue, segala macam kue kering, segala macam kue basah, roti-roti (snack), roti kecil-kecil, roti kismis, bubuk kue, kue-kue, dodol, jenang, kue bolu, kue donat, kue sus, kue beras, onde-onde, kue lempeng, kue mangkok, kue tart, kue bapet, biskuit crackers, roti coklat, hamburger, roti sandwich, roti kismis, roti gandum, kecap, bubuk pengembang roti/ kue, tepung terigu, tapioca, mie, krupuk, kopi, teh, kakao, gula, tepung gula, glucose, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, coklat, mesis, kembang gula, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, baking powder, gist, havermot, garam, mostard, cuka, saos, rempah-rempah, cengkeh, bumbu masak, lada, es, es konsumsi, es krim, es lilin, tauco, terasi, petis, maizena, hunkwe, tepung ketan, tepung beras, sohun, mihun, mie kering, wafer, madu, air gula, permen, vanili, penyedap rasa, bubur havermot bubuk untuk es krim saus tomat sediaan makanan dari padi-padian (cereal). ;

8. Bahwa apabila diperbandingkan antara kedua Merek tersebut antara **Merek CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** atas nama Penggugat dengan **Merek CAPITAL** atas nama Tergugat adalah sebagaimana tampilan Etiket Merek dibawah ini:

Merek Penggugat :



Merek Tergugat :

CAPITAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila dicermati secara seksama, maka jelas terlihat pada tampilan diantara Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Daftar Nomor: IDM000644036 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin) dengan Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) tersebut **JELAS** memiliki **PERSAMAAN PADA POKOKNYA** karena terdapat kemiripan yang **ESSENSIAL** pada kata "CAPITAL" yang merupakan unsur yang dominan antara kedua Merek tersebut **sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan**, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam kedua Merek tersebut. Secara teoritis doktrin yang digunakan untuk menerapkan pengertian persamaan pada pokoknya adalah Doktrin Persamaan Identik mempunyai pengertian lebih luas dan fleksibel, bahwa untuk menentukan ada persamaan merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, **tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang diperbandingkan identik atau mirip**. Jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut **tidak menonjol** dan **tidak mempunyai kekuatan pembeda** yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (*similar*) maka sudah dapat dikatakan identik;
10. Bahwa dalam hal ini sebagai bahan pembandingan, penerapan pengertian **persamaan pada pokoknya** telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang telah menjadi yurisprudensi yang berlaku tetap, antara lain:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 010 K/N/HaKI/2003 tanggal 05 Mei 2003, dimana Merek Dagang **D DUNHILL** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang **DUNHILL**;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 014 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 Juni 2003, dimana Merek Dagang **AQUALIVA** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang **AQUA**;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 044 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004, dimana Merek Dagang **NOKIIA** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang **NOKIA**;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 248K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juni 2011 dimana Merek Dagang **MICHAEL LAURENS** dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang **MICHAEL LAURENS**.

11. Bahwa dalam hal ini pula pendaftaran Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 30 yaitu: *Segala macam snack (makanan ringan) dari jagung, dari tapioka, dari terigu, dari beras, dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, -coklat, -asin, -pizza, -manis, -udang, -ikan, -pizza, minuman kopi, kopi, kopi buatan, minuman kopi dengan susu, minuman kopi instan, minuman dengan bahan dasar kopi/teh/coklat, minuman kopi susu, bahan pengganti kopi, minuman coklat, minuman coklat dengan susu, minuman teh, minuman teh dalam botol, minuman teh dalam kemasan/kotak, teh celup, teh bubuk/ serbuk, teh instant, teh tubruk, roti-roti dengan bermacam rasa, biskuit dengan bermacam rasa, kue-kue, segala macam kue kering, segala macam kue basah, roti-roti (snack), roti kecil-kecil, roti kismis, bubuk kue, kue-kue, dodol, jenang, kue bolu, kue donat, kue sus, kue beras, onde-onde, kue lempeng, kue mangkok, kue tart, kue bapet, biskuit crackers, roti coklat, hamburger, roti sandwich, roti kismis, roti gandum, kecap, bubuk pengembang roti/ kue, tepung terigu, tapioca, mie, krupuk, kopi, teh, kakao, gula, tepung gula, glucose, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, coklat, mesis, kembang gula, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, baking powder, gist, haverbot, garam, mustard,*

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 7

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

cuka, saos, rempah-rempah, cengkeh, bumbu masak, lada, es, es konsumsi, es krim, es lilin, tauco, terasi, petis, maizena, hunkwe, tepung ketan, tepung beras, sohun, mihun, mie kering, wafer, madu, air gula, permen, vanili, penyedap rasa, bubur havermot bubuk untuk es krim saus tomat sediaan makanan dari padi-padian (cereal), **adalah jelas dilandasi oleh Itikad Tidak Baik (ic. Bad Faith)**, karena pendaftaran Merek CAPITAL atas nama Tergugat aquo memiliki persamaan yang **ESSENSIAL** dengan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** atas nama Penggugat pada kata “**CAPITAL**” untuk jenis jasa Kelas 35 (ic. Toko Roti), sehingga akan menimbulkan **kebingungan konsumen** dengan apabila terdapat Merek **CAPITAL** untuk jenis barang produk Roti. Padahal penggunaan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** milik Penggugat aquo sudah dikenal masyarakat (Konsumen) secara umum sejak bertahun-tahun lamanya (ic. setidaknya sejak tahun 1991). Sehingga **patut diduga** pendaftaran Merek **CAPITAL** kelas 30 oleh Tergugat aquo merupakan hasil peniruan atas Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** atas nama Penggugat yang sudah dikenal luas tersebut. Karena hal tersebut **bukanlah hal yang kebetulan saja dari Tergugat** untuk mendaftarkan Merek **CAPITAL** untuk produk Roti tersebut **MELAINKAN** karena terinspirasi dari keberadaan Toko Roti milik Penggugat yang telah ada sejak tahun 1991 hingga saat ini. Padahal apabila Tergugat jujur dalam mendaftarkan Merek **CAPITAL**, maka dapat memilih berjuta kata lain yang tidak menggunakan kata “**CAPITAL**” sebagai Merek produk Roti nya. Namun dalam hal ini **Tergugat terlampau memaksakan kehendaknya** dengan mendaftarkan Merek **CAPITAL** yang notabene sudah digunakan sejak lama (ic. sejak tahun 1991) oleh Penggugat sebagai nama Toko Roti yang telah dikenal luas oleh konsumen. **Mohon bandingkan dengan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;**

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 8

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

12. Bahwa keberadaan jenis jasa Toko Roti pada Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** atas nama Penggugat dengan jenis barang Roti pada Merek **CAPITAL** atas nama Tergugat adalah merupakan jenis jasa dan jenis barang yang saling melengkapi satu sama lainnya (*complementary goods and services*), seperti halnya produk Mobil Toyota dengan Nama Perusahaan Toyota, produk Ayam Goreng Mc Donald dengan Nama Restoran Mc Donald, yang saling terkait dengan melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya antara kelas jasa dan kelas barangnya. **Pertimbangan hukum mengenai Barang/Jasa SEJENIS aquo antara lain dapat merujuk dalam perkara pembatalan Merek HOLLAND BAKERY antara PT. MUSTIKA CITRA RASA sebagai Penggugat melawan DRS. F.X.Y. KIATANTO, sebagai Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Hk.M/2002/P.Niaga.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 014/K/N/HAKI/2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No.05/PK/N/Haki/2003) terkait dengan pengertian **BARANG/JASA SEJENIS**, yang intisari pertimbangan hukumnya yaitu:**

- *Merek HOLLAND dalam kelas barang 30 (produk-produk Roti) memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis dengan Merek HOLLAND BAKERY atas nama Tergugat yang melindungi kelas jasa 42 (Toko Roti);*
- *Adanya potensi membingungkan konsumen, karena masyarakat akan mengira antara produk Roti Merek HOLLAND dengan Merek Toko HOLLAND BAKERY memiliki hubungan usaha satu sama lainnya, karena pada dasarnya keduanya akan memperdagangkan adalah produk-produk Roti tersebut;*
- *Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai terdapat persamaan jenis barang antara kedua merek yang diperbandingkan meskipun keduanya melindungi kelas yang berbeda karena keduanya*

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 9

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)



menghasilkan hasil akhir produksi yang sama yaitu penjualan roti, kue dan sejenisnya. Dalam menilai ada atau tidaknya persamaan jenis antara merek barang dan merek jasa harus dinilai apakah dalam menentukan pendekatan barang sejenis yang menimbulkan kebingungan konsumen tidak cukup hanya dengan melihat kelas barang dan jasa tersebut;

13. Bahwa selain itu pula menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya (*Hukum Merek Indonesia, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hal. 95*) telah menyebutkan bahwa: *"yang harus dijadikan pokok pegangan dalam menilai istilah **"barang sejenis" atau barang-barang yang sama jenisnya tidak dapat ditentukan secara pasti.** Yang harus dijadikan pokok pegangan adalah **penilaian agar tidak timbul kekeliruan dalam pandangan masyarakat ramai.**Harus **dihindarkan kekacauan dalam pandangan publik.** Tentang barang sejenis ini perlu diartikan dalam arti kata yang luas". Pandangan ini selaras dengan Pasal 16 ayat (1) TRIPs yang berbunyi:"....In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed...". Oleh karena itu, doktrin *likelihood of confusion* diperlukan untuk melakukan penilaian adanya persamaan jenis atas suatu barang dan/atau jasa, yang memiliki potensi membingungkan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang bersangkutan;*
14. Bahwa sejatinya suatu pendaftaran Merek harus menunjukkan adanya "Goodwill" yang mengandung adanya nilai-nilai moral dan komersil yang melekat pada Merek tersebut sebagai suatu hak kebendaan yang menerbitkan akibat hukum yakni setiap Hak Merek harus diakui sebagai bentuk hak kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat maupun Negara dan Setiap **pemegang hak berhak untuk menikmati hak Merek tersebut secara sendirian** (Hak Eksklusif/Hak Tunggal). Adapun pengertian Iktikad Tidak Baik telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "Pernohonan yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen". Contohnya Pernohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut;

15. Bahwa oleh karena telah terbukti pendaftaran Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) tersebut dilandasi oleh Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dan memiliki **PERSAMAAN PADA POKOKNYA** dengan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Daftar Nomor: IDM000644036 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin) yang digunakan dan dikenal luas oleh konsumen di Indonesia sejak tahun 1991, maka dalam hal ini Penggugat merasa berkeberatan dan dirugikan oleh perbuatan Tergugat aquo, sehingga oleh karenanya patut untuk dibatalkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
16. Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan kiranya memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Republik Indonesia untuk membatalkan pendaftaran Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189, Kelas 30, atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 11

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189, Kelas 30 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Daftar Nomor: IDM000644036, Kelas 35 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin);
3. Menyatakan pendaftaran Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189, Kelas 30 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) tersebut telah dilandasi oleh iktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal pendaftaran Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189, Kelas 30 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret pendaftaran Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189, Kelas 30 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir diwakili Kuasanya 1. HARIYANTO, SH.MHum., 2. SURURI, SH.MH., 3. PURWANTO, SH., 4. EKO SETIAWAN, SH., 5. RYAN MARTINO HARTONO, SH, Para Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus " HARIYANTO & PARTNERS" beralamat di Jl. Tidar 28.II Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2020;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 12

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

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan telah mengerti kemudian Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Pebruari 2020 yang selengkap nya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa, Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenal hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Eksepsi ini;
2. Bahwa, dalam Petitum Penggugat menyatakan "Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret pendaftaran Merek CAPITAL Daftar Nomor: 1DM000186189, Kelas 30 atas nama (ic.HARU KINDO) dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek",
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut faktanya TERGUGAT telah mendaftarkan merek "CAPITAL" sejak tanggal 20 November 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor: IDM000186189;
4. Bahwa, untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan demikian **semestinya Penggugat melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak** dan merupakan bentuk gugatan yang error in pesona;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Penggugat dalam perkara ini tidak serta melibatkan Tergugat Lain untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pelawan yang**

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 13

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)



beritikad baik dan benar, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa, Penggugat melakukan permohonan pendaftaran Merek atas nama Penggugat (Ny. Lim Fong Lin) yaitu CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan dikabulkan tertanggal 29 Mei 2019 Kelas 35 atas nama Penggugat (Ny. Lim Fong Lin) dengan masa perlindungan sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2024 namun **Tergugat juga mempunyai Sertifikat Merek dengan nama CAPITAL yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direkur Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 20 November 2008 dengan Daftar Nomor : IDM000186189 yang dimana Tergugatlah yang pertama kali mendaftarkan nama CAPITAL tersebut dan Penggugat tidak membedakan izin Merek dengan kode 35 dan kode 30;**
2. Bahwa, dalam Petitum Gugatan "Menyatakan batal pendaftaran Merek CAPITAL Daftar Nomor : IDM000186189, Kelas 30 (Ic. HARU KINDO) dengan segala akibat hukumnya."

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa **permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :**
 - a. **Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;**
3. Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, ataupun cacat prosedur dalam penolakan Merek, Penggugat hanya menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik, apakah sah dan tidaknya suatu izin itu di dasari

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada itikad baik atau tidak, konsep sah dan tidaknya pendaftaran itu di ukur dan syarat-syarat sahnya pendaftaran;

4. Bahwa, dan uraian tersebut diatas maka **seseorang akan memiliki hak terhadap suatu merek tertentu jika ia telah melakukan pendaftaran terhadap merek tersebut terlebih dahulu**. Dimana, jika terdapat dua orang atau lebih mengklaim atau menyatakan hak terhadap suatu merek tertentu, maka pihak yang telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu maka berhak atas merek tersebut;
5. Bahwa, mengingat penyelesaian penggunaan Merek agar dapat diselesaikan secara tuntas dan adil, tidak boleh atau tidak dapat diselesaikan secara parsial, tetapi harus diselesaikan secara menyeluruh, maka berdasarkan alasan tersebut diatas patut menurut hukum Gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, karena Gugatan Penggugat kurang pihak serta Gugatan Penggugat kabur/tidakjelas;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dengan ini Tergugat mohon agar segala yang terurai Dalam Eksepsi tersebut diatas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenal hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa, pada point 1 fundamentum Penggugat menyatakan sejak tahun 1991 hingga sekarang menggunakan Merek Capital Bakery & Cake +

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 15

Disclaimer

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

Lukisan, tetapi pada point 4 Penggugat mengakui jika baru mendaftarkan Merek tersebut pada tanggal 17 November 2014, sehingga dengan demikian, Penggugat baru secara resmi menggunakan Merek Capital Bakery & Cake + Lukisan pada tahun 2014;

4. Bahwa, perlindungan Merek milik Penggugat atas Merek Capital Bakery & Cake + Tulisan yaitu Agenda Nomor : J002014052555 jasa kelas 35 (Toko, Toko eceran), pada tanggal 29 bulan Mei tahun 2019 Penggugat ingin menambah izinnya dengan mendaftarkan Merek Capital Bakery & Cafe berupa Merek kelas 30 (Merek atas Barang) ;
5. Bahwa, Penggugat keberatan dengan Merek Capital yang dimiliki Tergugat, perlu diketahui tanggal mendaftarkan izin atau memperoleh sertifikat Merek sejak tahun 2008 dan izin tergugat Nomor : 1DM000186189 kelas 30 (jenis barang) perlu diketahui, izin yang dimiliki Tergugat sangat berbeda dengan izin yang dimiliki Penggugat karena izin dan Penggugat kelas 35 (yaitu isi berkaitan dengan merek toko sedangkan izin merek milik Tergugat kelas 30 yaitu izin merek makanan atau snack;
6. Bahwa, dengan adanya perbedaan jenis izin tersebut maka izin milik Penggugat dapat di catatkan pada tahun 2014, andaikan izin Merek Capital Bakery & Cake + gambar tersebut kelas 30 untuk jenis barang bukan toko maka sejak dahulu Penggugat tidak akan bisa mendapatkan Sertifikat Merek karena di tahun 2008, Merek tersebut sudah di pakai oleh Tergugat ;
7. Bahwa, Penggugat tidak bisa membedakan kelas Merek antara kelas 30 (untuk produk) dan kelas 35 (untuk toko), semestinya Periggugat juga menarik Direktorat Merek dan Indikasi Grafis untuk dijadikan Tergugat supaya Penggugat memahami jenis-jenis izin Merek dan kelas-kelas yang ada di dalamnya;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 16

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

8. Bahwa, pengakuan sepihak demi Penggugat sedang menggunakan Merek Capital Bakery & Cake + gambar sejak 1991 haruslah ditolak dan di kesampingkan karena secara legal baru di daftarkan dan di akui pada tahun 2014, Sehingga izin Merek milik Tergugat terlebih dahulu terbit yaitu tahun 2008 sehingga semestinya yang mendapatkan perlindungan adalah Tergugat bukan Penggugat;
9. Bahwa, oleh karena perbuatan Penggugat tidak dapat membuktikan untuk membatalkan Pendaftaran Merek "CAPITAL" Kelas 30 Daftar Nomor: IDM000186189, maka tuntutan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas baik Dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

"Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya" ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan meno/ak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Men ghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Pebruari 2020 dan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2020, yang semuanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa :

1. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Capital Bakery & Cake No. 15.975/09-03/PK/VII/1991 tanggal 05 Juli 1991, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Capital Bakery & Cake No. 20.047/09-03/PK/X/1993 tanggal 12 Oktober 1993, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Capital Bakery & Cake No. 09025611379, Tanggal 11 Juli 1991, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Capital Bakery & Cake No. 09025614518, Tanggal 15 Oktober 1993, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Pendirian PT. Kapital Kembang Utama No. 61, Tanggal 20 Agustus 2015, bukti P-5;
6. Fotocopy Surat AHU-2455972.AH.01.01 Tahun 2015, Tanggal 14 September 2015, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kapital Kembang Utama No. 10, Tanggal 08 Nopember 2018, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat AHU-0026614.AH.01.02 Tahun 2018, Tanggal 22 Nopember 2018, bukti P-8 ;
9. Foto Dokumentasi Penghargaan Juara Lomba Produk Roti, Tanggal 01 Januari 1990, bukti P-9 ;
10. Foto Dokumentasi Toko Capital Bakery, Tanggal 11 September 1992, bukti P-10;
11. Foto Dokumentasi Toko Capital Bakery, Tanggal 10 Januari 1993, bukti P-11;
12. Foto Dokumentasi Tampilan Toko Bakery, bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Tugas No. 16/-82 Tahun 2018, Tanggal 02 Pebruari 2018, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produk IKM Bebas Bahan Berbahaya di Wilayah Jakarta Barat Tahun 2018, bukti P-13;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 18

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

14. Fotocopy Surat Tugas No. 283/-1.824.131.3, Tanggal 31 Januari 2019, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produk IKM Bebas bahan Berbahaya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta barat Tahun 2019, bukti P-14 ;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No. 15/1.824-082, Tanggal 03 Januari 2019, bukti P-15 ;
16. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 948/AC.1.7/311.73/-1.824.27/e/2018, Tanggal 29 Nopember 2018, bukti P- 16;
17. Foto Pembukaan cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah angke, di Jl. Pangeran Tubagus Angke Kav. 26 No. 5-7 Jakarta Barat, bukti P-17;
18. Foto Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah Tangerang Kota, di Jl. Merdeka No. 5 Gerendeng, Tangerang, bukti P-18;
19. Foto Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah Kemanggisan, di Jl. Kemanggisan raya No, 3 Palmerah, Jakarta Barat, bukti P-19;
20. Foto Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah BSD Tangerang Selatan, di Jl. Anggrek Loka No. 20 BSD, Tangerang, bukti P-20;
21. Foto Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah Jatiwaringin, di Jl. Raya Jatiwaringin No. 251, Pondok Gede, bukti P-21;
22. Print Out Berita Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah Kelapa Gading, di Jl. Kelapa Gading Boulevard Raya Blok i4 No. 14 (<http://kongkrit.com/capital-bakery-dan-cake-buka-cabang-ke-9/>), bukti P-22;
23. Foto Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah Tanjung Duren, di Jl. Tanjung Duren Barat I Blok G2 No. 20, Jakarta Barat, bukti P-23;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah Taman Palem, di Jl. Taman palem Lestari No. 1 Jakarta barat, bukti P-24;
25. Foto Pembukaan Cabang Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan Daerah Puri Penggrahan, di Jl. Pesanggrahan No. 26, Kembang Selatan, bukti P-21;
26. Fotocopy Penghargaan terhadap toko roti CAITAL BAKERY & CAKE dari Go-Food sebagai Juara Patner Go-Food Pencuci mulut se-Jabodetabek, bukti P-26;
27. Fotocopy Penilaian customer atas kualitas kue yang dikual di toko roti CAPITAL BAKERY & CAKE melalui situs Traveloka-East yang dituduh pada tanggal 21 Desember 2019, bukti P-27;
28. Fotocopy Penilaian customer atas kualitas kue yang dijual di toko roti CAPITAL BAKERY & CAKE melalui situs Pergi Kuliner yang diunduh pada tanggal 21 Desember 2019, bukti P-28;
29. Fotocopy Sertifikat Merek CAPITAL BAKERY & CAKE Lukisan, N. Pendaftaran IDM000644036, An. NY. LIM PONG LIN, bukti P-29;
30. Fotocopy Petikan Sertifikat Merek CAPITAL No. Pendaftaran IDM0000186189, an. HARU KINDO, bukti P-30;
31. Foto Produk Roti Capital Bakery (Ic. Produksi Penggugat), bukti P-31;
32. Foto Produk Pastry Capital Bakery (Ic. Produksi Penggugat), bukti P-32;
33. Foto Produk Kue Kering Capital Bakery (Ic. Produksi Penggugat), bukti P-33;
34. Foto Proses Pembuatan kue dengan merek " Capital Bakery Logo" (Ic. Kegiatan Produksi Penggugat), bukti P-34;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa fotocopy tertanda bukti P-1 sampai dengan P-9, P-13, P-14, P-15, P-16, P-26, P-29, P-30 ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai surat bukti kecuali surat bukti bertanda P-9, sampai dengan P-12, P-17 sampai dengan P-25 berupa foto asli dan

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 20

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

surat bukti bertanda P-22, P-27, P-28 berupa print out, oleh karena tidak dibantah isi kebenarannya oleh pihak Tergugat, maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama HARU KINDO NIK : 3578011708780002, Bukti T-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bil Limba Tio Margana NIK : 3515172205810001, bukti T-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3578010101084394, bukti T-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3578212301190008, bukti T-4 ;
5. Fotocopy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) UD. Musim Mas Sejahtera tebtang Industri Makanan Ringan, bukti T-5;
6. Fotocopy Surat ukur Nomor 2617/1992 NIB : 12.10.14.13.00589, bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda lapor Kehilangan dengan Nomor : STLK/8523/XI/2016/SPKT/RESTA SDA, bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan – Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor TDP : 131754706718 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) tertanggal 13 April 2011, bukti T-8;
9. Fotocopy Surat ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/306-10/404.6.2/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) tertanggal 07 April 2011, bukti T-9;
10. Fotocopy Sertifikat Merek dengan Nomor : IDM000186189 yang dibuat oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 05 Agustus 2009 di Jakrta, bukti T-10;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 21

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

11. Fotocopy Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek terdaftar yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terdaftar dengan Merek “ CAPITAL” dengan Nomor IDM000186189 kelas 30, bukti T-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa Fotocopy, bukti tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-9, T-9, T-10, T-11 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-5, T-6, T-8 fotocopy dari fotocopy oleh karena tidak dibantah isi kebenarannya oleh pihak Penggugat, maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 9 April 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, melalui Kuasanya masing-masing menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya ;

GUGATAN KURANG PIHAK

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 22

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenal hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Eksepsi ini;
- Bahwa, dalam Petitum Penggugat menyatakan "Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret pendaftaran Merek CAPITAL Daftar Nomor: 1DM000186189, Kelas 30 atas nama (ic.HARU KINDO) dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek",
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut faktanya TERGUGAT telah mendaftarkan merek "CAPITAL" sejak tanggal 20 November 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor: IDM000186189;
- Bahwa, untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan demikian **semestinya Penggugat melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak** dan merupakan bentuk gugatan yang error in pesona;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Penggugat dalam perkara ini tidak serta melibatkan Tergugat Lain untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pelawan yang beritikad baik dan benar**, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa, Penggugat melakukan permohonan pendaftaran Merek atas nama Penggugat (Ny. Lim Fong Lin) yaitu CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan dikabulkan tertanggal 29 Mei 2019 Kelas 35 atas nama Penggugat (Ny. Lim Fong Lin) dengan masa perlindungan sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2024 namun **Tergugat juga mempunyai Sertifikat Merek dengan nama CAPITAL**

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 23

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

yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direkur Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 20 November 2008 dengan Daftar
Nomor : IDM000186189 yang dimana Tergugatlah yang pertama kali
mendaftarkan nama CAPITAL tersebut dan Penggugat tidak membedakan izin
Merek dengan kode 35 dan kode 30;

Bahwa, dalam Petitum Gugatan "Menyatakan batal pendaftaran Merek CAPITAL
Daftar Nomor : IDM000186189, Kelas 30 (Ic. HARU KINDO) dengan segala akibat
hukumnya."

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa **permohonan ditolak jika Merek
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :**

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

Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menguraikan secara jelas perbuatan melawan
hukum yang dilakukan Tergugat, ataupun cacat prosedur dalam penolakan Merek,
Penggugat hanya menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik, apakah sah dan
tidaknya suatu izin itu di dasari hanya pada itikad baik atau tidak, konsep sah dan
tidaknya pendaftaran itu di ukur dan syarat-syarat sahnya pendaftaran;

Bahwa, dan uraian tersebut diatas maka **seseorang akan memiliki hak terhadap
suatu merek tertentu jika ia telah melakukan pendaftaran terhadap merek
tersebut terlebih dahulu.** Dimana, jika terdapat dua orang atau lebih mengklaim atau
menyatakan hak terhadap suatu merek tertentu, maka pihak yang telah melakukan
pendaftaran terlebih dahulu maka berhak atas merek tersebut;

Bahwa, mengingat penyelesaian penggunaan Merek agar dapat diselesaikan secara
tuntas dan adil, tidak boleh atau tidak dapat diselesaikan secara parsial, tetapi harus
diselesaikan secara menyeluruh, maka berdasarkan alasan tersebut diatas patut
menurut hukum Gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 24

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, karena Gugatan Penggugat kurang pihak serta Gugatan Penggugat kabur/tidakjelas;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban / eksepsi Tergugat **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK** ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat dihubungkan dengan Jawaban bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah

Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang menggeluti bidang usaha produksi dan perdagangan makanan dan minuman ringan sejak lama, setidaknya sejak tahun 1991 hingga saat ini(*intend to use*), dengan menggunakan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan**, yang berdagang dibawah nama dagang/Toko Roti CAPITAL BAKERY & CAKE di Jakarta yang telah dilengkapi oleh legalitas perijinan yang sah. Sehingga secara yuridis Penggugat adalah sebagai pengguna pertama (*first to use*) atas Merek CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan di Indonesia;

Bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum atas Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** tersebut maka pada tanggal 17 November 2014, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** kepada Direktorat Merek dibawah Agenda Nomor: J002014052555 untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 yaitu: *Toko, Toko Eceran*. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Kelas 35 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin) aquo dikabulkan dan didaftarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan diterbitkannya **Sertifikat Merek Daftar Nomor: IDM000644036** untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 yaitu: *Toko (Ic. Toko Roti), Toko Eceran*, dengan masa perlindungan 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 25

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu pula, Penggugat pada tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAFE (It's all about happiness) + Lukisan** pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dibawah Agenda Nomor: DID2019001783 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 30, antara lain: *Kue; Roti; Kue-kue kering; Bolu; Kue Tart; Kue pastry; Kue-kue basah; Biskuit; Roti-roti yang diisi krim; Roti burger; Roti tawar; Kembang Gula; Cokelat; Puding; Ice cream (es krim); Ice cream cake (kue es krim).*;

Bahwa apabila dicermati secara seksama, maka jelas terlihat pada tampilan diantara Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Daftar Nomor: IDM000644036 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin) dengan Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) tersebut **JELAS** memiliki **PERSAMAAN PADA POKOKNYA** karena terdapat kemiripan yang **ESSENSIAL** pada kata "CAPITAL" yang merupakan unsur yang dominan antara kedua Merek tersebut **sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan**,

Menimbang bahwa dengan mencermati hal tersebut Majelis menilai bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah memperoleh perlindungan hukum atas Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** tersebut maka pada tanggal 17 November 2014, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** kepada Direktorat Merek dibawah Agenda Nomor: J002014052555 untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 yaitu: *Toko, Toko Eceran*. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 permohonan pendaftaran Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Kelas 35 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin) aquo dikabulkan dan didaftarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan diterbitkannya **Sertifikat Merek Daftar Nomor: IDM000644036** untuk melindungi jasa-jasa dalam Kelas 35 yaitu: *Toko (Ic. Toko Roti), Toko Eceran*, dengan masa perlindungan 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 26

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

Menimbang bahwa objek perkara a quo yang disengketakan adalah Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189, Kelas 30 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **CAPITAL BAKERY & CAKE + Lukisan** Daftar Nomor: IDM000644036, Kelas 35 atas nama Penggugat (ic. Ny. Lim Fong Lin);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dimana di dalam petitum gugatan Penggugat yang mana Penggugat mohon agar memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencoret pendaftaran Merek **CAPITAL** Daftar Nomor: IDM000186189, Kelas 30 atas nama Tergugat (ic. HARU KINDO) dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, sedangkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 216K/Sip/1979 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan bahwa "*tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat*".

Menimbang, bahwa menurut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/Perd/PTB yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap , juncto Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip/1976, bahwa tuntutan/gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas sudah sangatlah tepat dikatakan bahwa gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima karena ada pihak yang seharusnya termasuk didalamnya tapi oleh Penggugat tidak digugat,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang sempurna atau kurang pihak, dimana karena ada yang pihak pihak yang belum ikut digugat yaitu Direktorat Merek dan Indikasi Geografis maka Majelis Hakim

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 27

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

berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak diterima, maka eksepsi lainnya Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi, dengan diterimanya eksepsi Tergugat, yang berakibat pada Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Pokok Perkara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 845.000.- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: **Kamis**, tanggal: **16 April 2020** oleh kami : **I Made Subagia Astawa, SH.MHum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr.Sutarno, SH.MH.**, dan **Khusaini, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **23 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Suwarningsih, SH.MHum**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat;

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 28

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

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Sutarno, SH. MH.

I Made Subagia Astawa, SH. MHum.

2. Khusaini, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, SH., MHum

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	40.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	169.000,-
- Relas Panggilan	Rp.	600.000,-
- PNBP.....	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai.....	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 11/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby, halaman 29