



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
TERKENAL ATAS TINDAKAN PEMBONCENGAN
REPUTASI (*PASSING OFF*)**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-
HKI/2024)**

SKRIPSI

Oleh :

GIGIH REKSA YUDHA FIRDAUS

NIM : 210710101213

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
TERKENAL ATAS TINDAKAN PEMBONCENGAN
REPUTASI (*PASSING OFF*)**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-
HKI/2024)**

SKRIPSI

Oleh :

GIGIH REKSA YUDHA FIRDAUS

NIM : 210710101213

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026

MOTTO

Manusia tidak akan pernah bisa saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama.

(Pain Akatsuki)¹



¹ <https://www.sonora.id/read/423926408/15-kata-kata-pain-akatsuki-yang-penuh-makna-dan-menyentuh-hati>., Diakses Pada Hari Senin, 27 Oktober 2025

PERSEMBAHAN

Dengan atas rahmat Allah SWT yang maha kuasa, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta dan tersayang, Bapak Sutrisno dan Ibu Suyati yang telah membesarkan, menghidupi, mencukupi dengan penuh tanggungjawab dan pengorbanan serta setiap doa yang Bapak dan Ibu panjatkan, sehingga saya dilancarkan dalam setiap urusan dan juga keputusan;
2. Terimakasih kepada guruku dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan Bapak/Ibu Dosen yang membagikan ilmu, mendidik saya dan membimbing penulis dengan sangat sabar hingga saat ini;
3. Almameter tercinta Universitas Jember yang senantiasa saya banggakan sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
TERKENAL ATAS TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING
OFF*)**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-
HKI/2024)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

GIGIH REKSA YUDHA FIRDAUS

NIM : 210710101213

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

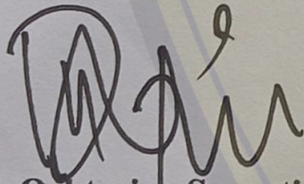
Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024)” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 15 Januari 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

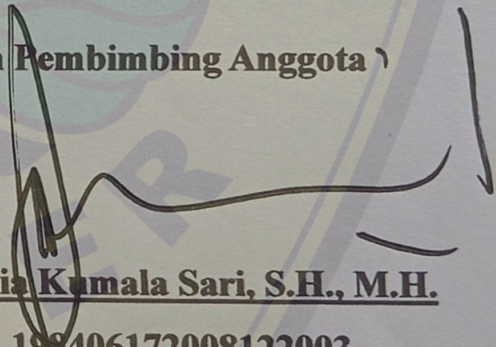
Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gigih Reksa Yudha Firdaus

NIM : 210710101213

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**. Merupakan hasil karya sendiri, kecuali apabila disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik pada institusi manapun, serta bukan karya tiruan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan isi sesuai dengan prinsip ilmiah yang dijunjung tinggi. Adapun pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Penulis bersedia menerima sanksi akademik apabila di kemudian hari ditemukan ketidakkonsistenan dengan pernyataan ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Jember, 15 Januari 2026

Yang menyatakan



Gigih Reksa Yudha Firdaus

NIM. 210710101213

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024)” Karya Gigih Reksa Yudha Firdaus telah disetujui dan disahkan pada:

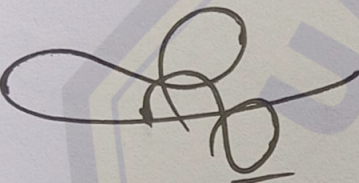
Hari, Tanggal : 15 Januari 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

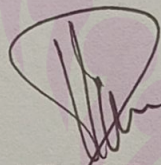
Ketua Penguji

Sekretaris Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

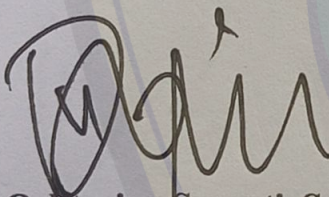


Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.

NIP. 198812162022031005

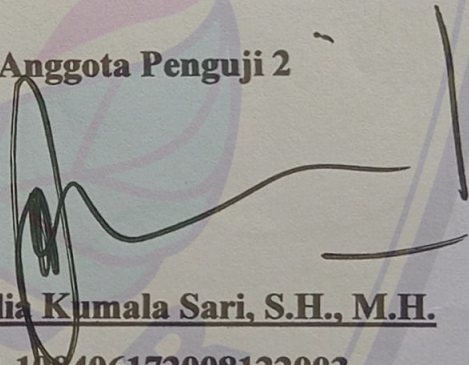
Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001



Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

Dekan,



DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Prof. I Gede Widhiatna Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2026

PANITIA PENGUJI:

Ketua Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

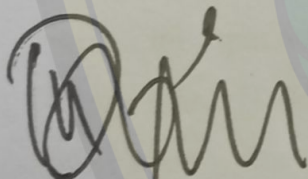
Sekretaris Penguji



Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.

NIP. 198812162022031005

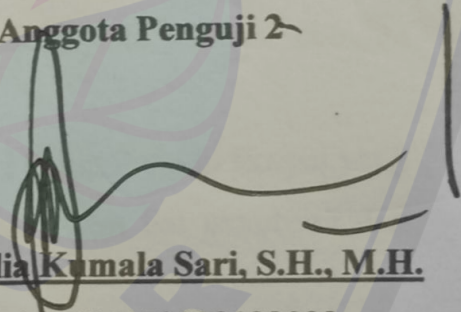
Anggota Penguji 1



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji 2



Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PRAKATA

Puji syukur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**. Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir yang bertujuan guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing dan memberi arahan dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukan dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan kritikan dan masukan terutama dalam hal penulisan dan ketelitian demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan kritikan tajam yang membangun serta rekomendasi solusi yang dapat ditempuh sehingga penulis mampu memahami kelemahan dari skripsi ini;
5. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Ibu Rositas Indrayati, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Nurul Laili Fadilah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan serta telah membantu dalam hal administratif dan teknis selama penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, hormati dan banggakan Bapak Sutrisno dan Ibu Suyati yang senantiasa mendukung, memotivasi dan menjadi alasan terbesar penulis untuk bertahan dari segala keterbatasan dan berjuang menggapai cita-cita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera;
9. Kedua saudara kandung saya, kaka tercinta Zena Titis Arga Nata dan adik tercinta saya Muhammad Wildan Maulana Hidayatullah yang memberikan dukungan materil dan moril sepanjang penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kaka ipar saya Siti Nur Jayanti yang juga memberikan semangat dan dukungan;
11. Kedua keponakan yang saya sayangi dan banggakan Dylan dan Alma;
12. Kepada sahabat seperjuangan saya diantaranya alamarhum Izzu Hisbulloh, Amir, Dimas Anom, Dana, Farhan, Bayu Aji Bimantara, Nur Cholis, Alvito, Eri Usmana, Ojat, Musyafa, Nabil, Wafa, Ariel, Bayu Agung, Rindang, Ratih dan Abelya;
13. Kepada seseorang yang begitu saya sayangi dan tidak dapat disebutkan namanya secara langsung, terimakasih telah menemani bagian kecil dalam proses perjuangan saya, semoga hal-hal baik selalu menyertaimu dan segala apa yang engkau harapkan diridhoi terwujud oleh Allah SWT;
14. Kepada teman-teman keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Cabang Jember yang memberikan banyak inspirasi dan kebersamaan;
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

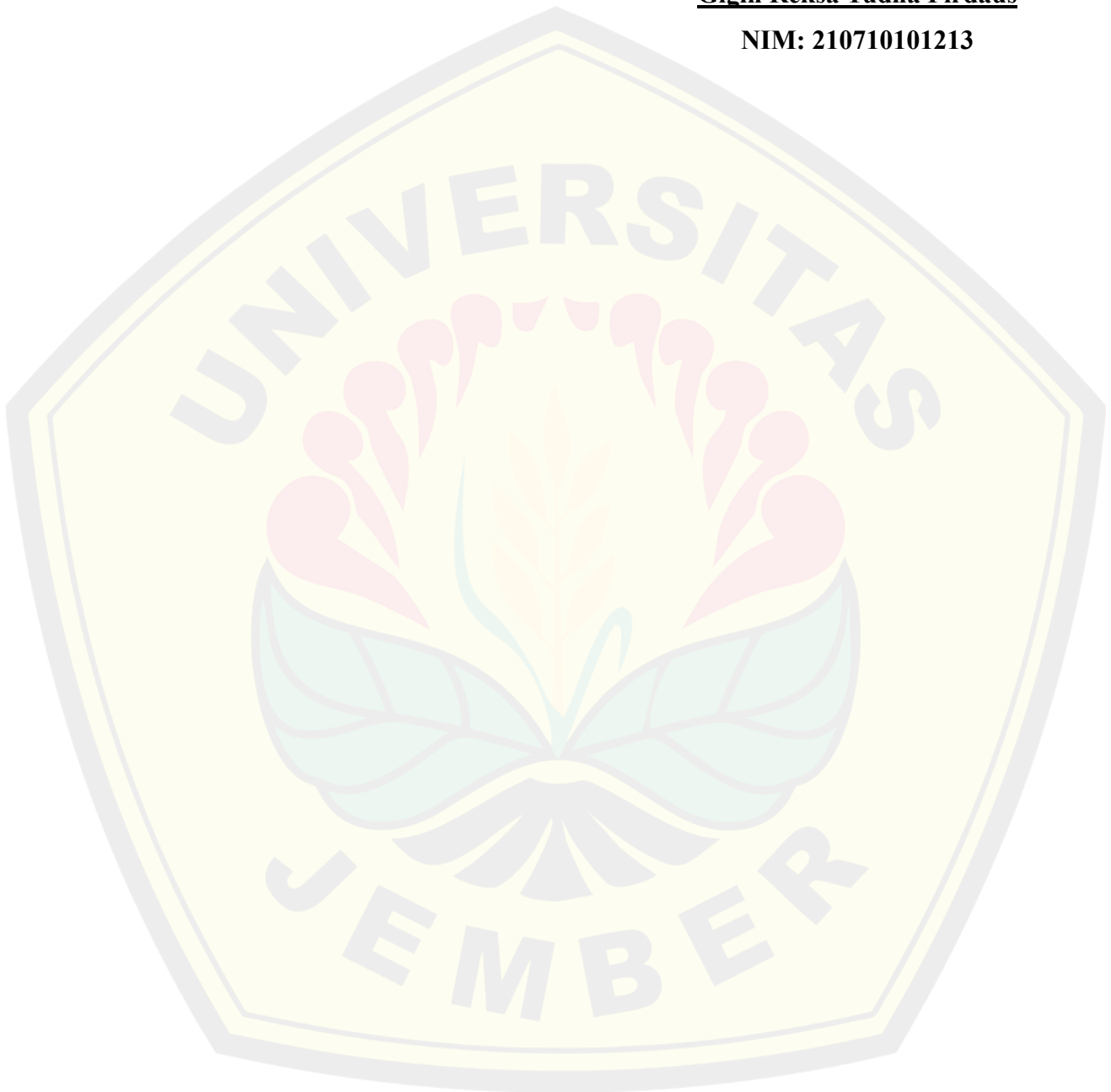
Setiap saran dan masukan yang membangun dari setiap pihak dalam penyusunan tugas akhir ini, semoga menjadi amal kebaikan yang tidak terputus dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 15 Januari 2026

Penulis

Gigih Reksa Yudha Firdaus

NIM: 210710101213



RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024); Gigih Reksa Yudha Firdaus; 210710101213; 2025; Halaman 73; Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Bab 1 latar belakang, pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran terhadap merek dagang terkenal. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah *passing off* atau pemboncengan reputasi. Salah satu dugaan *passing off* tersebut adalah sengketa antara pemilik merek lokal “EV ELECTROVOICE dan EV ELECTRO-VOCAL” sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dengan merek terkenal asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Bosch Security Systems LLC sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat. Dimana merek Tergugat diduga meniru merek terkenal dari Penggugat dengan memanfaatkan belum terdaftarnya merek dari penggugat di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menolak permohonan kasasi dari Tergugat dengan dasar bahwa merek Penggugat terbukti merupakan merek terkenal. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) kriteria merek terkenal sebagai unsur dalam tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) di Indonesia, (2) perlindungan hukum tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” di Indonesia, (3) Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Terhadap Penegakan Hukum Merek Asing Terkenal di Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bab 2 tinjauan pustaka, menjabarkan beberapa hal diantaranya tentang perlindungan hukum. Kemudian tentang hak kekayaan intelektual. kemudian tentang iktikad tidak baik meliputi konsep asas iktikad tidak baik dalam hukum perdata, asas iktikad tidak baik pada pendaftaran merek dan tentang *passing off*.

Bab 3 hasil dan pembahasan, hingga kini belum terdapat definisi baku dari merek terkenal, ketentuan kualifikasi merek terkenal terbaru diatur pada Permenkumham No 67 tahun 2016. Dalam praktik yudisial tidak semua kriteria dipertimbangkan oleh hakim. Namun, dari analisis praktik yudisial terdapat kecenderungan bagi hakim untuk mempertimbangkan pendaftaran di berbagai negara, reputasi dari promosi serta pengetahuan umum masyarakat konsumen terhadap merek tersebut. Adapun ada dua bentuk perlindungan hukum merek asing dari *passing off*. Pertama, Perlindungan internal melalui perjanjian lisensi sebagaimana Pasal 42 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 jo PP No. 36 Tahun 2018, namun, hal ini tidak diterapkan dalam perkara *a quo*, karena tidak ditemukan izin atau lisensi dari Penggugat kepada Turut Tergugat I. Kedua, secara eksternal melalui Undang-Undang No 20 tahun 2016 meliputi pendaftaran merek melalui hak prioritas, upaya keberatan, gugatan pembatalan merek hingga gugatan ganti rugi melalui litigasi dan non litigasi. Akan tetapi dalam perlindungan hukum eksternal masih menyisahkan beberapa kelemahan, diantaranya diterimanya permohonan pendaftaran merek tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek terdaftar atau terkenal sepanjang tidak ada keberatan dari pemilik merek yang bersangkutan, hal ini kontradiksi dengan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 20 tahun 2016. Kemudian kualifikasi persamaan pada pokoknya yang masih subjektif sehingga pada praktik yudisial sebagian hakim dapat mengabaikan potensi kebingungan (*likelihood of confusion*). Adapun implikasi putusan a quo, bahwa merek penggugat dinyatakan terkenal sehingga merek Tergugat atas nama Turut Tergugat 1 dibatalkan dengan dasar Pasal 21 ayat (1) huruf b. Selain itu Putusan a quo menegaskan bahwa merek asing terkenal yang belum terdaftar sangat rentan terkena *passing off*, mengingat kualifikasi merek terkenal harus ditetapkan oleh pengadilan dan diki pada prinsipnya menerima semua permohonan merek. Upaya keberatan dalam Pasal 14 jo Pasal 16 ayat (1) UU No 20 tahun 2016 hanya dua bulan dan dalam jangka waktu tersebut tersebut pemilik asing terkenal seperti “ELECTROVOICE” milik Bosch Security System, LLC dimungkinkan tidak mengetahui adanya permohonan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Putusan a quo juga menegaskan implikasi hukum bagi pembeli merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik, sehingga kerugian bukan hanya bagi pemilik merek atau konsumen tapi juga pembeli merek beriktikad baik.

Bab 4 Penutup, Kesimpulan hingga saat ini belum ada definisi pasti dari merek terkenal. Praktik yudisial tidak semua kriteria dipertimbangkan oleh hakim. Bentuk perlindungan hukum ada dua, internal berupa perjanjian lisensi dan perlindungan eksternal melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Implikasi pada putusan a quo merek tergugat dibatalkan dengan dasar Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No 21 tahun 2016, implikasi merek asing yang tidak terdaftar, dan implikasi bagi pembeli merek yang beriktikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk memperbaiki kelemahan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kelemahan tersebut yaitu belum ada definisi baku merek terkenal. Kemudian kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan mempertimbangkan potensi kebingungan (*likelihood of confusion*) yang disebabkan kesamaan salah satu aspek pada pemeriksaan substantif serta menolak pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain meskipun berbeda jenis, Terakhir penulis mendorong pendaftaran merek asing terkenal di Indonesia melalui hak prioritas agar mendapat perlindungan yang optimal dan terhindar dari *passing off* oleh merek lokal.

SUMMARY

Legal Protection for Owners of Well-known Trademarks Against (passing off) (Study of Supreme Court Decision Number 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024); Gigih Reksha Yudha Firdaus; 210710101213; 2025; Page 89; Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Jember.

Chapter 1 background, in this thesis is motivated by violations of well-known trademarks. These violations include passing off or piggybacking on reputation. One of the alleged passing off is a dispute between the local brand owners “EV ELECTROVOICE and EV ELECTRO-VOCAL” as the Applicant of the Cassation previously as the Defendant with the famous foreign brands “EV and Logo” and “ELECTRO-VOICE” owned by Bosch Security Systems LLC as the Respondent of the Cassation previously as the Plaintiff. Where the Defendant's brand is suspected of imitating the famous brand of the Plaintiff by exploiting the unregistered brand of the plaintiff in Indonesia. Supreme Court Decision Number 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 rejected the cassation application from the Defendant on the basis that the Plaintiff's brand was proven to be a well-known brand. The problem formulation in this thesis is: (1) the criteria for well-known brands as an element in the act of reputation-passing in Indonesia, (2) legal protection for the act of reputation-passing against the foreign brands "EV and Logo" and "ELECTRO-VOICE" in Indonesia, (3) Legal Implications of Supreme Court Decision Number 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 on the Enforcement of Famous Foreign Brand Laws in Indonesia against foreign brands in Indonesia. The research method uses normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach.

Chapter 2, a literature review, outlines several things including legal protection. Then about intellectual property rights. Then about bad faith including the concept of the principle of bad faith in civil law, the principle of bad faith in trademark registration and about passing off.

Chapter 3 results and discussion, until now there is no standard definition of a well-known brand, the latest well-known brand qualification provisions are regulated in Permenkumham No. 67 of 2016. In judicial practice not all criteria are considered by judges. However, from the analysis of judicial practice there is a tendency for judges to consider registration in various countries, the reputation of the promotion and the general knowledge of the consumer community regarding the brand. There are two forms of legal protection for foreign brands from passing off. First, Internal protection through a license agreement as per Article 42 paragraph (3) of Law No. 20 of 2016 in conjunction with PP No. 36 of 2018, however, this was not applied in the a quo case, because no permission or license was found from the Plaintiff to Co-Defendant I. Second, externally through Law No. 20 of 2016 including brand registration through priority rights, objection efforts, brand cancellation lawsuits to compensation claims through litigation and non-litigation. However, in external legal protection, there are still several weaknesses, including the acceptance of applications for registration of dissimilar brands that have similarities in principle with registered or well-known brands as long as there is no objection from the owner of the brand concerned, this is contradictory to Article 21

paragraph (1) letter c of Law Number 20 of 2016. Then the qualification of similarities in principle is still subjective so that in judicial practice some judges can ignore the potential for confusion (likelihood of confusion). The implications of the a quo decision are that the plaintiff's brand is declared well-known so that the Defendant's brand in the name of Co-Defendant 1 is canceled on the basis of Article 21 paragraph (1) letter b. In addition, the a quo decision confirms that well-known foreign brands that have not been registered are very vulnerable to passing off, considering that the qualification of a well-known brand must be determined by the court and the DJKI in principle accepts all brand applications. The objection effort in Article 14 in conjunction with Article 16 paragraph (1) of Law No. 20 of 2016 is only two months and during this period, well-known foreign owners such as "ELECTROVOICE" owned by Bosch Security System, LLC may not be aware of the application, so they do not have the opportunity to file an objection to the application. The a quo decision also confirms the legal implications for buyers of brands registered in bad faith, so that losses are not only for brand owners or consumers but also for brand buyers in good faith.

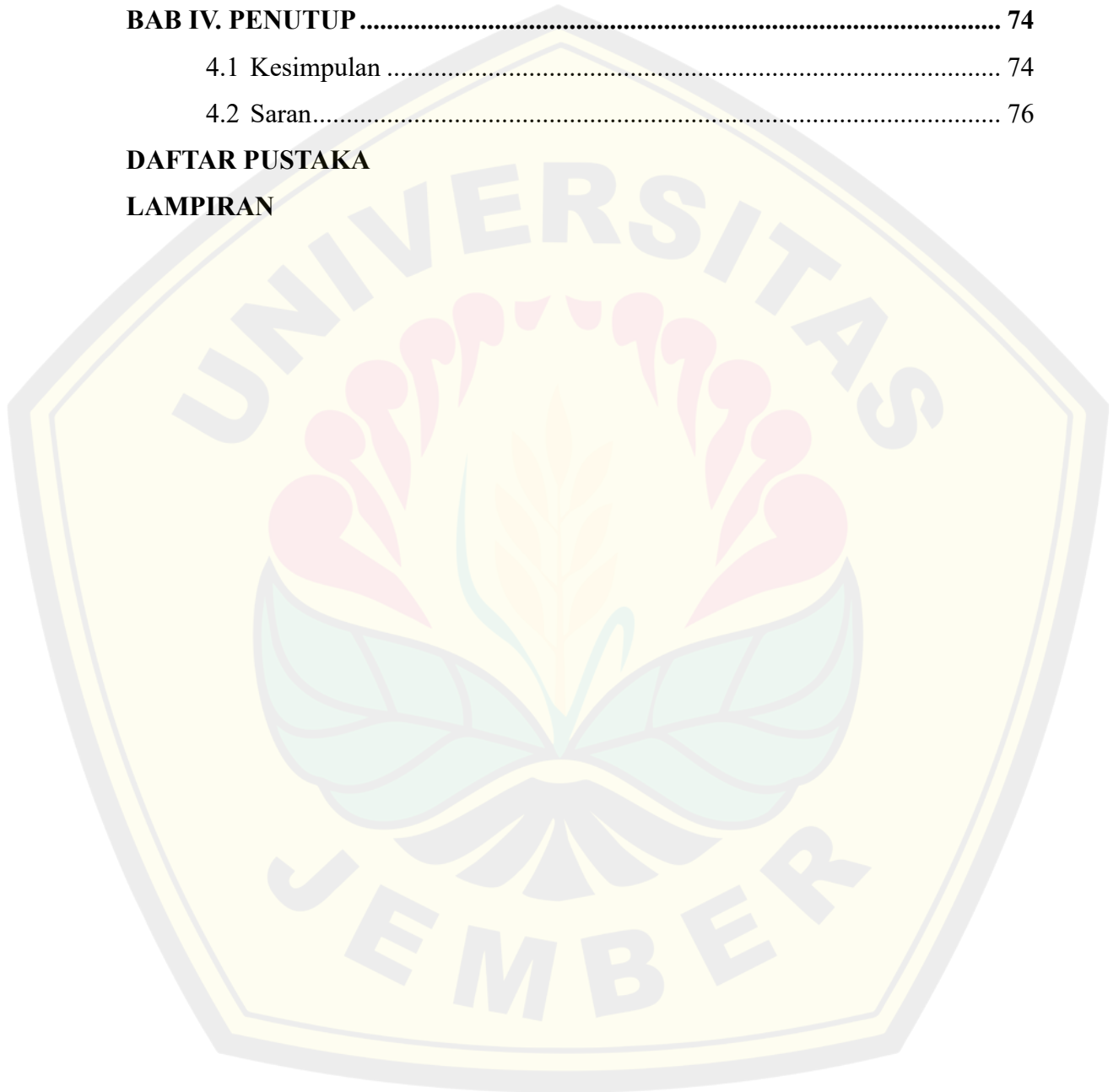
Chapter 4 Conclusion: To date, there is no definitive definition of a well-known trademark. Not all judicial practices are considered by judges. Internal protection takes the form of licensing agreements and external protection through Law Number 20 of 2016. The implications of the a quo decision are that the defendant's trademark was annulled on the basis of Article 21 paragraph (1) letter b of Law Number 21 of 2016, the implications for unregistered foreign trademarks, and the implications for purchasers of trademarks in good faith. Suggestions can be given to the Indonesian House of Representatives to address the weaknesses of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This weakness is the lack of a standard definition of a well-known trademark. Furthermore, the Directorate General of Intellectual Property is expected to consider the potential for confusion.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERNYATAAN	vii
PENGESAHAN	viii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
PRAKATA.....	x
RINGKASAN.....	xiii
SUMMARY	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Tipe Penelitian.....	6
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	7
1.6 Bahan Hukum	7
1.6.1. Bahan Hukum Primer.....	9
1.6.2. Bahan Hukum Sekunder	9

1.6.3. Bahan Non Hukum.....	9
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.8 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perlindungan Hukum	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	14
2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum	15
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.2. Sekilas Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	18
2.2.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	20
2.3 Merek	21
2.3.1. Pengertian Merek	21
2.3.2. Ruang Lingkup Merek	24
2.3.3. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek	26
2.4 Iktikad Tidak Baik.....	27
2.4.1. Konsep Asas Iktikad Tidak Baik Dalam Hukum Perdata	27
2.4.2 Asas Iktikad Tidak Baik Pada Pendaftaran Merek.....	29
2.5 <i>Passing Off</i>	32
2.5.1 Konsep Pemboncengan Reputasi <i>Passing Off</i>	32
2.5.2 Pengaturan Hukum Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>)	34
2.5.3 Unsur-Unsur Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>)	36
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
3.1 Kriteria Merek Terkenal Sebagai Unsur Dalam Tindakan Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>) di Indonesia.	39
3.1.1 Konsep dan Definisi Merek terkenal.....	39
3.1.2. Disparitas Kriteria Merek Terkenal Pada Putusan Pengadilan....	46
3.2 Perlindungan Hukum Tindakan Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>) terhadap Merek Asing “EV dan Logo” dan ELECTRO-VOICE” di Indonesia.....	50

3.2.1 Perlindungan Merek Asing Terkenal Melalui Perjanjian Lisensi	50
3.2.2 Perlindungan Merek Asing Terkenal Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	56
3.3 Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Terhadap Penegakan Hukum Merek Asing Terkenal di Indonesia.	69
BAB IV. PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 84/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Merek Penggugat dan Tergugat..... 70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan sarana dalam membangun citra suatu bisnis, dimana merek menghubungkan antara produk dengan konsumen. Apabila barang atau jasa dari suatu merek mendapat kepuasan dari konsumen maka pembeli tersebut akan menggunakan kembali barang atau jasa dari merek tersebut dan secara alami menciptakan *branding* di masyarakat sehingga merek tersebut semakin dikenal oleh konsumen.¹ Patricia Loughlan menyatakan bahwa fungsi merek adalah sebagai *badge of origin* dan *a piece of personal property*. Merek sebagai *badge of origin* berfungsi sebagai penghubung antara barang dengan asal barang. Sementara yang dimaksud *a piece of personal property* dalam merek adalah sebagai hak kekayaan bagi pemiliknya.²

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property rights*) termasuk merek, merupakan *intangible rights* yang lahir dari hasil kreatifitas dan pola fikir intelektual yang mengorbankan waktu tenaga sehingga diberikan perlindungan eksklusif terhadap pencipta atau penemunya.³ Perlindungan terhadap merek dagang di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian aturan tersebut diganti melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁴ Perkembangan peraturan yang ada merupakan tindak lanjut penyesuaian Indonesia dalam meratifikasi konvensi-konvensi

¹ Rizqiah Aini Rahmawati et al., “Analisis Perlindungan Hak Merek Dan Peran Merek Untuk Membangun Citra Bisnis Pada Suatu Usaha,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, No. 7 2024, h. 4

² et al. Fahthiya Al’Uzma, O.K. Saidin, “Analisis Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company,” *Loctus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 2023, h. 364

³ Roro Ayu et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal : Pembangunan Ekonomi Dan Perlindungannya Di Dimensi Internasional,” *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 4 2023, h. 2555

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/>. Diakses Pada Hari Jum’at, 17 Januari 2025.

internasional diantaranya tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) mencakup persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mana disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris 1967) yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, *Madrid Agreement and Protocol*, serta Klasifikasi *Nice*.⁵

Pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan langkah wajib yang harus dilakukan bagi merek-merek yang belum terdaftar agar mendapat legitimasi secara sah dari negara dan mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Alasan lain mengapa pendaftaran merek menjadi penting karena sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif atau *first to file*, hal ini bermakna bahwasannya setiap pihak yang ingin mendapat hak eksklusif atas mereknya maka ia harus menjadi pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut.⁶ Adapun dalam proses pendaftaran merek pemohon harus memastikan bahwa merek tersebut tidak melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, nilai moral, agama, etika, ketertiban umum, dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Hal ini bermakna bahwa pendaftaran merek harus dilatarbelakangi oleh iktikad baik bukan sebaliknya. Pelanggaran terhadap merek terdaftar atau terkenal selalu diikuti oleh unsur iktikad tidak baik. Iktikad tidak baik yang dilaksanakan oleh pihak lain berupa menjiplak, mendompleng atau menyerupai merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dan sengaja membonceng reputasi merek yang lebih dulu beredar dengan tujuan agar

⁵ Raymond Marhehetua.H and Andika Nugraha Utama, "Analisis Peran Pemerintah Dan Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sektor Industri," *Trwikarama: Jurnal Ilmu sosial* 4 (2024): 1–13, h. 5

⁶ Albert Kurniawan and R. Rahaditya, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Dalam Sengketa Merek," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 914–921, h. 117

konsumen cepat mengenalinya. Tindakan ini bukan hanya merugikan pemilik merek terdaftar saja. Namun, perbuatan tersebut juga merugikan konsumen karena berpotensi terjadi penyesatan (*misleading*).⁷ Suatu merek yang terbukti terdapat unsur iktikad tidak baik dalam pendaftarannya berpotensi untuk dibatalkan.⁸ Salah satu pelanggaran merek yang mengandung unsur iktikad tidak baik adalah *passing off*.

Passing off merupakan tindakan tidak sah yang dilakukan seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk meniru pada merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan tujuan untuk menumpang atau membonceng reputasi pada merek tersebut agar produknya dianggap berhubungan atau bahkan memiliki kualitas yang sama dengan merek asli.⁹ Menurut *Australian Law Dictionary* istilah *passing off* didefinisikan sebagai perbuatan seorang penjual yang meniru penampilan dan kemasan suatu produk milik penjual lain dengan tujuan agar masyarakat mengira produk miliknya adalah produk dari penjual lain yang produknya lebih terkenal.¹⁰ *Passing off* sangat merugikan pemilik merek terdaftar, sebab menyesatkan konsumen dan merusak reputasi dari merek asli. Dalam pemeriksaan dugaan tindakan *passing off* terhadap merek setidaknya haruslah memuat tiga aspek utama yaitu reputasi, misrepresentasi, dan kerugian.¹¹

Salah satu dugaan adanya perbuatan *passing off* di Indonesia yaitu sengketa antara pemilik merek lokal “EV ELECTROVOICE dan EV ELECTRO-VOCAL” sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dengan merek terkenal asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Bosch Security Systems LLC sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat. Secara fakta hukum pendaftaran merek lokal “EV ELECTROVOICE dan EV ELECTRO-VOCAL” di

⁷ Kanti Rahayu, “*Passing Off* Sebagai Salah Satu Indikator Tindakan Persaingan Curang Di Bidang Merek (*Unfair Competition*)”, *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, No. 1 2024, h. 27

⁸ Dewi Sarah Afifah and Budi Santoso, “Iktikad Baik Dan Iktikad Tidak Baik Dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga,” *Notarius* 16, no. 1 2023, h. 173

⁹ Dita Saraswati and Wilma Silulahi, “Analisis Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Terkenal (*Well Known Mark*) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.4 2024, h. 4

¹⁰ Rahayu, Op. Cit, h. 27

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/>. Diakses Pada Hari Sabtu, 18 Januari 2025.

Indonesia lebih dahulu daripada merek terkenal asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”. Bahwa merek lokal “EV ELECTROVOICE dan EV ELECTRO-VOCAL” di Indonesia telah terdaftar sejak tahun 2010 dan 2011 di kelas 09 Nomor IDM000328996 dan IDM000419658. Sementara merek asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” baru dimohonkan pendaftarannya di Indonesia pada tahun 2023 di kelas 09 Nomor DID2023065985 dan DID2023065992. Amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 84/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menolak permohonan kasasi dari Tergugat dengan pertimbangan bahwa merek asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” adalah merek terkenal dan telah memiliki pendaftaran sejak tahun 1953 di Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kriteria merek terkenal sebagai unsur dalam tindakan pemboncengan reputasi (*Passing Off*) di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” di Indonesia ?
3. Apa implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terhadap penegakan hukum merek asing terkenal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rangkaian arah penelitian agar mencapai hasil yang diharapkan. Adapun tujuan pada skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan khusus yang dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum semasa perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam realitas masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan menyumbang pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat umum, mahasiswa fakultas hukum dan almameter dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) utamanya perlindungan merek.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis kriteria merek terkenal sebagai unsur dalam tindakan pemboncengan reputasi (*Passing Off*) di Indonesia.
2. Menganalisis perlindungan hukum tindakan pemboncengan reputasi (*Passing Off*) terhadap merek asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” di Indonesia.
3. Menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Terhadap Penegakan Hukum Merek Asing Terkenal di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian hukum mengandung manfaat di dalamnya, termasuk penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini sebagai upaya mengembangkan ilmu hukum terkait akibat yuridis dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Juga sebagai referensi yang relevan dalam penulisan karya ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum pemilik hak atas merek terkenal terhadap tindakan pembongcengan reputasi (*passing off*) melalui peraturan perundang-undangan yang relevan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know how*, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehingga dalam penelitian hukum mensyaratkan hubungan yang jelas antara prosedur (metode) penelitian dengan hasil penelitian.¹²

Penelitian hukum atau legal research berkontribusi besar dalam kerangka pembaharuan ilmu hukum serta mengungkap alasan-alasan dibalik timbulnya perkara-perkara yang bertalian dengan hukum. Dimana faktor pemicu dan solusi pemecahan dari masalah-masalah yang diteliti dapat diketahui melalui hasil penelitian. Hal sama diutarakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa fungsi penelitian hukum adalah untuk mengkaji satu maupun sejumlah gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan meneliti secara intensif terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengupayakan suatu penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan melalui kajian dan analisis

¹² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 35

¹³ *Ibid*, h. 9

secara menyeluruh terhadap sumber hukum formal berupa peraturan undang-undang dan kepustakaan yang bersifat teoritis, kemudian dibenturkan terhadap pokok permasalahan yang menjadi pangkal pembahasan.¹⁴ Penelitian ini bertitik tolak dari analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang menjadi pokok pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal atas tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*). Selain itu, penulis juga menggunakan bahan-bahan pustaka dan sumber lain yang relevan untuk dapat membantu menemukan celah dilakukannya analisis.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah bagaimana cara peneliti memandang spektrum ruang bahasan dengan harapan agar mampu memberikan penjelasan substansi karya ilmiah.¹⁵ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui analisis pada bahan hukum undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan terhadap isu hukum yang dikaji. Manfaat pendekatan perundang-undangan secara praktis bagi penelitian hukum adalah memberikan akses peneliti untuk memahami keselarasan dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan ialah suatu argumen guna memecahkan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁶ Mengenai isu hukum yang menjadi topik pembahasan, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) sehingga digunakan

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7

¹⁵ Bachtiar, *Op. Cit*, h. 60

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Op. Cit*, h. 110

pendekatan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjawab isu hukum tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Marzuki menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bahwa, “pendekatan konseptual Diterapkan apabila peneliti tidak bergerak dari peraturan hukum yang ada. Situasi ini dilakukan dikarenakan belum atau tidak adanya peraturan hukum untuk perkara yang sedang dikaji.¹⁷ Pendekatan konseptual berangkat dari prespektif-prespektif dan doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.¹⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan gagasan atau kajian konsep berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*), karena hingga kini masih belum ada peraturan yang secara jelas dan tegas memberikan perlindungan dari tindakan *Passing Off* terhadap merek yang terdaftar lebih dahulu dan telah dikenal luas oleh masyarakat.

1.6 Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam penelitian hukum adalah penelusuran dan pengumpulan bahan hukum. Kegiatan ini digunakan untuk menemukan bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber pemecahan isu hukum yang ditetapkan dalam suatu penelitian.¹⁹ Bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

¹⁷ Bachtiar, *Op. Cit*, h. 61

¹⁸ Ibid, h. 62

¹⁹ Ibid, h. 77

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengandung daya mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mengandung daya bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).²⁰ Bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 31);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
5. Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*);
6. Madrid Protocol (*Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*).

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku tekstual karya para ahli hukum, berbagai jurnal hukum, pandangan para sarjana, perkara-perkara hukum, kamus-kamus hukum serta yurisprudensi atau putusan pengadilan.

1.6.3 Bahan Non Hukum

Saat menganalisis bahan hukum primer dan sekunder diperlukan bahan non hukum sebagai panduan atau keterangan mengenai bahan hukum primer atau bahan

²⁰ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2022), h. 110

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.²¹ Adapun bahan non hukum yang dipakai pada penulisan skripsi ini didapat dari internet dan kamus yang bertalian terhadap isu hukum Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) yang menjadi topik dalam penulisan skripsi ini.

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum pada skripsi ini, menggunakan studi dokumenter atau kepustakaan. Studi yang mentelaah pelbagai dokumen, baik yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan maupun pelbagai dokumen yang telah ada.²²

1.8 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²³

Analisis bahan hukum adalah suatu cara yang dipakai guna menentukan jawaban terhadap pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, yakni sebagai berikut:²⁴

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi pelbagai hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum serta bahan non hukum yang dipandang memiliki relevansi;
3. Melakukan kajian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 106

²² Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), h. 32

²³ Jonadedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 236

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 213.

Tahapan-tahapan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Dimana sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum dalam kapasitasnya sebagai ilmu terapan, menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan tersebut dapat diaplikasikan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam sudut pandang hukum administrasi, perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak rakyat berkaitan dalam pelayanan publik (tindakan pemerintahan) yang implikasi pada asas-asas negara hukum. Dalam literatur hukum Pemerintahan Negeri Belanda, perlindungan hukum terhadap rakyat memakai terminologi “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*”. Konsep tersebut bermakna bahwa hak-hak rakyat dijamin dari perbuatan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Sementara, dalam ilmu hukum pengertian perlindungan adalah penegakan hukum oleh aparat dengan tujuan memberikan rasa aman, dalam bentuk fisik maupun mental, dari segala gangguan, ancaman, pelanggaran hak dari berbagai pihak yang dijamin mulai tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan bermakna tempat berlindung atau memperlindungi dari hal perbuatan dan sebagainya. Sementara hukum bermakna peraturan atau adat yang dianggap mengikat yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, kaidah, putusan (pertimbangan) hakim atau vonis.²⁷ Maka berdasarkan KBBI dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah memperlindungi dari hal perbuatan yang dilarang berdasarkan sumber hukum yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan, kaidah hingga yurisprudensi pengadilan. Perlindungan bermakna melindungi dari suatu yang berbahaya, dalam konteks perlindungan hukum adalah

²⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), h. 15

²⁶ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, 1st ed. (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), h. 19

²⁷ <https://kbbi.web.id/>. Diakses Pada Hari Kamis, 23 Januari 2025.

upaya untuk memastikan setiap orang mendapat kepastian hukum termasuk bagi mereka yang melakukan pelanggaran terdapat sanksi hukum yang berlaku.²⁸

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat martabat subyek hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku guna melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁹ Suatu perlindungan dianggap sebagai perlindungan hukum jika terdapat unsur-unsur, yaitu:³⁰

- a. Perlindungan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- b. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- c. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.
- d. Adanya jaminan kepastian hukum oleh pemerintah.

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah terdapatnya usaha melindungi kepentingan dari orang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³¹
- b. Menurut Fitzgerald istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang dimiliki oleh orang lain.³²
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak

²⁸ Muhammad Rosyid Ridho, Uswatul Khasanah, and Dewi Agustini, "Aspek Perlindungan Perempuan Dalam Tradisi Pemaksaan Perkawinan Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, No. 2 2024, h. 197

²⁹ Dhoni Martien, *Op. Cit*, h. 21

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, Diakses Pada Hari Kamis, 23 Januari 2025.

³¹ Dhoni Martien, *Op. Cit*, h. 22

³² Rahma Fitri et al., *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 19

asasi manusia yang melekat pada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³³

- d. Menurut C.S.T. Kamsil perlindungan hukum adalah beragam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan bermacam ancaman dari pihak manapun.³⁴
- e. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya terhadap melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.³⁵

2.1.2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum adalah hak setiap subyek hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Berdasarkan hal tersebut menurut Moch Isnaeni perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:³⁶

a. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang berasal dari kontrak atau perjanjian yang disusun oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Perlindungan diupayakan dapat tercapai melalui penyusunan pasal-pasal yang dibuat dengan dasar konsensus, sehingga dengan klasula-

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, Diakses Pada Hari Jum'at, 24 Januari 2025.

³⁴ A Rahim, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan,” *The Prosecutor Law Review* 1, No. 2 2023, h. 37

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, Diakses Pada Hari Selasa 29 April 2025.

³⁶ Dwi Armeilia, “Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, No. 2 2021, h. 312

kelasula tersebut setiap pihak akan mendapatkan perlindungan hukum secara proporsional yang dilandaskan pada kesepakatan bersama.

b. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal tidak dibentuk oleh para pihak dalam perjanjian, melainkan dibuat langsung oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan perundang-undangan bagi kepentingan setiap pihak yang lemah, sebagaimana esensi dari peraturan perundang-undangan yang dilarang berat sebelah dan memihak, secara proposional wajib untuk memberi perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak lainnya.

2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah representatif terlaksananya peran hukum guna merealisasikan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Disamping itu juga sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan pada subyek hukum sebagaimana norma hukum yang berlaku, baik secara preventif (penangkalan) ataupun dalam bentuk represif (memaksa), secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.³⁷ Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk:³⁸

- a) Memberi payung hukum yang tegas terhadap setiap pencipta dan/atau inovator berkaitan dengan status hukum dari hasil ciptan dan/atau hasil inovasinya.
- b) Memberi kepastian terhadap rasa adil bagi setiap pencipta dan/atau hasil inovasinya yang luput dari perhatian atas jerih payah kreatifitas mereka.
- c) Sebagai bentuk penghargaan kepada para pencipta dan/atau inovator sebagai bentuk apresiasi juga motivasi untuk terus berinovasi.
- d) Mendorong kreativitas masyarakat.
- e) Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan industri kreatif.
- f) Memajukan peradaban.

³⁷ Dhoni Martien, *Op. Cit*, h. 24-25

³⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 34

- g) Meningkatkan penyiaran hasil karya ciptaan dan/atau inovasi supaya mampu diakses oleh khalayak umum.
- h) Meminimalisir duplikasi atau penjiplakan karya intelektual.
- i) Menjamin perlindungan hukum atas karya budaya bangsa.
- j) Memajukan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.
- k) Memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum di bidang HKI.
- l) Memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak yang ingin memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- m) Memberi kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI.
- n) Mendorong terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
- o) Menumbuhkan kehormatan, nama baik dan martabat bangsa.
- p) Berperan aktif dalam pelaksanaan perjanjian internasional tentang HKI.
- q) Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

Terhadap merek sebagai bagian dari HKI serta ujung tombak dalam perniagaan barang dan/atau jasa, penting untuk diberikan perlindungan. Perlindungan merek bertujuan memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak pribadi (*subjektief recht*) yang bersifat khusus (*exclusive right*) oleh negara kepada pemilik merek.³⁹

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut “*intellectual property rights*” oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) didefinisikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual (*creation of mind*), yaitu berupa penemuan, karya tulis dan karya-karya lainnya

³⁹ Samantha Maria Yohen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, No. 1 2024, h. 310

yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.⁴⁰

Intellectual Property Rights didefinisikan sebagai suatu hak yang muncul atau ada, oleh akibat dari kemampuan intelektual. Di Indonesia padanan istilah *intellectual property rights* mengalami beberapa kali perubahan, pada mulanya dipakai istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), lalu menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) dan Istilah terakhir yang dipakai adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁴¹

Beberapa pendapat mengenai pengertian HKI juga dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

Menurut Sri Redjeki Hartono, bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan oleh negara dengan karakteristik yang khusus dan istimewa. Hak ini diberikan pada warga negara yang memenuhi kriteria dengan persyaratan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

Menurut Bowman, bahwa definisi HKI yaitu hasil dari aktifitas berdaya cipta pemikiran manusia yang diwujudkan ke dunia luar dalam bentuk materil maupun immaterial. Perlindungan tersebut tidak ditujukan pada perwujudannya melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau panduan ketiga-tiganya.⁴³

Secara konsep Abdulkadir Muhammad, menyebutkan bahwa konsep hak kekayaan intelektual meliputi:⁴⁴

- 1) Hak milik hasil pemikiran (intelektual) melekat pada miliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan

⁴⁰ Nuzulia Kumala Sari, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 10.

⁴¹ Mohammad Irfandianto, Ermanto Fahamsyah, and Nuzulia Kumala Sari Sari, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Hijau Di Indonesia," *Welfare State Jurnal Hukum* 3, no. 1 April 2024, h. 121

⁴² Dwi Atmoko et al., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Gorup, 2023), h. 1.

⁴³ Nuzulia Kumala Sari, *Op. Cit.*, h. 11.

⁴⁴ Ibid.

- 2) Hak yang didapatkan pihak lain berdasarkan izin dari pemilik, bersifat sementara.

Perbedaan mendasar antara HKI dengan Hak Milik Kebendaan adalah HKI bersifat tidak nyata, oleh sebab itu lebih langgeng serta tidak mudah lenyap. Pemilik HKI mempunyai hak eksklusif sehingga secara bebas tanpa resiko terkena UU Anti Monopoli dapat memakai sendiri HKI atau melisensikan HKI ke pihak lain. Lebih lanjut dalam HKI familiar dengan terdapatnya hak moral di mana nama pencipta dan inovator tetap melekat bersama hasil karyanya walaupun HKI sudah beralih ke pihak lain. HKI juga dikenal adanya hak ekonomi di mana setiap pencipta dan inovator dapat menerima manfaat ekonomis dari hasil HKI-nya.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa definisi hak kekayaan intelektual adalah hak yang muncul karena kemampuan intelektual berupa ide atau gagasan yang dituangkan dalam karya cipta atau inovasi teknologi serta mendapat legitimasi dan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sekilas Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hak kekayaan intelektual telah ada sejak lama, salah satu penemuan pertama tentang perlindungan HKI adalah pemberian raja atas monopoli selama satu tahun kepada koki di Sybaris-koloni Yunani di Italia untuk menciptakan jenis masakan tertentu. Adapun penemuan lain yang jauh lebih awal, sekitar tahun 3200 sebelum Masehi yaitu penandaan tembikar oleh penduduk Yunani dan negara-negara Eropa lain yang berdekatan, seperti Turki dan Italia serta wilayah Timur Tengah yang juga dekat dengan semenanjung Eropa untuk mengungkapkan identitas pencipta.⁴⁶ Di bidang hak cipta, perlindungan pertama kali diatur di Inggris pada tahun 1557 terhadap perusahaan alat tulis dalam penerbitan buku. Kemudian pada tahun 1710 dibentuk *Statute of Anne* sebagai peraturan pertama yang mengatur mengenai hak cipta.⁴⁷ Amerika Serikat pada tahun 1791 juga mengesahkan suatu

⁴⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustitia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Op. Cit*, h. 21

⁴⁶ Dwi Atmoko et al., *Op. Cit*, h. 6.

⁴⁷ *Ibid*, h. 7.

undang-undang yang mengatur mengenai paten. Sehingga, pada abad ke-18 HKI diakui secara internasional di Eropa. Pada masa yang sama, Inggris melakukan pengembangan yaitu muncul pandangan bahwa seorang pencipta berhak atas karyanya sendiri.⁴⁸

Pada tahun 1883, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* menjadi perjanjian internasional pertama dalam bidang perlindungan HKI, konvensi ini juga melindungi desain industri dari perbuatan peniruan. Kemudian, pada tahun 1886 disepakati *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* mengenai perlindungan terhadap karya kesusastraan yang meliputi juga hak cipta (*copyrights*).⁴⁹ Kedua konvensi tersebut merupakan cikal bakal pengaturan HKI secara menyeluruh dan terstruktur. Kemudian setelah terdapat harmonisasi pengaturan dalam kedua konvensi tersebut, terbentuk biro administratif *The United International Bureaux for The Protection of Intellectual Property* atau dikenal kemudian dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Disamping itu terdapat perjanjian internasional lainnya yang merupakan langkah dari sepuluh negara dalam Konvensi Berne yang diimplementasikan dalam pendirian berbagai organisasi internasional yang menyangkut tentang perlindungan hak milik intelektual.⁵⁰

Sejak pemerintahan kolonial Belanda perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual telah diatur dalam beberapa peraturan. Peraturan tersebut diantaranya seperti *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600 yang menyangkut hak cipta; *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 tentang Hak Merek; dan *Octrooiwet* 1910 S. Nomor 33 yis S. 11-33 dan S.22-54 yang membahas Paten.⁵¹ Pada 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU tentang Paten yang disahkan menjadi UU Nomor 6 tahun 1989 (UU Paten 1989), UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian, pada 28 Agustus pemerintah mengesahkan UU Nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Pada 15 April 1994 pemerintah menandatangani *Final Act*

⁴⁸ Nuzulia Kumala Sari, *Op. Cit*, h. 5.

⁴⁹ Atmoko et al., *Op. Cit*, h. 7.

⁵⁰ Nuzulia Kumala Sari, *Op. Cit*, h. 6.

⁵¹ Dwi Atmoko et al., *Op. Cit*, h. 8.

Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang meliputi perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Tiga tahun setelahnya, pada 1997 pemerintah merevisi peraturan di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu UU hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Memasuki era reformasi pemerintah mengesahkan tiga peraturan tambahan di bidang HKI pada penghujung tahun 2000. Ketiga peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu.⁵² Pada tahun yang sama Pemerintah Indonesia juga membuat regulasi yang bertujuan untuk melindungi varietas tanaman secara lebih menyeluruh melalui sebuah undang-undang *sui generis* yaitu Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

2.2.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI dibedakan menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Ruang lingkup Hak Cipta mencakup karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Sementara ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah di bidang teknologi dan desain, seperti Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Setiap Hak Kekayaan Industri (kecuali Rahasia Dagang) wajib didaftarkan ke DJKI agar mendapatkan pengakuan serta perlindungan dari negara. Siapapun yang mendaftarkan pertama kali inovasinya ke DJKI dan mendapatkan sertifikat pengakuan, maka ia mendapat legitimasi sebagai pemilik legal dari inovasi yang didaftarkan.⁵³

Pengecualian kewajiban pendaftaran ke DJKI terhadap Rahasia Dagang, disebabkan prinsip *first to file* tidak diaplikasikan pada Rahasia Dagang, sehingga

⁵² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220726133906-12-826251/sejarah-haki-di-indonesia-produk-hukum-warisan-belanda/2>, Diakses Pada Hari Selasa, 4 Maret 2025.

⁵³ Iswi Hariyani, Cita Yustitia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo *Op. Cit.*, h. 22

langsung mendapat perlindungan hukum selama pemilik hak tersebut terbukti sanggup merahasiakan inovasinya dengan iktikad baik. Pendaftaran pada DJKI hanya dilakukan terhadap pemberian lisensi Rahasia Dagang kepada pihak lain.⁵⁴

Selain Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri terdapat Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok (masyarakat lokal) yakni Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Hak Indikasi Geografis (termasuk Indikasi Asal) adalah hak suatu komunitas masyarakat terhadap suatu komoditi tertentu yang bersifat khas daerah tersebut, seperti ubi cilembu dari Sumedang Jawa Barat, *Java Coffe* dari pegunungan Ijen-Raung Jawa Timur, Kopi Arabica Kintamani dari Bali, Beras Adan Krayan dari Nunukan Kalimantan Utara, mebel ukir dari Jepara Jawa Tengah, dan lain-lain. Hak Indikasi Geografis (termasuk Indikasi Geografis) bersifat eksklusif hanya boleh diklaim sebagai milik masyarakat setempat. Berbeda dengan warisan budaya bangsa yang dapat diklaim sebagai milik publik atau milik seluruh masyarakat Indonesia.⁵⁵

2.3 Merek

2.3.1. Pengertian Merek

Penggunaan merek dalam perniagaan dikenal sejak revolusi industri pada pertengahan abad XVIII di Perancis. Pada waktu itu dikenal penggunaan merek dagang sebagai pembeda antara merek pedagang sutra dengan merek perusahaan sutra. Hingga kemudian merek diakui dalam hukum Perancis pada tahun 1857.⁵⁶ Setelah itu kebijakan hukum terhadap pembedaan merek juga diikuti oleh berbagai negara di dunia, diantaranya Inggris di tahun 1962, Amerika Serikat di tahun 1870 dan 1876, dan Belanda yang diatur di Merkenwet 1893.⁵⁷

R. Soekardono mengutarakan bahwa definisi merek ialah suatu tanda yang mengandung daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) guna membedakan antara suatu barang terhadap barang lain yang sejenis. Lebih lanjut ia

⁵⁴ *Ibid*, h. 23

⁵⁵ *Ibid*, h. 25

⁵⁶ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, 2022nd ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 54

⁵⁷ *Ibid*.

menerangkan jika tidak mengandung daya pembeda maka belum dapat dikualifikasikan suatu merek.⁵⁸ Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi definisi merek, yaitu: “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang-orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Sementara definisi merek menurut Lanham Act adalah “*any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-(1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce....to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the good, even if that source is unknown*” yang artinya setiap kata, nama, simbol, atau teori kombinasi apapun yang dipakai oleh seseorang atau berniat baik untuk dipergunakan pada perniagaan. Berfungsi mengidentifikasi dan membedakan barang, termasuk keunikan dari barang sejenis yang diproduksi atau dijual oleh orang lain dan untuk menunjukkan asal produk tersebut meskipun sumber tersebut tidak diketahui.⁵⁹

Menurut Rachmadi Usman merek adalah suatu tanda pengenal dalam perniagaan barang atau jasa yang sejenis atau sekaligus sebagai garansi kualitas apabila diperbandingkan dengan produk barang atau jasa yang sejenis atau jasa atau barang yang sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Dengan hanya melihat, mendengar atau membaca suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui bentuk dan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pembuatnya.⁶⁰ WIPO memberikan batasan pengertian merek yang cukup luas, disebutkan bahwa “*a trademark is any sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of its competitors*” yang artinya merek dagang adalah tanda apapun yang

⁵⁸ Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), h. 39

⁵⁹ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, and Biondy Utama, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), h. 10

⁶⁰ Mayana and Santika, *Op. Cit*, h. 40

mengidentifikasi barang dari perusahaan tertentu dan membedakannya dari barang pesaingnya.⁶¹ Dari pengertian tersebut memunculkan 2 dua fungsi penting dari sebuah merek, dimana merek berfungsi sebagai individualisasi produk (*product individualization fuction*) serta asal produk tersebut (*the origin function*) di mata konsumen. Acapkali kedua fungsi tersebut secara umum berubah menjadi satu fungsi yaitu tanda pembeda (*the distifunguishing function*).⁶²

Berbagai pengertian mengenai merek juga diungkapkan oleh para ahli, diantaranya:⁶³

1. R. Soekardono

Merek adalah tanda (dalam bahasa Jawa:ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asal barang serta kualitasnya dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

2. H.M.N Purwo Sutjipto

Merek adalah tanda, dengan mana suatu benda tertentu yang dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan barang sejenis.

3. Thomas McCarty

A trademark is a designation that identifies and distinguishes a seller's goods from those of its competitors. By attaching a trademark to its good, a seller alerts the public that goods bearing this trademark come from that seller and are of a certain quality, yang artinya merek dagang merupakan sebutan yang mengidentifikasi dan membedakan barang produsen dengan pesaingnya. Dengan melampirkan merek dagang pada barangnya, maka penjual telah memberitahukan kepada publik mengenai asal barang tersebut dan kualitasnya.

Pengertian merek juga diutarakan oleh Rahmi Janed yaitu tanda untuk mendeteksi asal barang dan jasa (*an indocation of origin*) dari suatu produsen

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, h. 40

⁶³ *Ibid*, h. 9

dengan barang dan/atau jasa dari produsen lain. Merek menjadi ujung tombak perniagaan, melalui merek pelaku usaha dapat memastikan serta mengawasi kualitas (*a guarantee of quality*) sehingga meminimalisir terjadinya persaingan (*konkurensi*) yang tidak sehat dan beriktikad buruk dari pihak lain dengan membonceng reputasinya.⁶⁴

2.3.2. Ruang Lingkup Merek

Rahmi Janed mengutarakan bahwa merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda untuk perdagangan barang dan/atau jasa haruslah memiliki tiga elemen, yaitu tanda dengan daya pembeda, digunakan sebagai pembeda dalam perdagangan, dan tanda tersebut digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.⁶⁵ Menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terbagi menjadi dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Pertama, merek dagang yaitu merek yang lazim dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis. Kedua, merek jasa yaitu merek yang lazim dipakai pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa yang sejenis. Yahya Harahap membedakan merek menjadi tiga jenis sebagaimana berikut.⁶⁶

a. Merek Biasa (*Normal marks*)

Merek biasa yaitu merek yang kurang mempunyai reputasi di dalamnya. Merek ini dianggap tidak begitu menarik serta tidak memberikan pengaruh signifikan pada daya tarik konsumen. Merek biasa dianggap memiliki kualitas rendah sehingga tidak mampu membentuk lapisan pasar atau pemakai yang kuat. Lebih lanjut merek biasa dianggap tidak memiliki daya tarik atau kekuatan mitos (*mystical power*) yang dapat memengaruhi publik dan konsumen.

b. Merek terkenal (*Well known mark*)

⁶⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, 2nd ed. (PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015). 3s

⁶⁵ *Ibid*, h. 6

⁶⁶ Dwi Atmoko et al., *Op Cit*, h. 39

Merek jenis ini kebalikan dari merek biasa, dimana merek terkenal memiliki reputasi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan ikon yang digunakan mampu menarik perhatian bersamaan dengan daya pancar yang sangat kuat. Merek terkenal mampu menciptakan ikatan emosional serta mitod pada konsumen sehingga barang apapun yang dikelompokkan pada merek ini akan terasa akrab dan ikonis.

Hingga kini belum ada definisi mutlak dari merek terkenal, baik dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun dalam Konvensi Paris. Namun, Yahya Harahap memberikan parameter suatu merek dianggap merek terkenal apabila memiliki reputasi yang tinggi dan daya tarik kuat sehingga produk atau jasa yang tergolong pada merek tersebut secara langsung menciptakan kesan akrab pada semua lapisan konsumen.

c. Merek termasyur (*Famous mark*)

Merek jenis ini merupakan tingkatan tertinggi dari semua jenis merek. Merek termasyur memiliki reputasi yang sangat tinggi hingga mempunyai kelas aristokrat karena diakui di seluruh dunia. Secara alami karena merek termasyur merupakan jenis merek tertinggi maka ia secara langsung menimbulkan daya tarik mitos. oleh sebab definisi tersebut, apabila seseorang berusaha merumuskan definisi merek terkenal maka besar kemungkinan ia akan terjebak dalam perumusan yang tumpang tindih.

Disamping merek dagang dan jasa, terdapat jenis merek lain yakni merek kolektif. Dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif digunakan sebagai merek dagang atau merek jasa oleh anggota dari suatu koperasi, suatu asosiasi atau kelompok kolektif lainnya atau organisasi atau merek yang memiliki bonafiditas dan sengaja menggunakannya dalam perdagangan, dan menerapkan pendaftar merek

berdasarkan undang-undang merek serta merek tersebut mengindikasikan keanggotaan dalam kelompok.⁶⁷ Merek kolektif dapat dipakai secara bersamaan dengan merek individual dari produk yang didaftarkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk mereka dengan kompetitornya, namun secara bersamaan juga memperoleh faedah dari kepercayaan konsumen dalam produk yang ditawarkan di bawah merek kolektif.⁶⁸

2.3.3. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek

Hak merek adalah benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Hak ini muncul oleh akibat kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya yang tinggi. Dimana hak tersebut dapat diasosiasikan sebagai objek kepemilikan (*eigen-doms* atau *ownership*) maupun sebagai objek kekayaan (*vermorgen* atau *property*). Hak merek dapat dialihkan atau dilisensikan oleh pemegang merek pada pihak lain. Secara umum pemegang merek terdaftar berhak untuk mengeksploitasi mereknya, baik dengan maksud untuk digunakan secara mandiri, atau dilisensikan maupun dialihkan ke pihak lain.⁶⁹

Adapun dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (5) 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.

Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah “*one which only the grantee there of can exercise and from which all others are prohibited or shut out.*” Yang artinya bahwa hak tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Hak eksklusif yang dimaksud, diantaranya:⁷⁰

1. Hak memakai merek terkait dengan produk barang dan/atau jasa serta digunakan pada usaha yang sesuai;

⁶⁷ Rahmi Jened, *Op. Cit*, h. 279

⁶⁸ *Ibid*, h. 284

⁶⁹ *Ibid*, h. 195

⁷⁰ *Ibid*, h. 196

2. Hak eksklusif tersebut berimplikasi pada pemilik merek terdaftar yang berhak merasakan nikmat hak eksklusif tersebut dan tiada satupun pihak lain yang dapat menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan secara keseluruhan (*identc*) terhadap barang dan/atau jasa;
3. Hak mengizinkan atau memberikan akses pada pihak lain dalam penggunaan merek terdaftar dengan cara menandatangani perjanjian lisensi;
4. Daya paksa untuk melarang dan menahan pihak dari penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokonya (*similar*) tanpa izin;
5. Hak memanfaatkan merek terdaftar sebagai jaminan hubungan bisnis;
6. Hak berinvestasi hal ini berkaitan dengan sifat merek sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) sehingga menempatkan ia dalam investasi perusahaan sesuai hukum yang berlaku;
7. Hak memindahtangankan merek terdaftar baik dengan atau tanpa bisnisnya;
8. Hak untuk memindahtangankan pada ahli warisnya.

Kewajiban pemilik merek mengacu pada Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis (Edisi 2019) adalah pemilik merek wajib menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau sesuai dengan sertifikat terdaftar yang dimohonkan

2.4 Iktikad Tidak Baik

2.4.1 Konsep Asas Iktikad Tidak Baik Dalam Hukum Perdata

Secara umum frasa iktikad tidak baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak ditemukan, Namun lebih umum dikenal mengenai itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik” atau dapat diartikan bahwa setiap pihak harus berperilaku

layak juga patut.⁷¹ Iktikad baik tersebut seringkali dihubungkan dengan perjanjian, karena merupakan bagian dari asas perjanjian. Pengertian iktikad baik memiliki dua makna, yaitu:⁷²

- a. Makna objektif, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan harus dipatuhi dan diterapkan dengan mempertimbangkan norma-norma kewajaran dan moralitas.
- b. Makna subjektif, bahwa definisi iktikad baik terletak dari sikap batin seseorang. Hal ini bermakna bahwa setiap pihak harus memiliki kesadaran untuk menghindari segala perbuatan yang bertentangan terhadap norma kepatutan serta kesusilaan, sehingga keadilan bagi setiap pihak dapat diperoleh tanpa merugikan pihak manapun.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) hanya mengatur bahwa pelaksanaan perjanjian wajib disertai dengan iktikad baik.⁷³ Sehingga hal ini memicu berbagai penafsiran tentang asas iktikad baik dari para ahli hukum, diantaranya:

1. Menurut Subekti iktikad baik dilakukan dengan “jujur”, “kejujuran”. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menentukan segala perjanjian dijalankan dengan iktikad baik (*tegoder trouw / in good faith*).⁷⁴
2. Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa iktikad baik adalah “Kejujuran” dan hal ini berbeda dengan “Kepatutan”.⁷⁵
3. Menurut Ismijati Jenie, bahwa iktikad baik berasal dari hukum romawi. Dalam hukum romawi asas ini dikenal sebagai *Bonafides*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menggunakan asas iktikad baik terbagi atas dua pengertian yakni iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Dimana iktikad baik subjektif disebut sebagai

⁷¹ Permata, Ramli, and Utama, *Op. Cit*, h. 49

⁷² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>, Diakses Pada Hari Jum'at, 31 Januari 2025

⁷³ Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian,” *Jurnal Legal Reasoning* 5, No. 2 2023, h. 115

⁷⁴ *Ibid*, h. 116

⁷⁵ *Ibid*.

kejujuran terdapat pada Pasal 530, sementara iktikad baik objektif diartikan sebagai kepatutan dan hal ini terdapat pada Pasal 1330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁷⁶

Menurut Nieuwenhus, iktikad baik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iktikad baik subjektif sebagaimana Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan iktikad baik objektif sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Akan tetapi, pada penerapan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dikenal dengan adanya syarat dimaafkan, jika ditemukan bahwa cacat tersebut tidak diketahuinya.⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa konsep iktikad tidak baik dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah perbuatan hukum yang tidak jujur atau tidak mengindahkan norma kepatutan, kesusilaan, dan hukum yang berlaku sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain.

2.4.2 Asas Iktikad Tidak Baik Pada Pendaftaran Merek

Iktikad tidak baik merupakan salah satu perbuatan culas oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum sehingga merugikan pemilik merek yang telah terdaftar lebih dulu, oleh karena itu pendaftaran merek yang mengandung iktikad tidak baik harus ditolak. Dalam perspektif hukum bisnis asas iktikad tidak baik dikaitkan dengan pelanggaran dan penghianatan. Adapun klasifikasi dari iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, yaitu:⁷⁸

1. Perbuatan maupun tindakan menjiplak merek lain yang lebih dahulu terdaftar, utamanya pada merek dengan nilai jual di pasaran dan sudah dikenal luas oleh masyarakat.
2. Perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan bersaing dengan merek yang terdaftar lebih dulu serta memiliki kesamaan dengan produk atau jasanya yang sudah terdaftar serta

⁷⁶ *Ibid*, h. 117

⁷⁷ Permata, Ramli, and Utama, *Op. Cit*, h. 49

⁷⁸ Dewi Sarah Afifah and Budi Santoso, *Op. Cit*, h. 173

mengandung iktikad tidak baik, bahkan tidak peduli terhadap kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut pada merek terdahulu.

3. Iktikad tidak baik pada pendaftaran merek yang dikerjakan dengan sengaja, maka secara bersamaan telah melanggar prinsip dasar dari pendaftaran merek dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat merugikan merek yang telah terdaftar lebih dulu karena telah dikenal di pasaran.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris, menentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan “*honest practice in industrial and commercial matters*” yang artinya praktik jujur dalam masalah industri dan komersial, merupakan suatu bentuk persaingan tidak jujur. Sementara pada ketentuan ayat (3) menentukan bahwa pelarangan terhadap segala bentuk tindakan yang menimbulkan kekliruan dengan cara apa pun berkaitan dengan sumber asal barang atau berkaitan dengan kegiatan industri dan perdagangan dari pesaing. Termasuk segala perbuatan-perbuatan dan tanda-tanda yang dapat mengacaukan khalayak umum sehubungan dengan sifat dan asal-usul suatu barang.⁷⁹

Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek selalu berhubungan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana DJKI harus menolak permohonan apabila:

- a. Merek memiliki kesamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek memiliki kesamaan dengan merek terkenal terhadap barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek memiliki kesamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau kesamaan pada pokoknya terhadap indikasi geografis terdaftar.

Merek ditolak atau dibatalkan pendaftarannya didasarkan pada permohonan oleh pemohon beriktikad tidak baik. Pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) yang

⁷⁹ Herry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, 1st ed. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 33

dimaksud pemohon beritikad tidak baik adalah “Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”. Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/1996 mengenai perkara “Nike” memberi pertimbangan mengenai iktikad baik, sebagai berikut:

“Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal itu.”⁸⁰

Prinsip iktikad baik juga dikemukakan oleh Mahkamah Agung pada saat memutus perkara “Tanco” yang pada intinya menegaskan bahwa pihak yang paling berhak atas suatu merek adalah seseorang yang telah mendaftarkan mereknya di Indonesia disertai dengan iktikad baik. Apabila pendaftaran dilaksanakan dengan iktikad buruk secara otomatis tidak dapat diberikan perlindungan”.⁸¹

Pengawasan iktikad tidak baik dilakukan sepanjang proses pendaftaran merek, di mana pelaksanaanya dilakukan ketika pengumuman dengan jangka waktu 2 (dua) bulan guna memastikan apakah terdapat pihak yang keberatan terhadap pendaftaran tersebut. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak pengumuman ada pihak yang merasa keberatan maka pemeriksaan substantif lebih kurang 150 hari akan dilaksanakan oleh DJKI, sebelum nantinya mendapatkan sertifikasi serta diterima. Bukan hanya itu, merek yang telah terdaftar tetap dilakukan pengawasan dan dilakukan penghapusan serta pembatalan terhadap merek-merek apabila diketahui terdapat unsur iktikad tidak baik berdasarkan aduan

⁸⁰ Rahmi Jened, *Op. Cit*, h. 96

⁸¹ Firmansyah, *Op. Cit*, h. 37

dan gugatan dari pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan sebagaimana Pasal 72 hingga Pasal 79 UU No. 20 tahun 2016.⁸²

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis menyimpulkan mengenai unsur-unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, yaitu:

- a. Ketidakjujuran pemilik merek terhadap produk barang atau jasanya.
- b. Meniru, menjiplak atau mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar lebih dulu dan/atau membonceng reputasi dari merek terdaftar yang telah dikenal luas oleh publik.
- c. Persaingan tidak sehat yang dilakukan pemilik merek untuk bersaing dengan merek lain.

2.5 *Passing Off*

2.5.1 Konsep Pemboncengan Reputasi *Passing Off*

Istilah *passing off* lebih dikenal di negara-negara dengan sistem hukum *common law*. Dalam *Australian Law Dictionary* istilah *passing off* didefinisikan sebagai perbuatan seorang penjual yang meniru penampilan dan kemasan suatu produk milik penjual lain dengan tujuan agar masyarakat mengira produk miliknya adalah produk dari penjual lain yang produknya lebih terkenal.⁸³ Hingga saat ini para ahli hukum masih belum dapat memberikan definisi atau pengertian yang pasti terkait *passing off*. Hal ini sebagaimana apa yang disampaikan Margreth Barret, yaitu “*Passing Off very broad, encompassing a wide range of activity*” yang artinya perbuatan *passing off* bermakna sangat luas mencakup berbagai macam aktivitas.⁸⁴ Secara umum perbuatan *passing off* adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan reputasi dari merek yang telah terdaftar lebih dulu atau merek yang telah dikenal luas oleh pasar. Dimana tindakan ini dilakukan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi pihak lain dengan tujuan keuntungan.ku

⁸² Afifah and Santoso, “Iktikad Baik Dan Iktikad Tidak Baik Dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga.”, h. 174

⁸³ Rahayu, Op. Cit, h. 27

⁸⁴ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: Alumni, 2022), h. 235

Djumhana dan Djubaedillah merumuskan *passing off*, sebagai perbuatan yang berupaya mencapai keuntungan melewati jalan pintas dengan segala upaya yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Pemboncengan reputasi boleh jadi dilakukan dengan cara meniru dan memirip-miripkan pada merek pihak lain yang sudah mempunyai reputasi baik.⁸⁵

Sementara menurut McManis, *passing off* sangat identik atau berkaitan dengan sifat-sifat umum persaingan curang (*unfair competition*). Sifat tersebut, di antaranya ***deceifful*** yang mengandung unsur penipuan dalam penggunaan merek terhadap produk yang dipasarkan, ***misappropriation*** yang mengandung unsur bahwa terdapat penyalahgunaan atas merek terkenal milik pihak lain dan terdapat sifat jahat/***maliciousness*** yang diartikan secara luas sebagai iktikad tidak baik.⁸⁶

Hillary E. Pearson & Clifford G. Miller memberikan definisi *Passing Off* yaitu “*Passing off occurs where a trader confuses or deceives the public about the identity of his or her business, products or services. Where the public is led to believe that the business, products or services are those of another trader or are connected with another trader, and that other trader’s business or trading goodwill is likely to be damaged*” yang artinya *passing off* terjadi ketika seorang pedagang membingungkan atau menipu masyarakat berkaitan dengan identitas usaha, produk, atau layanannya. Masyarakat diyakinkan bahwa bisnis, produk, atau layanan tersebut adalah milik pedagang lain atau berhubungan dengan pedagang lain, sehingga dengan demikian bisnis atau reputasi produk dagang pedagang lain berpotensi rusak.⁸⁷

Prinsip dasar dari perlindungan hukum *passing off* ialah “*No One may represent that his/her goods or services are those of another*” yang artinya tiada seorang pun yang boleh menganggap bahwa barang atau jasanya adalah barang atau jasa milik orang lain. Sementara tujuan dari perlindungan hukum *passing off*, yaitu bahwa setiap orang dilarang mengambil keuntungan dengan menggambarkan seakan-akan produknya merupakan barang yang sama atau berasal dari orang lain.⁸⁸

⁸⁵ Mayana and Santika, *Op. Cit*, h. 97

⁸⁶ Ibid, h. 97

⁸⁷ Gunawati, *Op. Cit*, h 236

⁸⁸ Ibid, h. 237

Di negara *Anglo Saxon*, *passing off* diasosiasikan dengan persaingan curang (*unfair competition*) oleh sebab perbuatan ini dapat menyesatkan konsumen mengenai asal usul produk dan merugikan pemilik merek yang telah bersusah payah dalam membangun dan memelihara reputasi dengan mempertahankan mutu barang serta mengeluarkan usaha serta biaya yang tidak sedikit.⁸⁹

Berdasarkan uraian definisi *passing off* tersebut dapat disimpulkan bahwa *passing off* berhubungan dengan pelanggaran *goodwill*. *Goodwill* adalah keuntungan dan kelebihan dari nama baik, reputasi dan jaringan bisnis. *Goodwill* merupakan energi yang menjadi daya tarik tinggi terhadap suatu merek. *Goodwill* merupakan pembeda antara usaha yang telah lama dibangun dengan usaha yang baru saja dirintis.⁹⁰

2.5.2 Pengaturan Hukum Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Reputasi produk merupakan aset berharga dalam bisnis serta menjadi sentral walaupun sifatnya tidak berwujud. Hal ini menjadi landasan dalam perlindungan hukum suatu merek dari tindakan *passing off*. Di Indonesia pengaturan mengenai *passing off* belum diatur secara jelas. Namun, Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan maksimal terhadap merek terdaftar dari pelanggaran merek termasuk dari tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*). Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, dimana terdapat ketentuan bahwa pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain terhadap barang dan jasa sejenis dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut.⁹¹ Pada dasarnya merek yang diduga memiliki iktikad tidak baik seperti *passing off* memiliki akibat hukum yaitu merek ditolak pendaftarannya atau merek tersebut dibatalkan pendaftarannya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pendaftaran merek ditolak apabila:

⁸⁹ Mayana and Santika, *Op. Cit*, h. 98

⁹⁰ Permata, Ramli, and Utama, *Op. Cit*, h. 57

⁹¹ Mayana and Santika, *Op. Cit*, h. 100

- a. Merek memiliki kesamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek memiliki kesamaan dengan merek terkenal terhadap barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek memiliki kesamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau kesamaan pada pokoknya terhadap indikasi geografis terdaftar.

Adapun kriteria dari merek terkenal (*well known trademark*) telah diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016. Lebih lanjut ketentuan Pasal 21 ayat (3) menegaskan permohonan ditolak jika mengandung iktikad tidak baik. Berkaitan dengan hal tersebut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, bahwa merek tidak dapat dimohonkan pendaftarannya karena:

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

Pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan atas tindakan *passing off* terhadap mereknya juga dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri;
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Lebih lanjut, perlindungan yang tersedia bukan hanya mencakup pemilik merek terdaftar. Namun, juga mencakup merek terkenal yang belum terdaftar. Sehingga baik merek terdaftar dan belum terdaftar sama-sama dapat mengajukan permohonan pembatalan dan gugatan ganti rugi sebagaimana Pasal 76 dan Pasal 83 serta alternatif penyelesaian sengketa (APS) pada Pasal 93 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016.

Dalam pembuktian adanya perbuatan *passing off* terhadap suatu merek, pemilik merek diharuskan membuktikan bahwa mereknya memiliki reputasi sebagai merek terkenal atau dikenal luas oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pendaftaran merek berperan penting dalam perlindungan terhadap merek. Pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen dari perlindungan pemboncengan reputasi (*passing off*) juga merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) *TRIPs Agreement*.⁹² Penggunaan instrumen internasional juga dapat diterapkan dalam perlindungan *passing off*, apabila *passing off* melibatkan subjek hukum yang berbeda negara. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*) Pasal 6 bis dan 10 bis.

2.5.3 Unsur-Unsur Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Istilah *passing off* masih belum dikenal dalam literatur hukum Indonesia, akan tetapi dapat dimaknai selaku tindakan pemboncengan reputasi merek yang telah terkenal. Perbuatan ini termasuk sebagai perbuatan melawan hukum (*action*

⁹² Ibid, h. 99

for tort of passing off) yang dikenal di negara-negara *civil law* (*common law system*) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Di negara-negara tersebut, *passing off* berkembang sebagai bentuk persaingan curang (*unfair competition*) dalam konteks perdagangan produk dengan merek yang membonceng atau mendompleng merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat.⁹³

Pada umumnya, *passing off* terhadap merek terkenal dalam pasar konvensional terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Classical passing off*, yaitu ketika seseorang memberi gambaran bahwa produknya merupakan produk milik orang lain.
2. *Extended passing off*, yaitu apabila seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya yang seolah-olah ada keterkaitan dengan orang atau sumber lain.⁹⁴

Menurut ahli hukum di bidang Haki Indonesia, definisi umum dari doktrin *passing off* adalah: *a common-law tort to enforce unregistered trademark*. Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat dua unsur dari *passing off*, yaitu:

- a. *Passing off* merupakan *tort* (yang seringkali dipadankan dengan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 BW)
- b. *Passing off* merupakan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek yang belum didaftarkan untuk melindungi mereknya dari penggunaan oleh pihak lain.⁹⁵

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon* terdapat berbagai macam *tort*, dimana *passing off* masuk ke dalam kategori *tort of misrepresentation* yang mengakar dari hukum kontrak. Di Indonesia padanan yang relevan dengan *tort of misrepresentation* dapat ditafsirkan dari Pasal 1320 jo Pasal 1321 jo Pasal 1322 jo Pasal 1328 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 jo Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁹⁶ Maka berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur dalam pembuktian perbuatan *passing off* adalah:

⁹³ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), h. 11

⁹⁴ Mayana and Santika, *Op. Cit*, h. 100

⁹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/?page=3>, Diakses Pada Hari Rabu, 5 Februari 2025.

⁹⁶ *Ibid.*

- a. Reputasi: yaitu apabila seorang pelaku usaha selaku penggugat memiliki reputasi bisnis yang sangat baik di mata publik atau telah dikenal oleh publik.
- b. Misrepresentasi: dengan keterkenalan merek yang digunakan oleh pelaku usaha, maka jika terdapat pelaku usaha lain yang mendompleng merek yang sama, maka publik yang relevan dengan merek tersebut berpotensi terkecoh dan khilaf atau tertipu.
- c. Kerugian: elemen kerugian jelas dapat ditimbulkan oleh merek pendompleng terhadap reputasi yang telah dibangun oleh merek yang didompleng.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Merek Terkenal Sebagai Unsur Dalam Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) di Indonesia.

3.1.1 Konsep dan Definisi Merek terkenal.

Passing off sebagaimana yang diungkapkan oleh Djumhana dan Djubaedillah, adalah suatu tindakan mencapai keuntungan lewat jalur instan dengan segenap upaya yang menyalahi etika bisnis, norma kesusilaan ataupun hukum, dengan cara menjiplak dan menyerupai kepada merek pihak lain yang sudah mempunyai reputasi baik di pasaran.⁹⁸ Pada pembuktian dugaan pelanggaran *passing off* terlebih dahulu harus dibuktikan keterkenalan dari merek tersebut yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Hingga kini belum ada definisi pasti atau baku dari merek terkenal, baik di negara-negara lain termasuk Indonesia dan juga TRIPs *Agreement* 1994. Pada negara-negara *common law* hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal menggunakan sistem *precedent*, yaitu berpedoman pada keputusan hakim terdahulu.

Menurut T. Mulyan Lubis dan Insan Budi Maulana definisi merek terkenal ialah merek yang terdaftar di dalam dan luar negeri, dipakai pada negara yang bersangkutan, juga telah dikenal secara luas. Prasyarat tersebut mencakup suatu proses sebab dan akibat, dengan demikian merek tersebut menjadi dan dianggap sebagai merek terkenal.⁹⁹

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (2) *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS Agreement)* yang dimaksud merek terkenal adalah:

“...dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal, Anggota harus mempertimbangkan pengetahuan tentang merek dagang tersebut di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan Anggota terkait yang diperoleh sebagai hasil promosi merek dagang tersebut..”

⁹⁸ Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, *Op. Cit*, h. 97

⁹⁹ Novianti et al., *Pelindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h.10

Trips tidak memberikan definisi dari merek terkenal, namun dalam mempertimbangkan sebuah merek dianggap layak disebut merek terkenal dapat mempertimbangkan pengetahuan merek tersebut di sektor publik dalam hal ini dapat dipahami sebagai masyarakat konsumen merek tersebut. Selain itu juga reputasi yang dihasilkan dari upaya promosi merek yang bersangkutan dapat menjadi pertimbangan. Berbeda dari TRIPS, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan merek terkenal adalah:¹⁰⁰

“merek terkenal adalah merek yang sudah dikenal dalam periode yang cukup lama dan dianggap terkenal oleh pemegang otoritas yang berkompeten dari sebuah negara yang dimintakan perlindungan untuk merek tersebut”.

WIPO memberikan penekanan bahwa merek terkenal adalah merek yang sudah sejak dahulu dikenal sebagai merek terkenal. Terutama keterkenalan merek tersebut mendapat legitimasi dari otoritas sebuah negara sehingga merek terkenal mempunyai perlindungan. Jika mengacu pada hal tersebut lembaga otoritas yang dimaksud di Indonesia adalah lembaga peradilan di lingkup Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Niaga.

Selain itu WIPO dalam *article 2 paragraph (1) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks*, juga menyebutkan kriteria sebuah merek dianggap sebagai merek terkenal, ditinjau dari segi:¹⁰¹

1. Derajat pengetahuan atau pengakuan terhadap merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. Rentang waktu, cakupan, dan area geografis dari setiap pemakaian merek;
3. Rentang waktu, cakupan dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi, pada pekan raya atau pameran, dari barang dan/atau jasa yang diberi merek;
4. Rentang waktu dan area geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek, sepanjang merepresentasikan penggunaan atau pengakuan atas merek tersebut;

¹⁰⁰ Wipo Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use 2004, h.

¹⁰¹ Rachmadi Usman and Helmi, *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), h. 88

5. Catatan keberhasilan pemenuhan/penegakan hak atas merek tersebut diakui dan diketahui oleh pihak berwenang/pihak berwajib;
6. Nilai yang melekat pada merek.

Sementara pada kerangka hukum merek di Indonesia definisi merek terkenal tidak secara langsung dirumuskan, namun ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Kriteria tersebut juga beberapa kali mengalami pembaharuan, hal ini menyulitkan para hakim dan aparat penegak hukum dalam menghadapi sengketa atau pelanggaran-pelanggaran dalam peniruan merek terkenal. Mengingat ketentuan yang terdapat pada penjelasan peraturan perundang-undangan berubah-ubah pada tiap pergantian peraturan perundang-undangan. Tidak adanya ukuran pasti atau parameter keterkenalan merek, berimplikasi pada penekanan atau penafsiran yang tergantung kepada pemikiran hakim yang memutus perkara sengketa merek tersebut.

Pada undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan menyatakan dalam pertimbangan bahwa:

“Bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik”

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

“..tanda merek yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek..”

Dalam UU No 21 tahun 1961 tiada menyebutkan mengenai definisi merek terkenal, akan tetapi dalam pertimbangan terlihat upaya perlindungan terhadap peniruan merek-merek yang telah diketahui atau dikenal sebagai merek berkualitas tinggi, hal ini menunjukkan komitmen dalam memberi kepastian hukum bagi pemilik merek yang memiliki reputasi di pasaran, lebih lanjut pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) terdapat penolakan terhadap merek yang tidak mempunyai daya pembeda. Dimana, pada saat berlakunya undang-undang ini prinsip *first to use* masih diterapkan dalam pendaftaran merek. Sehingga merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang lebih dahulu digunakan berpotensi dibatalkan.

Definisi merek terkenal mulai diatur pada tahun 1987 melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain serta diubah melalui KEPMENKEH 1991.

a. Pasal 1 KEPMENKEH Nomor M-02-HC.01.01 tahun 1987:

“merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu”

b. Pasal 1 KEPMENKEH 1991:

“yang dimaksud dengan merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.”

Ada tiga unsur utama dalam kriteria merek terkenal menurut KEPMENKEH 1987 yaitu

- a. telah lama dikenal dan digunakan (jangka waktu) di wilayah indonesia;
- b. oleh seseorang atau badan hukum;
- c. untuk jenis barang tertentu;

Sementara dalam KEPMENKEH 1991 ketentuan tersebut diubah, dimana penggunaan merek di luar negeri juga menjadi pertimbangan dalam menentukan merek terkenal. Selain itu dalam keputusan ini juga memberikan perlindungan pada merek di kelas barang yang berbeda. Sehingga unsur yang tercantum adalah sebagai berikut:

- a. secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan;
- b. oleh seseorang atau badan hukum;
- c. di wilayah Indonesia maupun luar negeri.

Pada undang-undang merek tahun 1992 tidak mengatur definisi dari merek terkenal, ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a hanya menentukan bahwa:

“permintaan pendaftaran merek ditolak, apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

Sementara pada Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa:

“penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut penentuan kriteria merek terkenal dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pada pengetahuan masyarakat. Namun, tidak jelas sejauh mana batasan ruang lingkup masyarakat yang dimaksud, apakah masyarakat di Indonesia atau juga masyarakat di luar wilayah Indonesia.¹⁰² Sehingga apabila dibandingkan dengan keputusan menteri kehakiman tahun 1991, justru nampak bahwa definisi merek terkenal menurut kepmenkeh 1991 jauh lebih jelas dimana pada peraturan ini merek terkenal didefinisikan sebagai merek dagang yang telah umum dikenal, merek tersebut difungsikan atau dipergunakan pada suatu barang yang diperdagangkan, dan diperdagangkan oleh seseorang atau badan di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Keputusan ini juga memberikan perlindungan terhadap kelas barang sejenis dan tidak sejenis.¹⁰³

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Kriteria merek terkenal diubah sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan angka 1, yaitu:

“selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survai guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.”

Dari Penjelasan angka 1 UU No 14 tahun 1997 dapat diketahui bahwa determinasi merek terkenal didasarkan pada reputasi yang dihasilkan dari promosi serta pendaftaran di pelbagai negara. Namun, pendaftaran di pelbagai negara bukan keharusan yang harus ada. Selain itu apabila hal-hal tersebut belum cukup, maka lembaga mandiri dapat diperintahkan untuk melakukan survey terhadap merek agar diperoleh kesimpulan mengenai keterkenalan dari suatu merek. Maka kriteria

¹⁰² Rahmi Mulyati, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Dan/atau Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), h. 72

¹⁰³ Ibid, h. 73

merek terkenal menurut Undang Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang merek, adalah:

- a. pengetahuan umum masyarakat;
- b. reputasi yang dihasilkan dari promosi yang dilakukan oleh pemiliknya;
- c. bukti pendaftaran di beberapa negara (jika ada).

Hal ini sekaligus melengkapi kriteria merek terkenal sebelumnya, sehingga kriteria merek terkenal yaitu:

- d. merek dagang yang telah umum dikenal;
- e. merek tersebut dipakai pada suatu barang yang diperdagangkan;
- f. digunakan oleh seseorang atau badan;
- g. jangka waktu penggunaan merek dan jangkauan peredaran merek di wilayah indonesia maupun luar negeri;
- h. reputasi yang dihasilkan dari promosi;
- i. bukti pendaftaran di beberapa negara (jika ada).

Kriteria merek terkenal kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tepatnya pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b terdapat pertimbangan mengenai investasi dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Adapun penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

“...Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara....”

Undang-Undang No 15 tahun 2001 kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. Adapun kriteria merek terkenal di undang-undang tersebut pun tidak berubah. Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Mengenai kriteria merek terkenal tersebut merupakan salinan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Maka atas dasar uraian di atas kriteria merek terkenal berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah:

- a. reputasi yang dihasilkan dari promosi yang terus menerus;
- b. investasi di beberapa negara;
- c. jangkauan peredaran merek di wilayah indonesia maupun luar negeri;

- d. bukti pendaftaran di beberapa negara.

Regulasi kriteria merek terkenal terbaru terdapat pada Permenkumham Nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dalam Pasal 18 ayat (3) menyebutkan indikator kriteria merek terkenal, diantaranya:

- a. Tingkat tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek;
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Namun, kriteria merek terkenal tersebut dalam praktik yudisial tidak harus terpenuhi semua. Pertimbangan hakim juga dipengaruhi dari yurisprudensi merek terkenal terdahulu, diantaranya:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995.

“Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.”

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002.

“Untuk menentukan kriteria merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh.”

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995.

“Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia”.

Dengan demikian determinasi sebuah merek diklasifikasikan merek biasa atau terkenal dipasrahkan kepada Hakim atau pengadilan untuk memberikan penilaian dalam penyelesaian sengketa merek.¹⁰⁴

3.1.2 Disparitas kriteria merek terkenal pada putusan pengadilan

Pada praktik yudisial tidak semua indikator dipertimbangkan oleh hakim, sehingga membuka ruang interpretasi bagi hakim dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Penekanan indikator pun dapat berbeda-beda yang didasarkan pada pertimbangan yuridis. Misalnya pada Putusan Nomor 04/Pdt. Sus-merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst dalam perkara antara Merek Starco vs Staco (merek lokal).¹⁰⁵ Dalam pertimbangan hakim menilai bahwa merek STARCO belum memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c Permenkumham Nomor 20 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek, dimana dalam pasal tersebut disebutkan

¹⁰⁴ Novianti et al., *Pelindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 23

¹⁰⁵ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma6053290e77043/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-nomor-4-pdt-sus-hki-merek-2018-pn-niaga-jkt-pst/>, diakses Pada Hari Jum'at, 10 Oktober 2025.

bahwa dalam menentukan *“dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”*. Kemudian Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *“merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal yang dimaksud”*

Penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah masyarakat yang ada di Indonesia dan di luar wilayah Indonesia sebagaimana kriteria merek terkenal dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.02.01 tahun 1991. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa ukuran reputasi dan pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut, menjadi hal utama bagi hakim dalam mempertimbangkan keterkenalan merek.

Akan tetapi, sebagian Hakim juga dapat menekankan pendaftaran di berbagai negara dan jangkauan peredaran dalam menentukan merek terkenal misalnya pada Putusan 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Mks sengketa Solaria vs Solaris.¹⁰⁶ Hakim menyatakan merek solaria merek terkenal dengan pertimbangan merek Solaria terdaftar di berbagai negara di kelas 43 dan Jangkauan peredaran produk di Indonesia dan negara lain. Bukti tersebut juga dianggap telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022k/N/HaKi/2002 tanggal 20 Desember 2002. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa merek Solaria dianggap terkenal dengan pertimbangan utama pada dua aspek yaitu bukti pendaftaran di berbagai negara dan jangkauan peredaran merek di Indonesia dan luar wilayah Indonesia.

Selain pendaftaran di beberapa negara, hakim juga dapat menekankan reputasi yang diperoleh dari upaya promosi yang berkesinambungan dalam penentuan merek terkenal. Misalnya Putusan No 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dalam

¹⁰⁶ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma63572bdd2cf2/putusan-pengadilan-negeri-makassar-nomor-3-pdt-sus-hki-merek-2020-pn-niaga-mks/>., diakses pada hari Jum'at, 10 Oktober 2025.

perkara PUREBABY vs MY BABY.¹⁰⁷ Dimana hakim menyatakan merek MY BABY dengan pertimbangan terdaftar di delapan negara dan bukti promosi secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Timbulnya disparitas dalam menentukan keterkenalan merek di berbagai putusan sengketa merek terkenal, sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan bukti bahwa terdapat kelemahan dalam UU No 20 Tahun 2016, karena pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan kriteria-kriteria suatu merek dianggap terkenal, diantaranya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, pendaftaran merek di beberapa negara dan reputasi yang didapatkan sebab promosi secara masif dan besar-besaran. Tidak ada batasan yang jelas bagi hakim guna memastikan sejauh mana seseorang perlu membuktikan mengenai pengetahuan umum masyarakat, promosi merek, dibuktikan dengan apa saja dan tidak memberikan jangka waktu atau batasan bukti pendaftaran merek, apakah dibutuhkan atau tidak. Oleh sebab itu menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek terkenal, karena setiap hakim dapat memberi penekanan yang berbeda pada setiap penentuan keterkenalan merek.¹⁰⁸

Tidak sedikit sengketa peniruan merek yang melibatkan merek terkenal, justru memenangkan merek jiplakan yang telah terdaftar. Meskipun pembuktian dari pemilik merek terkenal telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana persyaratan di atas, namun tetap dianggap kurang cukup untuk membuktikan bahwa merek tersebut adalah merek terkenal. Contohnya, pada undang-undang tersebut hanya disebutkan bahwa untuk membuktikan merek dianggap merek terkenal harus disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara dan juga tidak ada batasan minimal berapa negara untuk dapat memenuhi kriteria tersebut. Sebagaimana pada sengketa Pierre Cardin, Majelis Hakim menuntut pembuktian pendaftaran di beberapa negara pada saat pertama kali merek yang bersangkutan didaftarkan di Indonesia oleh Termohon, bukan pada saat sengketa tersebut terjadi.¹⁰⁹ Contoh lain

¹⁰⁷ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59e5a1633e779/putusan-mahkamah-agung-nomor-126-pk-pdtsus-hki-2016/>., diakses Pada hari Jum'at, 10 Oktober 2025.

¹⁰⁸ Kar lina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)," *Privat Law V*, no. 2 (2017), h. 90

¹⁰⁹ Ibid.

dapat dijumpai pada Putusan No 41/Pdt. Sus-Merek/2018/Pn. Niaga .Jkt Pst, sengketa merek Domino's Pizza, meskipun Domino's Pizza memiliki pendaftaran di berbagai negara, namun hakim menuntut bukti promosi secara terus menerus, pengetahuan umum masyarakat konsumen Indonesia terhadap merek tersebut serta bukti jangkauan peredaran merek di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Oemar Seno Adji, disparitas dapat dibenarkan selama dilakukan dengan wajar. Disparitas merupakan kebebasan bagi hakim pada saat menjalankan putusan terhadap perkara yang dimohonkan kepadanya.¹¹⁰

Kendati demikian penulis menyimpulkan bahwa pada sengketa merek terkenal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat keseragaman dalam mempertimbangkan konsep dari merek terkenal. Dimana sebagian besar Hakim mengutamakan pendaftaran di berbagai negara, reputasi yang dihasilkan dari promosi secara terus menerus dan pengetahuan umum masyarakat pada merek tersebut. Apabila dihubungkan dengan definisi merek terkenal menurut Trips, Wipo (*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks*), Kepmenkeh 1991, hingga yurisprudensi merek terkenal, maka penekanan ini telah sesuai untuk menjelaskan apa yang dimaksud sebagai merek terkenal. Pun demikian konsep ini juga dipakai untuk menjelaskan merek terkenal di Jerman, dimana pengadilan Jerman berpedoman pada survey pasar secara objektif. Seandainya survey membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki, maka merek tersebut dianggap terkenal.¹¹¹

3.2 Perlindungan Hukum Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Terhadap Merek Asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” di Indonesia

Menurut anne fitzgerald dan Brian Fitzgerald, perlindungan hak kekayaan intelektual dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui undang-undang dan

¹¹⁰ Shidarta et al., *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi Dan Implikasi”* (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, n.d.), h. 11

¹¹¹ Benedictus Renny See, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pemegang Merek Terdaftar Dari Pemanfaatam Merek Terkenal,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, No. 2 2022, h. 147

kontrak.¹¹² Pendapat ini juga sejalan dengan pengertian perlindungan hukum dari Moch Isnaeni yang membagi perlindungan hukum menjadi dua yaitu secara internal berdasarkan persetujuan bersama dan melalui eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹³

Berdasarkan pendapat tersebut penulis menyimpulkan terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat melindungi merek asing seperti “EV dan Logo” dan ELECTRO-VOICE” dari tindakan *Pasing off*. Pertama perlindungan internal yaitu melalui perjanjian lisensi. Kedua, perlindungan eksternal yaitu melalui UU Nomor 20 Tahun 2016.

3.2.1. Perlindungan Merek Asing Terkenal Melalui Perjanjian Lisensi

Menurut Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis lisensi adalah

“izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”.

Lisensi tidak serupa dengan peralihan hak atas merek dalam Pasal 41 UU merek, sebagaimana konstruksi pengertiannya bahwa lisensi adalah sebatas izin terhadap pihak ketiga guna memakai merek dan nama baiknya dalam perdagangan, dengan demikian pemilik merek tetap dapat menggunakan sendiri merek tersebut.¹¹⁴ Penggunaan nama baik tersebut haruslah disertai jaminan kualitas produk, hal ini sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap *goodwill* melalui lisensi yang ditegaskan di Pasal 41 undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut;

¹¹² Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020), h. 23

¹¹³ Dwi Armeilia, *Op. Cit.*, h. 312

¹¹⁴ Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, *Op. Cit.*, h. 67

- (2) Hak atas merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kualitas atau ketrampilan pribadi pemberi jasa bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan pula guna melindungi kualitas dan mutu barang antara pemilik merek dengan pemegang lisensi agar konsumen tidak merasa ada perbedaan antara keduanya, harus disertai dengan jaminan dari pemilik merek ataupun penerima lisensi untuk menjaga kualitas jasa yang diperniagakan. Oleh sebab itu agar terdapat *quality control* tersebut dianjurkan untuk menyusun pedoman khusus sehubungan dengan metode atau cara pemberian jasa kepada konsumen.

Undang-undang merek tidak memberikan pedoman apakah perjanjian lisensi harus berbentuk akta otentik atau tidak. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa perjanjian lisensi berbentuk tertulis. Berkaitan dengan ini menurut Yahya Harahap bahwa mengingat hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi sangatlah berharga maka seyogyanya perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris.¹¹⁵ Selain itu hal yang mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi adalah merek bersangkutan haruslah terdaftar pada kantor Dirjen HKI karena merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Mengingat perlindungan merek di Indonesia hanya diberikan pada merek terdaftar. Berkaitan dengan persyaratan ini, ridwan khairandi menduga banyak merek terkenal yang berasal dari luar negeri yang sebagian belum terdaftar, tapi telah dilisensikan. Tentu keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi pemilik merek dan penerima lisensi, karena ditinjau dari segi perlindungan hukum sangat lemah.¹¹⁶

Tidak ada ketentuan baku dalam penyusunan perjanjian lisensi sehingga pembuatannya merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, diantaranya:

¹¹⁵ Sujatmiko, *Op. Cit*, h. 75

¹¹⁶ Agung Sujatmiko, "Peran Dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2012): 114, h. 121

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu pokok persolan tertentu; dan
- d) suatu sebab yang tidak dilarang.

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak, tapi seyogyanya dipastikan bahwa klausul dalam perjanjian tersebut dapat mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk batasan hak dan kewajiban serta memastikan iktikad baik dalam perjanjian tetap terpenuhi, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Contoh konflik akibat ketidakjelasan isi perjanjian lisensi misalnya dalam sengketa kasus merek terkenal Cap Kaki Tiga dimana tidak terdapat jangka waktu yang jelas pada lisensi serta perhitungan royalty yang harus dibayarkan pada pemberi lisensi. Pada akhirnya Wen ken selaku pemberi lisensi melakukan penghentian sepihak perjanjian lisensi. Sinde Budi selaku penerima lisensi merasa dirugikan atas pembatalan tersebut dan menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi pada Oktober 2008 dengan dalil Pasal 1338 Jo Pasal 1266 Kuhperdata mengenai pembatalan perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹⁷

Oleh sebab itu agar tidak terjadi konflik, setidaknya dalam perjanjian lisensi haruslah memuat ketentuan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2018, yaitu:

- a. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
- b. Nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi;
- c. Objek perjanjian lisensi;
- d. Ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
- e. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- f. Wilayah berlakunya perjanjian lisensi;
- g. Pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

¹¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/lisensi-cap-kaki-tiga-bermasalah-hol20461/?page=1>, diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2025

Selain itu dipastikan pula bahwa perjanjian lisensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Permenkumham No 8 pada saat permohonan pencatatan perjanjian lisensi, diantaranya perjanjian tersebut harus:

- a. Masih dalam perlindungan;
- b. Tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
- c. Tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian lisensi wajib untuk didaftarkan kepada DJKI sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) undang-undang merek jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 dan dimuat dalam bahasa Indonesia. Bilamana perjanjian tersebut tidak didaftarkan maka perjanjian lisensi dianggap tidak berlaku atau batal demi hukum sesuai Pasal 42 ayat (5) uu merek jo Pasal 15 ayat (4) PP No 36 tahun 2018. Pemberian hak lisensi juga dapat diberikan oleh pihak ketiga atau penerima lisensi terhadap pihak lainnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 36 tahun 2018, yaitu: *“Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya”*. Adapun bagi pemohon merek yang berkududukan di luar wilayah negara Indonesia atau pemohon warga asing dapat mengajukan permohonan pencatatan lisensi melalui kuasa.

Menurut Gunawan Widjaya lisensi adalah suatu bentuk hak yang sah guna melaksanakan tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh merek yang berwenang dalam bentuk Izin. Bilamana tidak ada izin, alhasil tindakan atau perbuatan tersebut adalah aksi ilegal dan melawan hukum.¹¹⁸ Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemberian izin tersebut diberikan tidak secara Cuma-Cuma. Sebagai imbalan dari pemilik merek dapat menerima pembayaran atas penggunaan mereknya yang disebut royalty. Timbulnya hak dan kewajiban tersebut menegaskan bahwa kedudukan perjanjian lisensi sebagai perjanjian *obligatoire*.¹¹⁹

¹¹⁸ Ibid, h. 128 (op cit)

¹¹⁹ Syeren Kasenda, “Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Lex Privatum* V, no. 9 (2017): 171–179, h. 176

Dalam praktiknya terdapat dua jenis perjanjian lisensi yaitu bersifat eksklusif dan tidak eksklusif (*non exclusif*). Adapun perjanjian yang terdapat dalam undang-undang merek bersifat non eksklusif, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 43 yang menyatakan pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 undang-undang merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila perjanjian lain". Pernyataan dalam Pasal 43 tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki perjanjian lisensi dilaksanakan secara *non eksklusive*, serta bilamana para pihak ingin menyusun perjanjian lisensi secara eksklusif hal tersebut juga dapat diterapkan karena prinsip perjanjian lisensi adalah kebebasan berkontrak.¹²⁰

Perjanjian lisensi pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tertutup (*tying Agreement*) yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, dalam Pasal 50 huruf b memberikan pengecualian terhadap perjanjian lisensi termasuk perjanjian waralaba.¹²¹ Ini lah yang menjadi alasan diberlakukan kewajiban pendaftaran lisensi agar pemerintah dapat mengawasi klausul dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Pengecualian tersebut juga memiliki kesamaan dengan di amerika yang menilai bahwa perjanjian tertutup dapat dibenarkan, apabila perjanjian tersebut bermanfaat untuk sarana pengawasan mutu atau *quality control*, mendorong efisiensi produksi, distribusi dan kompetisi.¹²² Pandangan lain menyatakan bahwa lisensi dapat mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru, selain itu lisensi juga meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.¹²³

¹²⁰ Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020), h. 71

¹²¹ Agung Sujatmiko, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi, Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta, 2006).

¹²² Ibid.

¹²³ Sujatmiko, *Op. Cit.* h 122

Peningkatan taraf hidup melalui lisensi tersebut dapat dilakukan melalui waralaba merek terkenal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007. Waralaba memungkinkan pemberi lisensi untuk mengeksploitasi hak ekonomi guna memperbanyak keuntungan dan memperluas ekspansi pasar dengan biaya murah karena ditanggung penerima waralaba atau lisensi.¹²⁴ Sementara penerima lisensi mendapat manfaat dalam bentuk nama besar dan *goodwill*, dengan demikian penerima lisensi dapat mengurangi biaya advertensi dan promosi dengan menumpang pada nama besar dan *goodwill* pemberi lisensi.¹²⁵ Perjanjian lisensi dapat dikategorikan sebagai keputusan *win win solution*. Karena, dalam *win win solution* setiap kepentingan para pihak dapat terakomodir sesuai dengan jasa atau perbuatan yang dilakukan, ini erat kaitannya dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles.¹²⁶ Penulis menyimpulkan bahwa disinilah peran dari perlindungan internal melalui lisensi yaitu mencapai tujuan bersama tanpa ada yang dirugikan sehingga mencapai kepastian hukum yaitu keadilan.

Dalam konteks sengketa antara merek “ELECTROVOICE” vs “EV ELECTROVOICE” dan “EV ELECTROVOCAL” pada putusan a quo tidak ditemukan bukti bahwa adanya izin atau lisensi yang diberikan oleh penggugat kepada Turut Tergugat 1 untuk mendaftarkan atau menggunakan merek tersebut di Indonesia. Hal ini disampaikan pada posita angka 11 Putusan Nomor 84/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst. Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa ia memperoleh merek tersebut dari perjanjian jual beli dengan Turut Tergugat 1, dimana merek tersebut telah dimohonkan dan diterima pendaftarannya oleh DJKI. Adapun pemberian lisensi hanya diberikan pada merek identik oleh pemilik merek kepada pihak ketiga untuk menggunakan hak eksklusif dalam perdagangan secara sah. Apabila ditarik benang merah berdasarkan fakta tersebut, tindakan Turut Tergugat 1 adalah mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau terkenal milik pihak lain. Dengan

¹²⁴ Elza Syarief et al., “Penguatan Hukum Merek Dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 21, No. 1 2021, h. 41

¹²⁵ Sujatmiko, *Op. Cit.*, h. 86

¹²⁶ Nabilah Ayu Puspita et al., “Win-Win Solution Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Berdasarkan Teori Keadilan Menurut Aristoteles,” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8, No. 4 2024, h. 86

demikian perlindungan internal melalui perjanjian lisensi memang tidak diterapkan sejak awal, mengingat merek Tergugat sengaja didaftarkan dengan kandungan daya pembeda yang rendah.

Apabila perlindungan internal diterapkan oleh Turut Tergugat 1 dan Tergugat maka potensi konflik akibat pemakaian merek secara melawan hukum seperti *passing off* dapat diminimalisir, mengingat perjanjian lisensi menghasilkan keputusan *win win solution*. Pada akhirnya pemilik merek tetap dapat menggunakan hak eksklusif dan hak ekonominya berupa royalty dan penerima lisensi, dapat menggunakan merek terkenal secara legal dan sah.

3.2.2. Perlindungan Merek Asing Terkenal Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 16 ayat (1) TRIPS *Agreement* menyatakan bahwa pendaftaran merek merupakan instrumen utama dari perlindungan pemboncengan reputasi *passing off*. Hal ini juga ditegaskan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam WIPO Intellectual Property Handbook yang menyatakan:¹²⁷

“setiap misrepresentasi yang dirancang untuk merugikan pihak lain dalam perdagangan atau usahanya dapat menjadi dasar dalam gugatan passing off. namun, dalam setiap kasus penggugat harus membuktikan dua proporsi agar terbukti: yang pertama adalah ia harus memiliki hak hukum yang bersifat monopoli atau dengan kata lain ia harus menunjukan bahwa ia memiliki hak eksklusif atas nama tertentu untuk barangnya atau deskripsi tertentu, dan kedua bahwa tergugat terbukti melanggar hak tersebut dengan menjual barang dengan nama atau deskripsi atau dengan tampilan yang membingungkan sehingga konsumen cenderung membeli barang tergugat dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang penggugat. Aspek yang perlu diperhatikan bahwa dua syarat tersebut tidak dapat terbukti kecuali dan sampai penggugat telah membuktikan syarat yang pertama”

Dalam pendaftaran merek terdapat dua sistem pendaftaran, yakni sistem *first to file* dan *first to use system*. Sistem *first to file* adalah pemberian hak kekayaan intelektual pada mereka yang mendaftarkan pertama sesuai dengan syarat yang berlaku. Dengan demikian jika terdapat dua pihak yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada waktu yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang lebih dahulu

¹²⁷ WIPO Intellectual Property Handbook (WIPO PUBLICATION, 2004), h. 228

mendaftar mendapat prioritas perlindungan. Sementara yang dimaksud *first to use* adalah sistem yang memberikan hak kekayaan intelektual terhadap pihak yang pertama kali menggunakannya sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang hendak didaftar adalah pihak yang pertama menggunakan kekayaan intelektual tersebut.¹²⁸

Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip *first to file* dan teritorial dalam pendaftaran kekayaan intelektual, sistem ini juga dikenal dengan nama sistem konstitutif.¹²⁹ Tujuan digunakannya sistem konstitutif adalah untuk menyediakan kepastian hukum terhadap merek terdaftar baik untuk dipakai sendiri, dialihkan, diperpanjang maupun dihapus sekaligus menjadi alat bukti bilamana muncul sengketa akibat pelanggaran suatu merek.¹³⁰ Dibanding sistem *first to use* yang pernah digunakan dalam uu merek tahun 1961, dalam pembuktian saat terjadi sengketa sistem ini dirasa lebih dapat memberi kepastian hukum. Mengingat beban pembuktian didasarkan pada fakta formil yaitu bukti sertifikat pendaftaran merek, sebagai alat bukti yang menunjukkan siapa pemilik merek yang paling berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem konstitutif dalam pendaftaran merek juga sejalan dengan teori hukum dari Salmond yang diungkapkan oleh Fitzgerald bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilaksanakan dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang dimiliki oleh orang lain.¹³¹

Pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai hak yang melekat pada pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya pada djki kemenkumham, yaitu hak eksklusif dan hak ekonomi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Agar merek asing mendapatkan perlindungan hukum, merek tersebut harus didaftarkan. Pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹²⁸ Rachmadi Usman and Helmi, *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), h. 13

¹²⁹ <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68194e3fadd39/implementasi-konsep-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/>, diakses hari sabtu, 6 September 2025.

¹³⁰ Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, *Op. Cit*, h. 48

¹³¹ Dwi Armeilia, "Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, No. 2 2021, h. 307

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tata cara pendaftaran merek diatur dalam permenkumham Nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek dan indikasi geografis. Adapun tahapan permohonan pendaftaran merek meliputi:

- a) Permohonan pendaftaran secara elektronik atau non elektronik;
- b) Pemeriksaan kelengkapan (formal);
- c) Perbaikan kelengkapan;
- d) Pemberian tanggal penerimaan;
- e) Pengumuman selama jangka waktu dua bulan;
- f) Pemeriksaan substantif; dan
- g) Sertifikat merek terbit.

Merek asing dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui hak prioritas sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 67 tahun 2016. Adapun yang dimaksud sebagai hak prioritas menurut Pasal 1 angka 17 UU Merek adalah “hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri (*Paris Convention For the Protection of Industrial Property*) atau persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.”

Prinsip perlindungan merek adalah teritorial, untuk mendapatkan perlindungan di luar Indonesia pemohon harus mendaftarkannya ke biro internasional, hal ini mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan *article 4* huruf c ayat (1) *Paris Convention for the Protection of Indutrial Property*. Dimana dalam waktu enam bulan sejak tanggal penerimaan pertama di Indonesia pemohon bisa mengajukan permohonan pendaftaran internasional untuk barang/jasa sejenis di negara lain yang sama-sama menjadi anggota paris serta memperoleh tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan di

Indonesia dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.¹³² Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran internasional menggunakan *Protocol Relating To the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Penulis mencermati bahwa prinsip *first to file* dalam beberapa perkara sengketa merek di Indonesia yang melibatkan merek lokal dan merek asing, dapat memenangkan merek lokal dengan penekanan pada prinsip *first to file*. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara merek Pierre Cardin (lokal) dengan merek Pierre Cardin (asing). Secara sejarah merek Pierre Cardin (asing) telah digunakan Penggugat sejak tahun 1974 untuk melindungi beberapa jenis barang dalam beberapa kelas diantaranya adalah kelas 03. Sementara merek Pierre Cardin (lokal) memiliki pendaftaran di Indonesia sejak tanggal 29 Juli tahun 1977. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan:¹³³

“...Termohon Kasasi/tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merk PIERRE CARDIN, yang telah mendaftarkan merk tersebut pada tanggal 29 Juli 1977. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merk atas merk tersebut, merk tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima...bahwa pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai perundang-undangan yang ada, dan berlaku ketentuan frist to file..”

Kendati demikian, prinsip *first to file* juga dapat dikesampingkan, jika memang dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik (*baid faith*) dalam pendaftaran merek berkaitan kemiripan dengan merek terkenal sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No 20 Tahun 2016. Misalnya dalam putusan Nomor 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt. Pst antara merek Hanke Indonesia dengan Hanke

¹³² Muthia Septarina and Salamia Salamia, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, No. 1 2020, h. 97

¹³³ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582adaebbb546/putusan-mahkamah-agung-nomor-557-k-pdtsus-hki-2015/>., diakses Pada hari rabu, 17 September 2025

China, meskipun hakim mengakui bahwa merek hanke lokal adalah pendaftar pertama di Indonesia. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa merek hanke china adalah merek terkenal dan merek lokal memiliki persamaan pada pokoknya dengan hanke china sehingga harus dibatalkan.¹³⁴

Penulis menyimpulkan terdapat aspek penting yang memengaruhi putusan sengketa merek berkaitan dengan pengesampingan prinsip *first to file* atau tidak dalam pembatalan merek. Dimana setiap pihak yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali dengan iktikad baik (*good faith/gode trow*) dianggap pihak yang berhak atas merek sampai dengan terbukti sebaliknya.¹³⁵ Salah satunya adalah kemiripan dengan merek asing yang terkenal dan belum memiliki pendaftaran merek di Indonesia. Aspek terpenting dalam pengesampingan asas *first to file* adalah pihak pemilik merek sebagai pihak yang dirugikan harus membuktikan keterkenalan mereknya di pengadilan. Hal ini juga dapat ditinjau sebagai perlindungan proaktif terhadap merek yang memiliki reputasi, khususnya merek asing terkenal dari tindakan pelanggaran merek seperti *passing off*.

Jangka waktu pemeriksaan substansi pada permohonan merek saat ini relatif lebih cepat yaitu 90 hari dibanding regulasi sebelumnya yang memberi waktu paling lama 150 hari. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Adanya perubahan tersebut memberikan kelebihan dan kekurangan terlebih bila dihubungkan dengan tujuan digunakan sistem *first to file* yakni kepastian hukum yang lebih optimal. Mengingat waktu yang cepat akan mengurangi ketelitian dalam pemeriksaan dan meningkatkan kesalahan sehingga berpotensi timbul konflik di masa depan.¹³⁶ Hal ini karena sebagai bagian dari perlindungan eksternal melalui instrumen hukum publik, pemeriksaan substantif merek pada undang-undang nomor 20 tahun 2016

¹³⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf04cc2674fa5ac8530313130333438.html>. Diakses pada hari minggu, 14 September 2025

¹³⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, 2nd ed. (PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015), h. 144

¹³⁶ Dennis RobbyHidayat, Fokky Fuad, and Suartini Suartini, "Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja," *Binamulia Hukum* 13, No. 1 2024, h. 268

masih menyisahkan celah hukum yang dapat melemahkan perlindungan terhadap merek terkenal dari tindakan pelanggaran merek seperti *Passing Off*.

Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No 20 tahun 2016 menyatakan bahwa:

“permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain unruk barang dan/atau jasa sejenis”.

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (2) memberikan kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis yaitu dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa yang ditentukan berdasarkan Sifat dari barang dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementarisasi barang dan/atau jasa, Kompetisi barang dan/atau jasa, Saluran distribusi barang dan/atau jasa, konsumen yang relevan atau asal produksi barang dan/atau jasa. Sementara pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek 2020 disebutkan bahwa barang atau jasa dikatakan sejenis karena identik apabila terdapat istilah yang sama atau sinonim yang terdapat dalam spesifikasi kedua merek tersebut. Penilaian barang atau jasa yang identik mempertimbangkan empat hal, yaitu:

- a. Seluruh barang dan jasa yang disebutkan dalam merek pembanding dan pemohon adalah sama baik secara istilah atau sinonim.

Misalnya sepatu olahraga sinonim dengan sepatu atletik, maka barang-barang tersebut dapat dikatakan identik. Namun, tidak semua istilah yang sama dianggap identik. Misalnya pelarut untuk cat dan pennis tidak identik dengan pelarut untuk menghilangkan perekat plester medis”.

- b. Spesifikasi barang atau jasa yang luas pada merek pembanding dan barang atau jasa yang dalam permohonan merupakan bagian yang lebih spesifik dari barang atau jasa para merek pembanding.

Misalnya jenis barang dalam merek alas kaki identik dengan jenis barang dalam permohonan berupa sepatu olahraga atau sepatu anak-anak. Sehingga perlu untuk menyebut secara spesifik agar menghindari identik dengan merek pembanding.

- c. Spesifikasi barang atau jasa lebih spesifik pada merek pembanding dan barang atau jasa yang dalam permohonan merupakan bagian yang lebih luas dari barang atau jasa pada merek pembanding.

Misalnya jenis barang dalam merek pembanding adalah “herbisida dan pupuk biologi” dan jenis barang dalam permohonan adalah “bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan, fotografi, pertanian, hortikultur dan kehutanan resin buatan yang belum diolah, plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi pemadam kebakaran; olahan penemperan dan solder; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; perekat yang digunakan dalam industri”. Sehubungan dengan ini bahan kimia yang digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan dan pupuk dapat dianggap identik dengan herbisida dan pupuk biologi. Sementara barang yang lain harus dianalisis lagi untuk menentukan kualifikasi sejenis atau tidak.

- d. Sebagian barang atau jasa dari suatu merek tumpang tindih dengan barang atau jasa dari merek lainnya.

Apabila terdapat tumpang tindih, barang atau jasa tertentu dianggap identik jika dinyatakan dalam kategori yang luas dan tidak mungkin untuk memisahkan barang atau jasa secara konseptual. Misalnya, barang resin yang belum diproses yang digunakan dalam industri spesifikasi tersebut secara bersamaan identic dengan resin buatan yang belum diproses dan bahan kimia yang digunakan dalam industri. Apabila barang tertentu berada di bawah kedua kategori tersebut, maka pemeriksa harus menganggap kedua kategori yang luas tersebut identik kaena kategori tersebut berada dalam lingkup yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak atas merek adalah relatif, relatifitas tersebut bukan hanya sekedar jangka waktu penggunaan yang harus diperpanjang, namun relatifitas dalam hal lain. Pernyataan ini didukung dengan timbulnya penafsiran bahwa suatu merek yang memiliki persamaan dengan

merek lainnya dianggap tidak sejenis, selama produk dari merek tersebut berbeda sehingga tetap dapat didaftarkan meskipun berada di kelas yang sama. Mengutip pendapat Direktur Jendral Kekayaan Intelektual, Razilu menyatakan bahwa “hak atas merek memang bersifat eksklusif, tetapi tidak mutlak. Penentuan apakah barang atau jasa itu memiliki persamaan pada pokoknya tidak bergantung pada kelas saja, tetapi harus dilihat secara keseluruhan melalui pemeriksaan substantif”.¹³⁷ Lebih lanjut ia menjelaskan sistem klasifikasi barang dan jasa (*Nice Clasification*) hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif. Penentuan sejenis atau tidaknya barang atau jasa ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 67 tahun 2016 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Contoh konkrit dari penerapan penafsiran ini adalah diterimanya pendaftaran merek ABC pada kelas 30 milik PT heinz ABC Indonesia, PT Santos Jaya Abadi, dan Franciskus Xaverius Cahyadi dkk. Meskipun merek ABC milik mereka terdapat dikelas yang sama, namun DJKI menilai bahwa produk mereka berbeda atau memiliki kualifikasi barang yang tidak sejenis, yaitu sambal, kopi, dan wedang jahe.¹³⁸ Penulis menyimpulkan adanya celah ini dalam pendaftaran merek dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk menjiplak, mendompleng reputasi merek terkenal (*Passing Off*) secara legal dengan dalih produk, sifat barang atau konsumen yang berbeda. Adanya celah tersebut juga berpotensi menimbulkan delusi, yaitu suatu merek yang memiliki persamaan namun tidak saling bersaing antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap konsumen.¹³⁹ Disamping itu hal ini menjadi tidak relevan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan permohonan ditolak bilamana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

“merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”

¹³⁷ <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/merek-sama-jenis-produk-beda-tetap-bisa-didaftarkan?kategori=liputan-humas>, diakses Pada Jum'at, 12 September 2025

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, and Biondy Utama, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), h. 60

Lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (3) Permenkumham menyatakan, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis ditolak atau dibatalkan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Peryaratan tertentu tersebut yaitu:

- a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal terhadap permohonan; dan
- b. merek terkenal yang sudah terdaftar

Contoh kasus berkaitan dengan ketentuan tersebut adalah sengketa pada Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 antara Merek Starbucks (rokok) vs Starbucks (kopi). Dimana Merek Starbucks milik Tergugat PT Sumatra Tobacco Trading Company didaftarkan terlebih dahulu di tahun 1992 dan di kelas 34 untuk produk rokok. Sementara merek Starbucks milik Starbuks Corporation di Indonesia didaftarkan salah satunya pada tahun 2008 di kelas barang 30 untuk produk utama minuman olahan kopi. Pada akhirnya merek starbucks lokal dibatalkan karena dianggap memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan Merek asing terkenal Starbucks kopi meskipun berbeda jenis dan berada pada kompetisi yang berbeda.¹⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan celah hukum di atas dan sepanjang tidak ada keberatan dari merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan pemohon pendaftaran merek tidak sejenis, maka merek tersebut dapat diterima dan digunakan sesuai fungsinya. Seyogyanya merek yang sama meskipun berbeda jenis haruslah ditolak, hal ini untuk menjaga keunikan dan identitas dari sebuah merek, penulis lebih sepakat dengan pendapat Scheter yang menyatakan bahwa untuk menjaga keunikan sebuah merek, maka seluruh pemanfaatan merek yang sama dengan merek tersebut haruslah dilarang meskipun penggunaan merek tersebut dipakai pada barang dan/atau jasa yang tidak saling berkompetisi.¹⁴¹ Dengan demikian perlindungan hukum merek terkenal dapat lebih optimal memberikan kepastian hukum.

¹⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma636b784cd9157/putusan-mahkamah-agung-nomor-836-k-pdt-sus-hki-2022/>., diakses pada hari sabtu 12 oktober 2025

¹⁴¹ Ibid, h. 59

Aspek lain yang melemahkan perlindungan merek terkenal adalah kualifikasi persamaan pada pokoknya yang masih subjektivitas. Dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtansif Merek 2020 DJKI menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam penerapan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar penolakan adalah penilaian terhadap adanya persamaan, baik keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek yang satu dengan yang lainnya secara obyektif dan keterkaitan antara barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak berakibat kebingungan bagi konsumen.

Kebingungan konsumen tersebut dapat dibagi menjadi dua, pertama konsumen langsung kebingungan dengan adanya merek beredar sehingga membuat keputusan yang salah dalam membeli barang dan jasa (*likelihood of confusion*). Kedua, konsumen tidak langsung kebingungan terhadap merek, namun mengira terdapat keterkaitan antara merek tersebut dengan merek lain sehingga berpotensi konsumen berasumsi keduanya berasal dari sumber yang sama (*likelihood of association*). Adapun penilaian terhadap persamaan pada pokoknya mempertimbangkan segi persamaan dalam aspek visual, fonetik dan konseptual. Pemeriksa akan mempertimbangkan kesan secara keseluruhan pada tanda yang dibandingkan berdasarkan tiga aspek tersebut. Adanya persamaan salah satu aspek dalam merek tidak dapat langsung disimpulkan menimbulkan kebingungan pada konsumen. Penilaian secara obyektif menjadi tahap penting dalam menetapkan adanya kebingungan dengan memastikan seberapa besar kesamaan di antaranya.¹⁴² Penjelasan tersebut relevan dengan kenyataannya bahwa praktik yudisial dalam pembatalan merek di Indonesia cenderung tidak *fair* karena sering kali mengabaikan elemen substantif bahwa bukan hanya “persamaan pada pokoknya” yang menjadi fokus utama, tapi adanya potensi kebingungan yang ditimbulkan “*likelihood of confusion*) sebagai akibat yang mestinya dipertimbangkan oleh pengadilan.¹⁴³ Selain itu pengaturan persamaan pada pokoknya kurang memberikan panduan yang jelas mengenai penentuan ada atau tidaknya persamaan pada

¹⁴² Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtansif Merek” (2020).

¹⁴³ Permata, Ramli, and Utama, *Op. Cit*, h. 95

pokoknya. Tidak adanya pedoman yang jelas tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak karena penyelesaian sengketa merek sangat bergantung pada subjektivitas hakim.¹⁴⁴

Hal tersebut berimplikasi dalam penentuan daya pembeda suatu merek, mengingat hingga kini belum ada kualifikasi daya pembeda di UU Merek. UU Merek hanya menyebutkan di Pasal 20 huruf (e) bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda. Sementara di Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek dan Indikasi Geografis, hanya menyebutkan terdapat dua kategori daya pembeda, yaitu daya pembeda tinggi dan daya pembeda rendah tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai makna daya pembeda tinggi dan daya pembeda rendah pada suatu merek.¹⁴⁵ Hal ini berpengaruh pada subjektivitas hakim dalam tolak ukur daya pembeda. Misalnya pada sengketa merek “Puma vs Pumada” dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt. Sus-HKI/2021, hakim menolak peninjauan kasasi dari puma dengan pertimbangan merek tergugat pumada didaftarkan dengan iktikad baik dan tidak membuat konsumen terkecoh. pertimbangan ini didasarkan pada kata Pumada yang tidak ada spasi, kecuali ada spasi diantara “PUMA” dan “DA” maka dapat mengecohkan konsumen. Hal ini yang menjadi daya pembeda dari merek pumada.¹⁴⁶ Namun, hakim tidak mempertimbangkan tingkat daya pembeda dan pemilihan kata secara menyeluruh antara penggugat dan tergugat. Karena, apabila kriteria dan tahap pemeriksaan daya pembeda diterapkan maka hakim pada tahap pertama akan memeriksa uji kamus. Menurut KBBI kata puma memiliki makna jenis kucing besar buas yang memiliki warna coklat kemerah-merahan yang hidup di benua amerika. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan kata puma tidak memiliki hubungan dengan kelas barang 25 yang didaftarkan oleh penggugat dan tergugat. Selain itu faktanya merek Pumada tidak memiliki makna sehingga kata Pumada merupakan hasil modifikasi kata Puma

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Freddy Harris et al., *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek Dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan HAM RI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), h. 11

¹⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma63572c009fb8b/putusan-mahkamah-agung-nomor-39-pk-pdt-sus-hki-2021/>., diakses pada hari kamis, 15 Oktober 2025

dengan Da.¹⁴⁷ Sengketa tersebut berbeda dengan putusan pada sengketa pembatalan merek yang juga mempertimbangkan segi fonetik atau persamaan bunyi, misalnya sengketa Merek Daimaru vs Merek Diamaru, sehingga membatalkan pendaftaran merek dari Diamaru. Dari contoh kasus tersebut dapat dipahami bahwa sebagian hakim bisa mengesampingkan potensi kebingungan (*likelihood of confusion*) dari pendaftaran merek yang serupa.

Untuk perbandingan di Amerika mengkategorikan daya pembeda merek menjadi lima kategori. Kategori tersebut dikenal sebagai klasifikasi Abercrombie yang diciptakan oleh hakim judge friendly pada saat memutus sengketa hunting world vs abercrombie & firtch. Dalam klasifikasi abercrombie terdapat empat kategori urutan merek yang memiliki daya pembeda, urutan terkuat *fanciful*, kedua adalah *arbitrary*, ketiga adalah *suggestive*, dan keempat adalah *deskriptive*. Kategori kelima yang terlemah yaitu *generic* yang menggunakan kata umum sehingga tidak memiliki perlindungan hukum.¹⁴⁸ Merek *fanciful* adalah merek yang memiliki kebaruan atau makna baru.¹⁴⁹ Misalnya merek KODAK yang dipakai untuk sebuah produk kamera atau merek XEROX yang dipakai untuk sebuah mesin fotokopi.¹⁵⁰ Merek *arbitrary* dimaknai sebagai merek yang mengaplikasikan kata umum kepada barang dan/atau jasa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kata umum tersebut.¹⁵¹ Misalnya nama gudang garam pada produk rokok. *Suggestive marks* yaitu merek yang mensugesti daripada menjelaskan suatu atribut barang dan/atau jasa. *Suggestive marks* tidak membutuhkan *secondary meaning*. Sedangkan merek deskriptive adalah merek yang mendeskripsikan suatu produk barang dan/atau jasa, merek tersebut tidak secara inheren mengandung daya pembeda sehingga membutuhkan *secondary meaning*, makna sekunder tersebut dapat ditinjau dari segi penggunaan jangka panjang, reputasi dan melalui promosi.¹⁵²

¹⁴⁷ Utama, Pertama, and Mayana, *Op. Cit.* h 146

¹⁴⁸ Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana, "Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 2021, h. 142

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 143

¹⁵⁰ Permata, Ramli, and Utama, *Op. Cit.* h. 23

¹⁵¹ Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.* 143

¹⁵² *Ibid*.

Contoh merek deskriptive misalnya merek pada produk mie instan, diantaranya Indomie Goreng, Intermie, atau Supermie. Terakhir merek *generic*, berasal dari kata kata umum yang berkaitan dengan suatu produk atau jasa, merek jenis ini tidak akan pernah bisa dilindungi, misalnya kata *ice cream* pada produk *ice cream*.¹⁵³

Adapun sebagai bentuk perlawanan (*action of passing off*) dari tindakan pembocoran reputasi (*passing off*) berdasarkan undang-undang merek pemilik merek terkenal dapat mengajukan upaya keberatan, hal tersebut dapat dilakukan pada saat pengumuman setelah pemeriksaan formal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek jo. Pasal 16 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Disamping itu untuk mengkomodir unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang menimbulkan *misleading* pada pelanggaran *passing off*. Berdasarkan Pasal 76 sampai Pasal 79 undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek asing terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Adapun di dalam Pasal 76 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang terdapat pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, disertai bukti-bukti keterkenalan dari merek yang bersangkutan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian dalam Pasal 83 juga disebutkan bahwa merek terkenal dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi hingga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan pada merek yang belum terdaftar atau merek yang telah dibatalkan pendaftarannya hal ini ditegaskan dalam putusan peninjauan kembali nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

¹⁵³ Permata, Ramli, and Utama, *Op. Cit* h. 22

3.3 Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Terhadap Penegakan Hukum Merek Asing Terkenal di Indonesia.

Sengketa merek adalah salah satu bentuk gugatan hak milik dalam rezim hukum acara perdata terhadap pelanggaran hak atas merek. John Locke menyatakan bahwa Tuhan memberi perintah orang agar bekerja supaya mereka memperoleh kebahagiaan hidup dan hak milik adalah upah yang adil bagi orang yang giat bekerja dan upah ini diberikan Tuhan kepada mereka (*reward*). Pendapat John Locke tersebut selaras dengan perlindungan HKI sebagai *private property*, sebagai pemilik suatu benda maka ia harus mempertahankan haknya termasuk hak di dalamnya yaitu hak untuk melakukan sesuatu, hak menggunakan, hak mengontrol dan hak mengalihkan melalui perjanjian dengan tujuan pemilik benda memperoleh keuntungan berupa royalti.¹⁵⁴

Hak ini lah yang dipertahankan oleh Bosch security system, llc yang berkedudukan di 130 Perinton Parkway, Fairport, New York 14450 Amerika Serikat melalui gugatan pembatalan merek yang diajukan di pengadilan niaga. Gugatan ini timbul karena Bosch security system sebagai Penggugat menyatakan bahwa ia adalah pemilik merek terkenal “EV dan LOGO” dan “ELECTRO-VOICE” pada kelas 09 untuk melindungi jenis barang mikrofon,udukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara dan aksesoris pengeras suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi”. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar iktikad tidak baik dan membonceng reputasi sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam konteks *action of passing off* Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan implikasi putusan *a quo* terhadap penegakan hukum pemilik merek asing terkenal dari *passing off*. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, penggugat sebagai Termohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek “EV dan Logo” dan

¹⁵⁴ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, and Biondy Utama, *Op. Cit*, h. 46

“ELECTRO-VOICE” sejak tahun 1954 di Amerika Serikat dan telah terdaftar di lebih dari 28 negara di kelas 09 dengan produk utama mikrofon, pengeras suara, dan sejenisnya, jangkauan peredaran di negaranya dan luar negaranya serta reputasi yang dihasilkan dari upaya promosi secara terus menerus berdasarkan bukti P 1a sampai dengan P-8. Atas dasar tersebut merek Penggugat dinyatakan terkenal hal ini sekaligus menegaskan bahwa pada praktik yudisial tidak semua kriteria merek terkenal di Permenkumham No 20 Tahun 2016 harus terpenuhi.

Disamping itu, pendaftaran merek Tergugat yang didaftarkan oleh Turut Tergugat 1 juga memenuhi unsur Pasal 21 ayat 1 huruf b Jo Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Jo Pasal 77 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016, karena terdapat kesamaan dari aspek visual, fonetik dan konseptual. Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Merek Milik Penggugat

EV

EV

Merek Milik Tergugat

EV
ELECTROVOICE

EV
ELECTRO-VOCAL

Gambar 1. Tampilan Merek Penggugat dan Tergugat (Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Dengan demikian tindakan Turut Tergugat 1 dikualifikasikan sebagai representatif dari asas itikad tidak baik pada pendaftaran merek. Dimana dalam sudut pandang hukum bisnis asas tersebut berkaitan dengan pelanggaran persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang diduga didasari oleh niat meniru atau menjiplak dengan tujuan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi adanya kebingungan di masyarakat (*likelihood of confusion*). Berdasarkan hal tersebut putusan *a quo* membatalkan merek Tergugat “EV ELECTROVOICE” dan

Merek “EV ELECTRO-VOCAL+logo” milik Tergugat atas nama Melinda Olivia yang didaftarkan oleh Turut Tergugat I atas nama Yusak Kusnadi. Keputusan ini memberikan implikasi yuridis bahwa bukan hanya pemilik hak eksklusif merek yang harus dilindungi tetapi konsumen juga harus dicegah dari adanya kebingungan mengenai asal produk, mengingat merek bukan hanya simbol identitas tetapi juga jaminan kualitas. Apabila dikaitkan dengan jaminan perlindungan konsumen tindakan tergugat tersebut tidak memenuhi kewajiban pelaku usaha yang beriktikad baik dan melanggar perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu seolah-olah berkaitan atau terafiliasi dengan perusahaan yang memiliki sponsor sebagaimana Pasal 7 huruf a Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

Selain itu putusan ini juga membuka fakta bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai daya pembeda rendah memiliki potensi diterima, terutama kemiripan tersebut dengan merek asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Karena pada prinsipnya DJKI tetap menerima semua pendaftaran merek baru sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga apabila ada permohonan merek yang membonceng reputasi merek terkenal dimungkinkan tetap akan diterima.¹⁵⁵ Hal ini mengingat kualifikasi suatu merek terkenal harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Lebih lanjut dalam proses permohonan pendaftaran merek, merek tersebut harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama dua bulan mengacu pada Pasal 14 ayat (2) UU No 20 tahun 2016 dan setiap pihak termasuk pemilik merek asing dapat mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016. Seringkali dalam jangka waktu tersebut pemilik merek asing terkenal seperti “ELECTRO-VOICE” milik Bosch Security System, LLC pada putusan *a quo* tidak mengetahui adanya permohonan tersebut, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Fakta lain dalam gugatan pembatalan merek “EV ELECTROVOICE” dan “EV ELECTRO-VOCAL” bahwa merek tersebut juga berhasil diperpanjang dalam proses perpanjangan merek dan berlaku hingga tahun 2030 dan 2031. Apabila mengacu

¹⁵⁵ Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 4, No. 20 2021, h. 52

pada ketentuan dalam Pasal 35 hingga Pasal 40 UU No 20 Tahun 2016 terdapat dua syarat utama suatu merek dapat diperpanjang yaitu merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Tidak ada ketentuan mengenai pemeriksaan substansi ulang pada permohonan perpanjangan merek, akibatnya merek yang mengandung iktikad tidak baik baru dibatalkan setelah adanya putusan pengadilan. Penulis menyimpulkan bahwa apabila pemeriksaan substansi dilakukan pada perpanjangan merek dapat meminimalisir timbulnya sengketa merek di kemudian hari dan meningkatkan investasi di Indonesia. Mengingat investor asing tidak akan tertarik berinvestasi di negara-negara dengan tingkat perlindungan kekayaan intelektual yang rendah.¹⁵⁶

Disamping itu pada putusan *a quo* juga terjadi peralihan jual beli merek antara Turut tergugat I dengan Tergugat yang tercatat pada Turut Tergugat II dengan data mutasi pencatatan Pengalihan Hak HKI 8991/2020. Menunjukkan implikasi hukum yang fatal bagi setiap pihak yang membeli merek dan tidak mengetahui adanya iktikad tidak baik pada pendaftaran merek tersebut. Alasan logis yang mungkin pembeli merek atau Tergugat didasarkan pada fakta hukum bahwa pendaftaran merek tersebut diterima oleh DJKI, sehingga pihak ketiga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam peralihan hak merek tersebut.

Lebih lanjut, perjanjian jual beli merek didasarkan Pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, salah satu syarat objektifitasnya adalah suatu sebab yang tidak dilarang atau bertentangan dengan hukum. Mengingat, pada putusan *a quo* Penggugat dikualifikasikan sebagai merek terkenal dan merek milik Tergugat terbukti bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b maka perjanjian tersebut batal demi hukum, Tergugat juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang harus dilindungi sebagaimana pada pasal 531 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“bezit dalam iktikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya”

¹⁵⁶ Sri Handayani and Muhamad Rasyid, “Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia,” *Simbur Cahaya*, 2022, h. 56

Hal tersebut berkaitan dengan akibat yuridis merek yang terbukti mengandung iktikad tidak baik yaitu dibatalakan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 570 Kuhperdata sifat hak kekayaan intelektual sebagai hak milik kebendaan bersifat eksklusif, dan hal ini berbeda dengan pembeli beriktikad baik dalam konteks jual beli hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam SEMA 4/2016. Disamping itu hal ini merupakan salah satu tujuan utama perlindungan hukum merek yaitu memberi payung hukum yang tegas terhadap setiap pencipta dan/atau inovator berkaitan dengan status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil inovasinya.¹⁵⁷ Dengan demikian bukan hanya pemilik merek dan konsumen yang dirugikan.

Penulis menyimpulkan berdasarkan putusan *a quo* menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum eksternal melalui gugatan pembatalan merek yang diduga meniru merek terkenal sejenis sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No 20 Tahun 2016, memiliki implikasi penting dalam praktik penegakan hukum merek, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap merek asing terkenal dari tindakan pemboncean reputasi *passing off*, meskipun merek tersebut baru dimohonkan pendaftarannya di Indonesia. Selain itu, kasus *passing off* dalam putusan *a quo* menyoroti kelemahan dalam pemeriksaan substantif, sehingga meloloskan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terutama dengan merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan perubahan jangka waktu pemeriksaan substantif saat ini menjadi 90 hari sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk mencegah tindakan serupa pemohon pendaftaran merek atau pemeriksa dapat melakukan penelusuran pada *global brand database* melalui link <https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp>, untuk mencari informasi ada atau tidaknya merek serupa yang telah terdaftar atau telah diajukan lebih dahulu oleh pihak lain maupun yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik calon pemohon di satu atau beberapa negara.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Op. Cit.*, h. 34

¹⁵⁸ Agung Indriyanto and Slamet Yuswanto, *Pendaftaran Merek Teknis Substantif Merek Dan Indikasi Geografis* (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020), h. 49

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam diskusi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria merek terkenal sebagai unsur dalam tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) di Indonesia, hingga saat ini belum ada definisi pasti dari merek terkenal. Regulasi kriteria merek terkenal terbaru terdapat pada Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang mencakup 9 (sembilan) indikator. Namun, dalam praktik yudisial tidak semua indikator dipertimbangkan. Kendati demikian berdasarkan analisis terdapat kecenderungan yang sama dalam mempertimbangkan konsep merek terkenal, mayoritas hakim cenderung mengutamakan pendaftaran di berbagai negara, reputasi yang dihasilkan dari promosi secara terus menerus dan pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Hal ini juga telah sesuai untuk menjelaskan apa yang dimaksud merek terkenal menurut Pasal 16 ayat (2) *The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property* (TRIPS Agreement), *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam *article 2 paragraph (1) (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks)*, Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1991, hingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991.
2. Perlindungan hukum tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek asing “EV dan Logo” dan ELECTRO-VOICE” di Indonesia, terbagi menjadi perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal melalui perjanjian lisensi sebagaimana Pasal 42 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 jo PP No. 36 Tahun 2018 tidak diterapkan dalam perkara *a quo*, karena tidak ditemukan izin atau lisensi dari Penggugat kepada Turut Tergugat I. Perlindungan eksternal mencakup pendaftaran merek di DJKI sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 9 UU No 20 tahun 2016 jo Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No 67 Tahun 2016, upaya keberatan (Pasal 16 UU No 20 tahun 2016 jo Pasal

4 Permenkumham No 67 tahun 2016), gugatan pembatalan merek (Pasal 76 sampai Pasal 79 UU No 20 tahun 2016), gugatan ganti rugi (Pasal 83 UU No 20 tahun 2016) hingga alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93 UU No 20 tahun 2016) Namun, perlindungan ini masih memiliki kelemahan. Diantaranya diterimanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau terkenal dengan alasan tidak sejenis selama tidak ada keberatan dari pemilik merek yang bersangkutan, sehingga kontradiksi dengan pasal 21 ayat (1) huruf c UU No 20 Tahun 2016. Selain itu, penilaian persamaan pada pokoknya masih subjektif, dimana sebagian hakim pada praktik yudisial dapat mengabaikan potensi kebingungan (*likelihood of confusion*).

3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Terhadap Penegakan Hukum Merek Asing Terkenal di Indonesia. Berdasarkan fakta hukum merek penggugat memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal, selain itu merek Tergugat mempunyai unsur kesamaan signifikan dengan merek terkenal sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b sehingga dibatalkan karena menimbulkan kebingungan dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan a quo juga menegaskan bahwa merek asing terkenal yang belum terdaftar sangat rentan terkena *passing off*. Mengingat upaya keberatan dalam Pasal 14 jo Pasal 16 ayat (1) UU No 20 tahun 2016 hanya dua bulan dan dalam jangka waktu tersebut tersebut pemilik asing terkenal seperti “ELECTROVOICE” milik Bosch Security System, LLC dimungkinkan tidak mengetahui adanya permohonan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Putusan ini juga memberikan implikasi risiko yang diderita oleh pembeli hak merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik, yaitu pembeli tidak dapat dilindungi akibat ketidaktahuannya. Selain itu putusan a quo berimplikasi penting dalam perlindungan merek asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diterapkan untuk isu hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Diharapkan memperbaiki kelemahan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kelemahan tersebut diantaranya belum ada definisi dari merek terkenal dan juga parameter daya pembeda. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diatur mengenai bobot indikator dari merek terkenal yang terdiri atas indikator primer dan sekunder. Indikator primer misalnya pendaftaran di berbagai negara dan indikator sekunder misalnya volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya. Sementara dalam penentuan parameter daya pembeda dapat diatur mengenai kualifikasi daya pembeda yang didasarkan pada jenis produk dan unsur dari persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Hal ini dapat meminimalisir disparitas putusan dan memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.

2. Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kememenkumham RI

Diharapkan dalam menentukan persamaan pada pokoknya terhadap dua merek tidak hanya berfokus pada aspek visual, fonetik dan konseptual secara menyeluruh. Melainkan juga mempertimbangkan potensi kebingungan (*likelihood of confusion*) yang disebabkan oleh kesamaan pada salah satu aspek. Selain itu seyogyanya permohonan merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain meskipun berbeda jenis hendaklah ditolak agar tidak timbul dilusi merek sehingga setiap merek dapat mempertahankan daya pembeda sesuai fungsinya, hal ini juga agar selaras dengan norma Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta mendukung penguatan dan evaluasi secara berkala agar pemeriksaan substantif merek semakin akurat dalam mencegah tindakan *passing off*.

3. Kepada Pemilik Merek Asing Terkenal

Mendorong pendaftaran merek asing di Indonesia agar mendapat perlindungan yang optimal dan meminimalisir dari pelanggaran merek seperti *passing off*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Atmoko, Dwi, Rara Amelia Cendhayanie, Marissa Kemala Dirgantini, and Lindri Purbowati. 2023. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Gorup.

Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Efendi, Jonadedi, and Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Firmansyah, Herry. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. 1st ed. Yogyakarta: Medpress Digital.

Fitri, Rahma, abd Razak Musahib, Hijriani, Joko Sabtohadhi, Marina Ramadhani, Rambu H Indah, Pratama Angga Buana, Novita Sariyani, Eko Sutrisno, and Sardjana O Manullang. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Gunawati, Anne. 2020. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumnus.

Harris, Freddy, P Silitonga, Nofli, Gunawan, and R. Syaifullah Hadiyanto. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Andi.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Indriyanto, Agung, and Slamet Yuswanto. 2020. *Pendaftaran Merek Teknis Substantif Merek Dan Indikasi Geografis*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.

Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. 2nd ed. PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.

Manusia, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi. 2020. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtansif Merek*. Jakarta: Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi.

Martien, Dhoni. 2023. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*. Makassar: Mitra Ilmu.

Martien, Dhoni. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. 1st ed. Makassar: Mitra Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mayana, Ranti Fauza, and Tisni Santika. 2021. *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*. Bandung: Refika Aditama.

Mulyati, Rahmi. 2023. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Dan/atau Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.

Novianti, T. P Kurnianingrum, S Rongiyati, and P Hikmawati. 2017. *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, and Biondy Utama. 2021. *Pelanggaran Merek Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Widina Bhakti Persada*. 2022nd ed. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Sari, Nuzulia Kumala. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Sitorus, Sunday Ade, and Et. Al. 2022. *Brand Marketing: The Art of Branding*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Sujatmiko, Agung. 2006. *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sujatmiko. 2020. *Perjanjian Lisensi Merek*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi, and Helmi. 2023. *Dimensi Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

WIPO. 2004. *WIPO Intellectual Property Handbook*. Switzerland: WIPO Publication.

JURNAL:

Afifah, Dewi Sarah, and Budi Santoso. "Iktikad Baik Dan Iktikad Tidak Baik Dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga." *Notarius* 16, no. 1: 167-180, 2023.

Armeilia, Dwi. "Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 2: 303, 2021.

Ayu, Roro, Intan Kusuma, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal: Pembangunan Ekonomi Dan Perlindungannya Di Dimensi Internasional." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4: 2255-2267, 2023.

Fahthiya Al'Uzma, O.K. Saidin, et al. "Analisis Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company." *Loctus Journal of Academic Literature Review* 2: 363, 2023.

Irfandianto, Mohammad, Ermanto Fahamsyah, and Nuzulia Kumala Sari Sari. "Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Hijau Di Indonesia." *Welfare State Jurnal Hukum* 3, no. 1 April: 117-130, 2024.

Kasenda, Syeren. "Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Lex Privatum V*: 171-179, 2017.

Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5: 109-122, 2023.

Kurniawan, Albert, and R. Rahaditya. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Dalam Sengketa Merek." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4: 914-921, 2024.

Marhehetua.H, Raymond, and Andika Nugraha Utama. "Analisis Peran Pemerintah Dan Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sektor Industri." *Trwikarama:Jurnal Ilmu sosial* 4: 1-13, 2024.

Manurung, Liza Anggelina, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita. "Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Dan / Atau Jasa Sejenis Yang Belum Terdaftar Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2: 54-67, 2025.

Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 20 : 565–585, 2021.

Perdana, Karlina. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)." *Privat Law V*, 2017.

Puspita, Nabilah Ayu, Vica Putri Ayuning Tiyas, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. "Win-Win Solution Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Berdasarkan Teori Keadilan Menurut Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8: 2024.

Rahayu, Kanti. "Passing Off Sebagai Salah Satu Indikator Tindakan Persaingan Curang Di Bidang Merek (Unfair Competition)." *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2: 25-46, 2024.

Rahmawati, Rizqiah Aini, Amanda Fitria Najwa, Dimas Dwi Nugroho, and Galih Yoserizal Iqbal. "Analisis Perlindungan Hak Merek Dan Peran Merek Untuk Membangun Citra Bisnis Pada Suatu Usaha." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6: 2-6, 2024.

Rahim, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan." *The Prosecutor Law Review* 1: 36–66, 2023.

Ridho, Muhammad Rosyid, Uswatul Khasanah, and Dewi Agustini. "Aspek Perlindungan Perempuan Dalam Tradisi Pemaksaan Perkawinan Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5: 192–204, 2024.

RobbyHidayat, Dennis, Fokky Fuad, and Suartini Suartini. "Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja." *Binamulia Hukum* 13, 2024.

Saraswati, Dita, and Wilma Silulahi. "Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.4 (2024) 5: 1–18, 2024.

See, Benedictus Renny. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pemegang Merek Terdaftar Dari Pemanfaatam Merek Terkenal." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2: 141–155, 2022.

Septarina, Muthia, and Salamiah Salamiah. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Uu Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12: 89 2020.

Sujatmiko. "Peran Dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22: 114, 2012.

Syarief, Elza, Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya, and Jendris Sihombing.

“Penguatan Hukum Merek Dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 21: 35, 2021.

Syifa Rahmatul Ummah Arif. “Pelindungan Hukum Merek Terkenal Atas Tindakan Passing Off Di Indonesia Berdasarkan Doktrin Likelihood of Confusion.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5: 747-769, 2025.

Yohen, Samantha Maria. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2: 308-314, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

KONVENSI INTERNASIONAL:

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)

Madrid Protocol (*Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*);

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/>. Diakses Pada Hari Jum'at, 17 Januari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/>. Diakses Pada Hari Sabtu, 18 Januari 2025.

<https://kbbi.web.id/>. Diakses Pada Hari Kamis, 23 Januari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>., Diakses Pada Hari Kamis, 23 Januari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>., Diakses Pada Hari Jum'at, 24 Januari 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>., Diakses Pada Hari Jum'at, 31 Januari 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/?page=3>., diakses pada hari Rabu, 5 Februari 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220726133906-12-826251/sejarah-haki-di-indonesia-produk-hukum-warisan-belanda/2>., Diakses Pada Hari Selasa, 4 Maret 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>., Diakses Pada Hari Selasa 29 April 2025.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma6053290e77043/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-nomor-4-pdt-sus-hki-merek-2018-pn-niaga-jkt-pst/>., diakses Pada Hari Jum'at, 10 Oktober 2025.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma63572bdd2cf2/putusan-pengadilan-negeri-makassar-nomor-3-pdt-sus-hki-merek-2020-pn-niaga-mks/>., diakses pada hari Jum'at, 10 Oktober 2025.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59e5a1633e779/putusan-mahkamah-agung-nomor-126-pk-pdtsus-hki-2016/>., diakses Pada hari Jum'at, 10 Oktober 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/lisensi-cap-kaki-tiga-bermasalah-hol20461/?page=1>., diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2025

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68194e3fadd39/implementasi-konsep-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/>, diakses hari sabtu, 6 September 2025.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582adaebbb546/putusan-mahkamah-agung-nomor-557-k-pdtsus-hki-2015/>., diakses Pada hari rabu, 17 September 2025

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma6053290e77043/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-nomor-4-pdt-sus-hki-merek-2018-pn-niaga-jkt-pst/document/?fromV2=false&ts=us&utm_medium=pusatdata., diakses Pada hari rabu, 17 September 2025

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf04cc2674fa5ac8530313130333438.html>. Diakses pada hari minggu, 14 September 2025

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/merek-sama-jenis-produk-beda-tetap-bisa-didaftarkan?kategori=liputan-humas>., diakses Pada Jum'at, 12 September 2025

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma636b784cd9157/putusan-mahkamah-agung-nomor-836-k-pdt-sus-hki-2022/>., diakses pada hari sabtu 12 oktober 2025

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma63572c009fb8b/putusan-mahkamah-agung-nomor-39-pk-pdt-sus-hki-2021/>., diakses pada hari kamis, 15 Oktober 2025

<http://proaudioencyclopedia.com/a-historical-look-at-electro-voice/>., diakses pada hari rabu 8 Oktober 2025

<https://kbbi.web.id/>., diakses pada hari rabu 8 Oktober 2025

<https://kumparan.com/irman-ichandri/ketidaktahuan-akan-hukum-tidak-dapat-dimaafkan-23e2LRm7297.>, diakses Pada hari Selasa, 14 Oktober 2025

<https://www.sonora.id/read/423926408/15-kata-kata-pain-akatsuki-yang-penuh-makna-dan-menyentuh-hati.>, Diakses Pada Hari Senin, 27 Oktober 2025





PUTUSAN
Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSAK KUSNADI**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II, Gg. 12, Nomor 15 C, RT 008, RW 005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benyamin Radja D Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Benyamin Panjaitan & Partners, beralamat di Soho Capital Podomoro City, 32nd Floor/7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023;

Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I;

2. **MELINDA OLIVIA**, bertempat tinggal di Citra 2 Ext Blok BH-5, Nomor 2, RT 009, RW 008, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny B. Talapessy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada RBT Law Firm, beralamat di Menara Karya, Lt. 25, Unit C2, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X5, Kav 1-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

BOSCH SECURITY SYSTEMS, LLC., diwakili oleh Ramesh Jayaraman selaku Direktur, berkedudukan di 130 Perinton Parkway, Fairport, New York 14450, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Pacific Patent Multiglobal, Dipo Business Center, Lt. 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51-52, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para aparaturnya Sipil Negara pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat;

4. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
 5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
 6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sebagai merek terkenal;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



3. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat;
4. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadimya Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 April 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadimya Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 April 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan kasasi;
- Mengadili sendiri perkara kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt. Pst., tertanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan kasasi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I tidak dapat diterima; atau;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 21 Maret 2023;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 April 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pemilik merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE, dan merek "EV" merupakan kepanjangan dari kata "ELECTRO-VOICE, juga

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



merupakan nama perusahaan Penggugat yakni "ELECTRO-VOICE, Incorporated", sebelum kemudian dalam perjalanannya berubah menjadi nama perusahaan saat ini, Bosch Security Systems, LLC;

- Bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal oleh karena Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" dan telah terdaftar di Negara Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 597559, tanggal Penerimaan 26-01-1953, tanggal Pendaftaran 2-11-1954 yang didaftar untuk melindungi jenis barang di Kelas 9 yakni "*mikrofon, dudukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara dan aksesoris pengeras suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi*" dan juga telah terdaftar di beberapa Negara diantaranya: Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Islandia, Malaysia, Cina, Korea Selatan, India, Uni Eropa (EUIPO) terdaftar di 28 Negara: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris, Uni Eropa (EUIPO) terdaftar di 28 Negara, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Filipina, Meksiko, Australia (AU), Israel (IL), Mexico (MX), New Zealand (NZ), Tunisia (TN), (melalui Pendaftaran Internasional/Madrid Sistem), hal ini menunjukkan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE", merek terkenal;
- Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran atas merek-merek:
 1. "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996, Nomor Permohonan 0002010024579, Tanggal Penerimaan Permohonan 7 Juli 2010 Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011 Kelas 9 dengan jenis barang "*Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless*"; dan;
 2. "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658, Nomor Permohonan 0002011048481, Tanggal Penerimaan Permohonan 29

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



November 2011 Tanggal Pendaftaran 31 Mei 2021 Kelas 9 dengan jenis barang "*Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless*"; yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat;



Merek Penggugat

Merek Tergugat

Bahwa kemudian Turut Tergugat I mengalihkan merek-merek tersebut kepada Tergugat, pengalihan mana telah dicatatkan pada Turut Tergugat II;

Bahwa dilihat dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur maupun bunyi ucapan diantara merek-merek milik Tergugat dengan merek-merek milik Penggugat tersebut ternyata terbukti merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat, perbedaannya hanya pada logo EV milik Tergugat ditempatkan pada bingkai persegi empat dengan latar belakang hitam dan warna huruf putih, sedangkan merek milik Penggugat tidak menggunakan bingkai dan warna huruf hitam, namun secara dominan dari bentuk huruf dan kata-kata pada merek-merek milik Tergugat dan milik Penggugat tersebut menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

Bahwa patut diduga Tergugat dalam mendaftarkan mereknya, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: YUSAK KUSNADI dan Pemohon Kasasi II: MELINDA OLIVIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, Pemohon Kasasi I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **YUSAK KUSNADI** dan Pemohon Kasasi II: **MELINDA OLIVIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah.....Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

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)



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS, LLC, berkedudukan di 130 Perinton Parkway, Fairport, New York 14450, Amerika Serikat, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Advokat Fahmi Assegaf, S.H., M.H., Tina Mariam, S.H., M.H., Gihon Andreas Panjaitan, S.H dan Jaya Parlindungan Sagala, S.H., beralamat di PACIFIC PATENT MULTIGLOBAL, Dipo Business Center Lt. 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/HKI/PPM-RRC/III/2023, tanggal 20 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

I a w a n

1. MELINDA OLIVIA, berkedudukan di Citra 2 Ext Blok BH-5 No.2, RT.009/RW.008, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny Talapessy, S.H., Abdul Rohman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RBT Law Firm beralamat di Menara Karya 25th Floor Unit C2 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. YUSAK KUSNADI berkedudukan di Jl. Pademangan II Gg.12 No.15 C, RT008, RW005, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Radja D Panjaitan, S.H., David Panjaitan, S.H., Timoty Ezra Simanjuntak, S.H., M.H., adalah Advokat dan

Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Konsultan Hukum pada BENYAMIN PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Soho Capital Podomoro City 32nd Floor / 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada oleh Nova Susanti, S.H., M.H., Agung Harits Bastoro, S.H., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K, S.H., Gema Permana Rahman, S.H., dan Hardi Nurcahyo, S.H., semuanya adalah pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II.**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor Register 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu perusahaan dari grup Bosch, perusahaan terkenal didunia sebagai pemasok teknologi dan layanan global terkemuka. Penggugat sendiri adalah perusahaan ternama dari Amerika Serikat, yang memproduksi dan memperdagangkan ke berbagai negara, berbagai jenis amplifier, mikrofon, peralatan audio, speaker dan sejenisnya dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”;
 2. Bahwa merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” sengaja digunakan oleh Penggugat guna membedakan hasil produksinya dengan hasil produksi pihak yang lain yang sejenis dengannya;
 3. Bahwa merek “EV” merupakan kepanjangan dari kata “ELECTRO-VOICE”, sementara itu merek “ELECTRO-VOICE” sendiri merupakan merek ciptaan Penggugat yang berasal dari kata “ELECTRIC VOICE”, dimana sekitar tahun 1930, Penggugat mengembangkan pengeras suara atau *Public Address System* (PA Sistem) untuk Knute Rockne, seorang pelatih *football* Notre Dame dalam memberikan arahan dalam latihan, merasa terbantu dengan pengeras suara tersebut, kemudian Rockne menamakan pengeras suara tersebut dengan nama “ELECTRIC VOICE”;

PA Sistem adalah sistem penguat suara dan terdistribusi dengan komponen umum yang terdiri dari microphone, amplifier dan pengeras suara, yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan banyak orang di tempat umum, sebagai contoh adalah pengumuman di sebuah mall untuk *car call*, orang hilang atau situasi darurat;

 4. Bahwa disamping merek “ELECTRO-VOICE” merupakan merek hasil ciptaan Penggugat, ELECTRO-VOICE dahulunya juga merupakan nama perusahaan Penggugat yakni “ELECTRO-VOICE, Incorporated”, sebelum kemudian dalam perjalanannya berubah menjadi nama perusahaan saat ini, Bosch Security Systems, LLC;
 5. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama merek **EV**, di Negara Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 597559 Tanggal Penerimaan 26-01-1953, Tanggal Pendaftaran 2-11-1954 yang didaftar untuk melindungi jenis barang di Kelas 9 yakni “mikrofon, dudukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara dan aksesoris pengeras suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi”;
- Merek tersebut diajukan permohonan pendaftarannya oleh “ELECTRO-VOICE, Incorporated”, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan



nama kepemilikan karena perubahan nama perusahaan akibat merger, dimana sebelumnya adalah Telex Communications, Inc dan Bosch Security Systems, Inc.;

6. Bahwa lebih lanjut untuk melindungi merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” tersebut, Penggugat juga telah mendaftarkan merek-merek tersebut diberbagai negara didunia, antara lain sebagai berikut:

No.	Merek	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Kelas
1.		Inggris	UK 00000898150	09-08-1966	9
2.	ELECTRO-VOICE	Jepang	1444976	09-07-1976	9, 11
3.		Amerika Serikat	1145424	04-04-1979	9
4.	ELECTRO-VOICE	Islandia	345/1981	02-06-1981	9
5.	ELECTRO-VOICE	Malaysia	MB091876	25-08-1981	9
6.		Cina	1992643	27-06-2001	9
7.	ELECTRO-VOICE	Korea Selatan	0232315	22-10-1990	9, 39
8.	ELECTRO-VOICE	India	988643	07-02-2001	9
9.		Uni Eropa (EUIPO) terdaftar di 28 negara: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris.	004742731	24-11-2005	9
10.	EV	Uni Eropa (EUIPO) terdaftar di 28 negara: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania,	010945509	07-06-2012	9



		Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris.			
11.	EV	Filipina	501743	09-07-2012	9
12.	EV	Meksiko	1343395	24-09-2012	9
13.	ELECTRO-VOICE	Australia (AU), Israel (IL), Mexico (MX), New Zealand (NZ), Tunisia (TN) (melalui Pendaftaran Internasional/ Madrid Sistem)	1662571	03-03-2022	9

7. Bahwa selama puluhan tahun lamanya, Penggugat telah bersusah payah membangun reputasi dan nama baik (*goodwill*) merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” sebagai merek terkenal, sehingga masyarakat mengenal produk-produk amplifier, mikrofon, peralatan audio, speaker dan sejenisnya dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” adalah berasal dari Penggugat;

Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya dan juga telah mengeluarkan biaya dan investasi yang sangat besar untuk memproduksi, mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, sehingga terdapat pengetahuan umum masyarakat bahwa merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” adalah milik Penggugat. Upaya Penggugat tersebut dapat terlihat sebagai berikut (akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian):

- 7.1. Promosi atas produk dan keterkenalan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat dapat diakses melalui website resmi milik Penggugat (<https://electrovoice.com/>);
- 7.2. Volume penjualan produk merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat di Indonesia sebelum tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- 7.3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sebelum tahun 2010 sampai dengan saat ini.
- 7.4. Jangkauan daerah penggunaan produk merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, meliputi banyak negara didunia diantaranya negara Amerika Serikat, Kanada, negara-negara di wilayah Eropa, Timur Tengah dan Afrika, negara-negara di wilayah



Asia Pasifik, termasuk ke negara Republik Indonesia
(<https://products.electrovoice.com/ap/en/wheretobuy>);

- 7.5. Jangka waktu penggunaan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, pertama kali digunakan pada tahun 1930 termasuk di Indonesia digunakan sebelum tahun 2010 dan masih terus digunakan hingga saat ini;
- 7.6. Intensitas dan promosi termasuk juga nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi atas merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat dibanyak negara didunia termasuk di Indonesia sebelum tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- 7.7. Mengikuti pameran Internasional dibanyak negara untuk mempromosikan produk merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” sebelum tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- 7.8. Mendapatkan penghargaan atas produk merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sebelum tahun 2010 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa dengan adanya pendaftaran merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat di berbagai negara, investasi, reputasi, promosi yang gencar dan besar-besaran, dan pengetahuan umum masyarakat atas produk-produk dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, selama puluhan tahun lamanya atau setidaknya sebelum tahun 2010, sebagaimana tersebut diatas, maka menunjukkan bahwa merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, merek terkenal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata tanpa seijin Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran atas merek-merek:
 - 9.1. “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996, Nomor Permohonan D002010024579, Tanggal Penerimaan Permohonan 07 Juli 2010 Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011 Kelas 9 dengan jenis barang “*Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless*”; dan
 - 9.2. “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658, Nomor Permohonan D002011048481, Tanggal Penerimaan Permohonan 29 November 2011 Tanggal Pendaftaran 31 Mei 2021 Kelas 9 dengan jenis barang “*Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless*”.



10. Bahwa kemudian Turut Tergugat I mengalihkan merek-merek tersebut kepada Tergugat, pengalihan mana telah dicatatkan pada Turut Tergugat II yakni sebagai berikut:

- 10.1. merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dialihkan dengan data mutasi pencatatan Pengalihan Hak HKI 42865-19;
- 10.2. merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 dialihkan dengan data mutasi pencatatan Pengalihan Hak HKI 8991/2020;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atau ijin, baik kepada Turut Tergugat I maupun kepada Tergugat, untuk mendaftarkan ataupun memiliki merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658, yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat.

Persamaan tersebut dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

No.	Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat (semula atas nama Turut Tergugat I)
1.	 No. Pendaftaran 597559, Tanggal Penerimaan 26-01-1953	 No. Pendaftaran IDM000328996, Tanggal Penerimaan 07-07-2010
	ELECTRO-VOICE No. Pendaftaran 1444976, Tanggal Penerimaan 09-07-1976	
	Kelas 09 Jenis Barang: "mikrofon,udukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara dan aksesoris pengeras suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi".	Kelas 09 Jenis barang: "Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless"
2.	 Nomor Pendaftaran 1145424 Tanggal Penerimaan 04-04-1979	
	ELECTRO-VOICE	



No. Pendaftaran 1444976, Tanggal Penerimaan 09-07-1976	 ELECTRO-VOCAL No. Pendaftaran IDM000419658, Tanggal Penerimaan 29-11- 2011
Kelas 09 Jenis Barang: "mikrofon, dudukan mikrofon, klem dan sandaran dudukan, sistem pengeras suara, penutup klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara, pemacu piranti pengeras suara, transformer yang digunakan dengan mikrofon, transformer mikrofon, pelindung angin mikrofon, mikrofon, atenuator mikrofon, saklar mikrofon, filter mikrofon, catu daya mikrofon, tempat pembawa mikrofon, penyuara telinga (headfon), pengeras suara".	Kelas 09 "Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless"

12. Bahwa mempertimbangkan persamaan di atas serta mengingat merek dan produk-produk dengan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat sudah ada jauh lebih dahulu dan sudah dipasarkan di Indonesia jauh sebelum merek "EV ELECTROVOICE" dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" diajukan pada tahun 2010 dan 2011, maka jelas merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat yang diajukan pendaftarannya oleh Turut Tergugat I, dilandasi oleh iktikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat;

Hal mana sesuai dengan ketentuan iktikad tidak baik yang diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

"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."

13. Bahwa adapun tindakan Tergugat yang menerima pengalihan merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658 tentunya juga didasari oleh iktikad tidak baik mengingat Tergugat telah mengetahui reputasi dan keterkenalan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat pada saat menerima pengalihan kedua merek tersebut pada tahun 2019 dan 2020 dan Tergugat sendiri juga merupakan pengusaha dibidang *sound system*;

14. Bahwa iktikad tidak baik Tergugat dalam memiliki merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek "EV ELECTRO-VOCAL + Logo" Nomor Pendaftaran IDM000419658, sangat jelas terlihat karena Tergugat juga dengan sengaja meniru nama tipe atau jenis produk milik Penggugat, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

No.	Milik Penggugat	Milik Tergugat
1	 Nama produk ZLX 15BT https://products.electrovoice.com/la/es/zlx-15bt/	 Nama produk ZLX 15BT IND https://www.instagram.com/p/CulmB0Sromq/
2		



	 Nama Produk: ELX 118 https://products.electrovoice.com/n/a/en/elx118/	 Nama Produk: ELX 118A https://www.instagram.com/p/CdmvTeWICP1/
--	---	---

3	 Nama Produk: EVC-1152-95 https://products.electrovoice.com/l/a/es/evc-1152-95/	 Nama Produk: VX - 1152 https://www.instagram.com/p/CgxNbOLVsF/
4	 Nama Produk: EVF-1122D/126 https://products.electrovoice.com/n/a/en/evf-1122d126/	 Nama Produk: VX-1122 https://www.instagram.com/p/B7IBYSIqC-V/



5	 Nama Produk: PXM-12MP https://products.electrovoice.com/a/es/pxm-12mp/	 Nama Produk: ELX 12M https://www.instagram.com/p/CONKaBiLxPo/
---	--	--

Produk-produk diatas merupakan produk Penggugat yang banyak diminati dan dibeli oleh konsumen Penggugat.

15. Bahwa Tergugat dengan sengaja meniru merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya, mendompleng keterkenalan dan reputasi merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat yang telah ada jauh lebih dahulu sebelum Tergugat memiliki merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658, sengaja menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, berusaha mengecoh atau menyesatkan konsumen sehingga menimbulkan kebingungan dimasyarakat (vide Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis);
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 didasari oleh iktikad tidak baik. Hal ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI terdahulu, yaitu sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 178 K/Sip /1973 tanggal 7 Mei 1973, yang dalam pertimbangannya menyatakan:



"Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat"

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 370K/SIP/1983, tanggal 19 Juli 1984, dalam perkara merek "DUNHIL" antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum."

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 032 K/N/HaKi/2003 tanggal 24 Februari 2004 dalam perkara merek "PIONEER", yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Adanya pendaftaran merek PIONEER oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek PIONEER milik Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen."

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 27 K/N/HaKi /2006, tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Merek/2006/PN.Niaga.Mdn, tanggal 2 Mei 2006 dalam perkara Merek Vim Kho melawan Vin Kho, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya persamaan bunyi ucapan, bentuk, packing, penempatan tulisan komposisi warna, maka Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya pada tahun 2004 mempunyai tujuan yang tidak jujur, itikad tidak baik untuk meniru merek Vim Kho milik Penggugat yang sudah beredar di pasaran sejak tahun 1985".

17. Bahwa lebih lanjut, sulit untuk dibayangkan maksud dan tujuan didaftarkanya merek "EV ELECTROVOICE" Nomor Pendaftaran



IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 yang saat ini telah menjadi milik Tergugat kecuali hanya niat untuk meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat selama puluhan tahun lamanya dengan berbagai usaha dan biaya yang sangat besar, termasuk diantaranya usaha dan biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” di berbagai negara, serta usaha dan biaya untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produknya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, secara konsisten setidaknya sebelum tahun 2010, yang akan Penggugat buktikan lebih lanjut dalam agenda pembuktian;

Kiranya terdapat susunan alphabet dari huruf “A” sampai “Z” yang berjumlah 24 huruf yang dapat dikombinasikan satu sama lain sehingga membentuk 576 kombinasi huruf vocal maupun huruf mati dan terdapat ribuan logo yang dapat digunakan. Namun mengapa justru memilih kata “EV ELECTROVOICE” dan “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” sebagai merek disertai dengan logo “EV” yang jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat.

18. Bahwa karena merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 didaftarkan dengan iktikad tidak baik, Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan juga membonceng ketenaran merek Penggugat, Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 yang saat ini terdaftar atas nama Tergugat tidak patut untuk dilindungi;

19. Bahwa mengingat merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 yang saat ini terdaftar atas nama Tergugat dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya, maka apabila kedua merek tersebut dipakai secara bersamaan atau dipasarkan



pasti akan membingungkan khalayak ramai tentang asal usul barang tersebut, dimana tentunya hal ini akan sangat merugikan Penggugat;

20. Bahwa Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia, wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia, dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing, dalam hal ini merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220 PK/Perd/1986 tanggal 30 Oktober 1986 dalam perkara merek NIKE dan hal ini sejalan dengan amanah dari Pasal 36 ayat 3 Undang - Undang RI No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

21. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2023, telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek pada Turut Tergugat II yakni merek “EV ELECTRO-VOICE dan Logo” dengan nomor permohonan DID2023065985 Kelas 09 dan merek “ELECTRO-VOICE” dengan nomor permohonan DID2023065992 Kelas 09.
22. Bahwa mengingat Penggugat sebagai pendaftar pertama dan pemilik merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” yang sesungguhnya, maka Penggugat beralasan untuk menuntut pembatalan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
23. Bahwa mengingat merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat diperoleh dengan cara pengalihan hak dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, maka beralasan untuk Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam permasalahan ini.



24. Bahwa karena merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 terdaftar pada Turut Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat;
4. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;



7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT JANGKA WAKTU

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang diajukan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui tertulis oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 25 Oktober 2011 pendaftaran pertama merek diajukan oleh Turut Tergugat I yang didaftarkan dan disahkan oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam positanya adanya pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE" dengan nomor pendaftaran IDM000328996 kelas 9 dengan jenis barang "*loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wirelees*" yang dialihkan dengan data mutase pencatatan pengalihan hak HKI 42865-19 dan merek merek "EV ELECTRO-VOCAL + LOGO" dengan nomor pendaftaran IDM000419658 kelas 9 dengan jenis barang "*laudspeaker, amplimixer, microphone, portable wirelees*" dengan data mutase pencatatan pengalihan hak HKI 8991/2020 adalah dilakukan oleh Tergugat akibat adanya jual beli dengan Turut Tergugat I;



4. Bahwa terjadi peralihan kepemilikan terhadap merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO dari Turut Tergugat I kepada Tergugat adalah akibat adanya perjanjian jual beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan *"hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian"*, Jo Pasal 39 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyatakan: *"bukti pengalihan hak atas merek berupa akta perjanjian"*. Turut Tergugat I sebagai pemilik merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO menjual merek yang dimilikinya tersebut kepada Tergugat sebagai subjek hukum pembeli yang beritikad baik dalam rangka mendukung kegiatan usahanya yang pada waktu itu memang sedang mencari nama yang tepat untuk dijadikan merek usaha dagangnya, sehingga menjadikan barang jualan dari Tergugat berbeda dengan barang jualan yang sejenis lainnya, sehingga Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
5. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam pendaftaran merek miliknya tersebut dan dengan demikian merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO milik Tergugat tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum hal mana sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) UU 20/2016, sehingga sesuai Pasal 77 ayat (1) UU 20/2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang sama menyatakan; *"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek"*.
6. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak 25 Oktober 2011, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak dibantah secara tertulis oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memerintahkan kepada Penggugat



untuk dapat membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, sebagaimana asas Hukum Perdata “siapa yang mendalilkan dia harus membuktikannya”;

3. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 6 (enam) yang pada intinya menyatakan untuk melindungi merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, Penggugat telah mendaftarkan merek-mereknya tersebut ke berbagai Negara di dunia”, bahwa benar Penggugat telah mendaftarkan mereknya tersebut kepada berbagai negara di dunia sebagaimana yang didalilkan. namun faktanya, Penggugat lupa untuk mendaftarkan mereknya di Negara Indonesia, karena pendaftaran terhadap merek milik Penggugat kepada suatu Negara tertentu, hal tersebut hanya berakibat diakuinya status pendaftaran mereknya hanya di Negara tempat didaftarkan saja, sementara kepada Negara lain yang belum didaftarkan mereknya, maka merek tersebut tidak diakui sebagai merek kepemilikannya;
4. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan bahwa merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” adalah merek terkenal adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO yang dimiliki oleh Tergugat dahalunya merupakan merek yang dimiliki karena didaftarkan oleh Turut Tergugat I, dan mengacu kepada Pasal yang telah didalilkan oleh Penggugat sendiri, dimana Penggugat menggunakan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang pada intinya menyatakan permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, adalah justru membuktikan sendiri bahwa merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat bukan merupakan merek yang terkenal, sebab bagaimana mungkin permohonan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I yang diajukan kepada Turut Tergugat II dapat diterima oleh Turut Tergugat II kalau bukan karena merek-merek dari Penggugat adalah merek yang tidak terkenal;
5. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan telah terjadi peralihan kepemilikan terhadap merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO dari Turut Tergugat I kepada Tergugat adalah akibat adanya perjanjian jual beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada intinya menyatakan “hak katas merek terdaftar



dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian”, dimana Turut Tergugat I sebagai pemilik merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO menjual merek yang dimilikinya tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat sebagai subjek hukum pembeli yang beritikad baik dalam rangka mendukung kegiatan usahanya yang pada waktu itu memang sedang mencari nama yang tepat untuk dijadikan merek usaha dagangnya, sehingga membutuhkan suatu merek dagang yang dapat menjadikan barang jualannya berbeda dengan barang jualan yang sejenis lainnya, sehingga Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik tidaklah dapat dipersalahkan dalam hal ini karena Tergugat tidak mengetahui jika ada merek yang sama baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek milik dari Penggugat, hal mana juga tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012 yang memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik dan Putusan MA RI No. 251 K/Sip/1958 yang pada intinya menyatakan “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”;

6. Bahwa adanya pengalihan merek EV ELECTROVOICE dengan nomor pendaftaran IDM000328996 yang dialihkan dengan data mutase pencatatan pengalihan hak HKI 4286519 dan merek merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO dengan nomor pendaftaran IDM000419658 dengan data mutase pencatatan pengalihan hak HKI 8991/2020 adalah dilakukan oleh Tergugat akibat adanya jual beli dengan Turut Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat adalah sah dan tidak dapat dipersalahkan karena Tergugat tidak mengetahui bahwa merek yang dibelinya ternyata tidak ada memiliki kesamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik dari Penggugat;
7. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan atau ijin baik kepada Turut Tergugat I ataupun kepada Tergugat untuk mendaftarkan atau memiliki merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + LOGO” adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya Tergugat mendapatkan merek tersebut melalui proses perjanjian jual beli yang berlandaskan itikad baik dan telah sesuai dengan prosedur. Sehingga perbuatan Tergugat adalah sah dan dapat dibenarkan, mengingat Permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah diterima dan tidak ditolak oleh Turut Tergugat II sebagai Lembaga yang



berwenang untuk memeriksa, dan memutus apakah suatu merek yang didaftarkan padanya dapat disetujui sebagaimana yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan, hal mana dapat dibuktikan dengan diberikannya perlindungan kepada merek milik Tergugat untuk merek “EV ELECTROVOICE” diberikan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 07 Juni 2030 dan merek “ELECTRO-VOCAL “ diberikan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 29 November 2031;

8. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat yang menerima pengalihan merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “ELECTRO VOCAL + Logo” didasari oleh itikad tidak baik karena mengingat Tergugat mengetahui bahwa merek “EV dan Logo” dan merek “ELECTRO VOICE” sudah terkenal dan memiliki reputasi adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya tidak ada data satupun yang menunjukkan merek Penggugat telah terdaftar dan terkenal. Hal mana Tergugat telah mendapatkan merek tersebut akibat adanya perjanjian jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, yang ternyata tidak memiliki kesamaan dan/atau menyerupai dari merek Penggugat pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dibelinya dari Turut Tergugat I, sehingga tidak dapat dikatakan Tergugat sebagai subjek hukum yang tidak memiliki itikad baik, karena tidak adanya data merek yang serupa tersebut. Karena setiap manusia yang hidup dimuka bumi memiliki hak yang sama untuk berusaha dan bisa menjadi pengusaha tanpa harus mengklaim tanpa dasar dan mengaku miliknya tanpa terdaftar secara hukum negara Indonesia;
9. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memiliki merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “ELECTRO-VOCAL + Logo” karena dengan sengaja meniru nama tipe atau jenis produk milik Penggugat, adalah tidak dapat dibenarkan, dan dalil tersebut adalah merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada karena pada faktanya dalam membuat sebuah produk, Tergugat bersama dengan teamnya tidak didasari atas adanya keinginan untuk menjiplak atau mencontoh atau mengikuti produk milik Pihak Lain, tuduhan yang dibuat oleh Penggugat tersebut adalah merupakan tuduhan yang keliru. Karena Tergugat dapat membuktikan bahwa produk yang dibuatnya merupakan original hasil buah pikir dari Tergugat yang sudah didaftarkan kepada Turut Tergugat II;



10. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang pada intinya menyatakan Tergugat dengan sengaja meniru merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya mendompleng keterkenalan dan reputasi merek terkenal milik Penggugat yang telah ada jauh lebih dahulu sebelum Tergugat memiliki mereknya serta sengaja menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat karena berusaha mengecoh atau menyesatkan konsumen sehingga menimbulkan kebingungan dimasyarakat adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya Tergugat tidak mengetahui jika ada merek yang serupa dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat, dan Tergugat sama sekali tidak memanfaatkan keadaan atau klaim sebagaimana yang Penggugat dalilkan dimana meniru untuk mendompleng keterkenalan dan reputasi milik dari Tergugat, karena Tergugat mempercayai bahwa merek yang dimilikinya sendiri memiliki kekhasan sendiri serta meyakini bahwa usaha yang dimulai dengan kejujuran dan berlandaskan adanya itikad baik pasti akan diberikan kemudahan, dan Tergugat sama sekali tidak pernah berpikir akan menimbulkan suatu keadaan persaingan usaha yang tidak sehat karena ketidaktahuannya akan adanya merek yang serupa dengan merek yang dimilikinya;
11. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 18 (delapan belas) yang pada intinya menyatakan karena merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “ELECTRO-VOCAL + Logo” didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan juga membonceng ketenaran merek Penggugat maka merek yang telah terdaftar tersebut atas nama Tergugat tidak patut untuk dilindungi adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya pendaftaran merek tersebut telah diajukan permohonannya oleh Turut Tergugat I pada tahun 2010 dan telah diterima oleh Turut Tergugat II, sehingga tidak ada pelanggaran ketentuan apapun terhadap merek milik dari Tergugat, ditambah lagi fakta bahwa Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang menerima pengalihan kepemilikan merek tersebut, tidak dapat dipersalahkan atas dasar tuduhan tersebut, sehingga oleh karenanya sudah sepantasnya merek milik Tergugat dinyatakan merek yang didaftarkan atas adanya itikad baik serta patut untuk dilindungi;
12. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 19 (Sembilan belas) yang pada intinya menyatakan merek atas nama Tergugat dengan merek atas nama Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, maka apabila kedua merek tersebut dipakai secara bersamaan atau



dipasarkan akan membingungkan khalayak ramai tentang asal usul barang tersebut, dan hal tersebut akan merugikan Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya Tergugat juga dirugikan dalam hal ini, karena Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik menjadi tersita waktu dan pikirannya akibat adanya Gugatan Pembatalan Merek ini sehingga mengakibatkan berkurangnya konsentrasi Tergugat untuk terus menjalankan kegiatan usahanya yang berakibat pada kurang maksimalnya Tergugat dalam mengupayakan usahanya, serta ternyata ada merek lain yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Tergugat, padahal Tergugat sudah memiliki sendiri pasar konsumen yang percaya kepada Tergugat akibat dari kualitas dari barang yang dipasarkan oleh Tergugat;

13. Bahwa menjawab dalil Penggugat pada angka 20 (dua puluh) yang pada intinya menyatakan Tergugat sebagai WNI wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat pada pasal 36 ayat (3) UU RI No. 24 Tahun 2009 adalah tidak dapat dibenarkan karena pada faktanya kalau memang merek milik Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, seharusnya merek yang dimiliki oleh Tergugat tidak dapat diterima oleh Turut Tergugat II pada saat Turut Tergugat I mendaftarkan mereknya;
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Berdasarkan Poin-poin atas Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima EKSEPSI dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa pada saat Turut Tergugat II menerima permohonan pendaftaran merek EV ELCTROVOICE yang diajukan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2010, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Bahwa permohonan pendaftaran merek Turut Tergugat I diterima atau didaftar pada tanggal 25 Oktober 2011 untuk merek EV ELECTROVOICE ; dan pada tanggal 20 Agustus 2014 untuk merek ELECTRO-VOCAL.

Bahwa Gugatan Penggugat aquo diajukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023, maka berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau telah DALUWARSA.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (dikutip) :

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

Bahwa berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada saat Turut Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan uraian tersebut diatas yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, maka jangka waktu untuk Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I yaitu EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL telah Daluwarsa.

Berdasarkan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek saat ini, bahwa benar Merek EV ELECTROVOICE IDM000328996 terdaftar tanggal 25



Oktober 2011 atas nama Melinda Olivia (Tergugat) dengan kelas 09 untuk jenis barang/jasa : Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless.

Berdasarkan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek saat ini, bahwa benar Merek ELECTRO-VOCAL IDM000419658 terdaftar tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Melinda Olivia (Tergugat) dengan kelas 09 untuk jenis barang : Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalam hal Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL dimintakan pembatalannya berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku saat ini pun yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan Penggugat *a quo* tetap telah kadaluwarsa untuk diajukan sesuai pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

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

Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* terhadap Merek EV ELECTROVOICE yang merupakan objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas telah terdaftar kurang lebih dari 12 (dua belas) tahun ; dan Gugatan Penggugat *a quo* terhadap Merek ELECTRO-VOCAL yang merupakan objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas telah terdaftar kurang lebih dari 9 (sembilan) tahun serta telah diperpanjang perlindungan mereknya. Dan oleh karenanya maka demi hukum Gugatan Penggugat *a quo* telah melawati waktu 5 (lima) tahun sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa;

Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023. Dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek maupun pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan Gugatan Penggugat *a quo* telah lewat waktu atau Daluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sebagaimana diperintahkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek maupun pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut sehingga telah berdasarkan hukum Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan



Penggugat *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

2. Turut Tergugat I Tidak Memiliki Hubungan/ Kepentingan Hukum Dalam Perkara *a quo*;

Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL milik Turut Tergugat I yang ketika Pengajuan Permohonan diajukan oleh Turut Tergugat I masih berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hubungan/ kepentingan hukum Turut Tergugat I timbul sejak tanggal 25 Oktober 2011 atas Merek EV ELECTROVOICE ; dan sejak tanggal 20 Agustus 2014 atas Merek ELECTRO-VOCAL.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

Bahwa Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 atas nama pemegang hak atas merek adalah Turut Tergugat I; dan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014 atas nama pemegang hak atas merek adalah Turut Tergugat I;

Bahwa hubungan/ kepentingan hukum timbul dimiliki oleh Turut Tergugat I sejak hak eksklusif diberikan oleh Negara dan mendapat perlindungan hukum oleh Negara kepada Turut Tergugat I atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (1) huruf e dan ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hubungan/ kepentingan hukum antara Turut Tergugat I atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL berakhir pada tanggal 21 November 2019.

Pasal 41 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :



"Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian"

Pasal 41 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga"

Penjelasan pasal 41 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum"

Bahwa hubungan/ kepentingan hukum antara Turut Tergugat I atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL berakhir pada tanggal 21 November 2019 berdasarkan jual-beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jual-beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat maka hubungan/ kepentingan hukum terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL timbul/ beralih kepada Tergugat. Dan oleh karenanya Turut Tergugat I sudah tidak memiliki hak atau hubungan/ kepentingan hukum terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL.

Bahwa Turut Tergugat I sudah tidak memiliki hak atau hubungan/ kepentingan hukum terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL. Karena hak atau hubungan/ kepentingan hukum atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL timbul/ beralih kepada Tergugat berdasarkan jual-beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat. Maka telah berdasarkan hukum Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menolak Gugatan Penggugat *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dapat dibuktikan secara jelas berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



4. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dan menolak dalil Gugatan Penggugat *a quo* pada angka 1 s/d angka 6.

Bahwa Alur Proses (*flow*) Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL milik Turut Tergugat I yang ketika Pengajuan Permohonan diajukan oleh Turut Tergugat I masih berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan oleh karenanya Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL telah berdasarkan hukum sesuai prosedur secara sistematis yang diperintahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

Ke - 1 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan (Pemeriksaan Formalitas)

Bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Turut Tergugat II telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pada saat setelah Turut Tergugat I mengajukan permohonan.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1) "*Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12*"

ayat (2) "*Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut*"

ayat (3) "*Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas*"

Bahwa tidak ada kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek terhadap permohonan yang diajukan oleh Turut Tergugat I pada saat Turut Tergugat II melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.



Ke - 2 Pemeriksaan Substantif oleh Pemeriksa Merek

Bahwa kemudian setelah persyaratan pendaftaran Merek Turut Tergugat I lengkap, maka kemudian berdasarkan pasal 18 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Turut Tergugat II melakukan proses Pemeriksaan Substantif;

Pasal 18 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1) *"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan"*

ayat (2) *"Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6"*

ayat (3) *"Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan"*

Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1) *"Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek"*

ayat (2) *"Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya"*

ayat (3) *"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan"*

ayat (4) *"Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),*



Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut"

ayat (5) *"Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek"*

ayat (6) *"Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut"*

ayat (7) *"Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan"*

ayat (8) *"Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali"*

Bahwa tidak ada Pemberitahuan Tertulis Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL tidak dapat didaftar atau ditolak oleh Turut Tergugat II. Dan oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut maka demi hukum Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I layak untuk di Daftar dan tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membuat Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL tersebut tertolak.

Ke - 3 Pengumuman Permohonan (Publikasi)

Bahwa kemudian setelah Turut Tergugat II tidak ada menerbitkan Pemberitahuan Tertulis Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL tidak dapat didaftar atau ditolak, maka kemudian berdasarkan pasal 21, pasal 22, dan pasal 24 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Turut Tergugat II melakukan Pengumuman Permohonan (Publikasi).

Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip):



"Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek"

Pasal 22 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1)

Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau*
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.*

ayat (2) *"Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek"*

Pasal 24 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1) *"Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya"*

ayat (2) *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak"*

ayat (3) *"Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya"*

Bahwa karena Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I layak untuk di Daftar dan tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membuat



tertolak, maka Turut Tergugat II melakukan Pengumuman Permohonan (Publikasi).

Ke - 4 Pengajuan Keberatan Dan Sanggahan

Bahwa kemudian setelah Turut Tergugat II melakukan Pengumuman Permohonan (Publikasi) atas Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I, maka berdasarkan pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Turut Tergugat II memberikan kesempatan bagi pihak lain atau pihak-pihak yang apabila merasa memiliki hak disertai dengan alasan yang cukup untuk dijadikan dasar Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I tidak dapat di Daftar atau di tolak.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1) *"Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya"*

ayat (2) *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak"*

ayat (3) *"Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya"*

Pasal 25 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1) *"Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal"*

ayat (2) *"Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak*



tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal"

Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

ayat (1) *"Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21"*

ayat (2) *"Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman"*

ayat (3) *"Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)"*

ayat (4) *"Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding"*

ayat (5) *"Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek"*

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I ; dan atau tidak ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak mengajukan keberatan terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I;

Ke - 5 Penerbitan sertifikat Merek Dan Masa Waktu Perlindungan Merek

Bahwa kemudian setelah tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I, dan atau



tidak ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak mengajukan keberatan terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I, maka berdasarkan pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 ; dan menerbitkan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

"Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman"

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

"Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek"

Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang"

Bahwa Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 ; dan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah telah berdasarkan hukum. Dan oleh karenanya demi hukum Turut Tergugat I memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara dan mendapat perlindungan hukum oleh Negara atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL untuk jangka waktu tertentu



menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai pasal 3 Jo pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa ketika Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL diajukan oleh Turut Tergugat I masih berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang ketika/ pada saat Turut Tergugat I mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL menganut asas "*first to file*" atau *konstitutif* yaitu perlindungan terhadap suatu merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan "*first to file*" atau *konstitutif* ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik mereknya.

Bahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku setelah Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE dan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II juga menganut asas "*first to file*" atau *konstitutif* yaitu perlindungan terhadap suatu merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan "*first to file*" atau *konstitutif* ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik mereknya.

Bahwa pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo pasal 21 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut asas "*first to file*" atau *konstitutif* yaitu perlindungan terhadap suatu merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan "*first to file*" atau *konstitutif* ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik mereknya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip):

"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"

Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis"

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar"

Penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat"

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo pasal 21 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut perlindungan suatu merek pada negara yang menganut sistem *"first to file"* seperti Negara Republik Indonesia baru dapat diberikan apabila merek tersebut telah diajukan pendaftarannya dan terdaftar pada kantor merek di Negara Republik Indonesia (*teritorial*). Dan oleh karenanya demi hukum pihak yang telah memiliki hak eksklusif atas merek yang telah diajukan pendaftarannya dan terdaftar diakui sebagai pemilik merek yang sah.

Bahwa sebagai akibat hukum yang timbul atas pihak yang telah memiliki hak eksklusif atas merek yang telah diajukan pendaftarannya dan terdaftar mendapatkan hak atas merek yang diberikan tersebut yang cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Namun pemegang merek juga dapat memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, atau sebaliknya melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya sesuai pasal 3 Undang-undang



Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo pasal 21 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut asas "*first to file*" atau *konstitutif* yaitu perlindungan terhadap suatu merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan "*first to file*" atau *konstitutif* ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik mereknya;

Bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL di wilayah (*teritorial*) Negara Republik Indonesia. Bahwa permohonan pendaftaran tersebut diajukan ke kantor merek di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam perkara *a quo* adalah Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I sebagai pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut, maka Turut Tergugat II sebagai kantor merek di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah menerima permohonan pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL tersebut berdasarkan hukum sesuai prosedur secara sistematis yang diperintahkan oleh Undang-undang kemudian menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 ; dan menerbitkan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang ketika itu diajukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat I adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut, atau dapat disebutkan telah memenuhi unsur pada asas "*first to file*". Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan Dasar Hukum, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 557



K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 30 November 2015, yang dalam pertimbangan dan amarnya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan pembuktian diketahui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek PIERRE CARDIN, yang telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 29 Juli 1977. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek atas merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran merek tersebut dapat diterima;
 - Bahwa ternyata merek dimaksud Penggugat dengan merek yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merek PIERRE CARDIN, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT. Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain;
 - Bahwa berdasar hal tersebut maka pengajuan dan pembatalan merk PIERRE CARDIN yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, apalagi dalam hal ini pengajuan gugatan ini adalah pengajuan gugatan pembatalan yang kedua, setelah pengajuan gugatan pembatalan yang pertama ditolak Judex Juris pada tanggal 22 Desember 1981;
 - Bahwa dengan demikian maka pendaftaran merek tersebut tidak memiliki maksud untuk mendompleng merek milik Penggugat, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merek tersebut tidak dapat dikualifikasi memiliki iktikad tidak baik;
 - Bahwa pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai perundang-undangan yang ada, dan berlaku ketentuan "first to file"
5. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dan menolak dalil Gugatan Penggugat a quo pada angka 7 s/d angka 11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 s/d angka 11 tersebut adalah sangat keliru, dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan pasal 18 ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek



bahwa “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bukan merek terkenal;

Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (dikutip) :

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat”

Pasal 18 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (dikutip) :

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan daerah penggunaan Merek”

Bahwa Turut Tergugat II dalam menerima permohonan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah berdasarkan hukum sesuai prosedur secara sistematis yang diperintahkan pasal 6 ayat (1) huruf b Jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat II telah melakukan pemeriksaan terhadap merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan fakta merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal apapun yang telah dipasarkan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Dan oleh karenanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap permohonan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal apapun yang telah dipasarkan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kemudian Turut Tergugat II sebagai kantor merek di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada



tanggal 25 Oktober 2011 ; dan menerbitkan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014;

6. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dan menolak dalil Gugatan Penggugat *a quo* pada angka 12 s/d angka 22. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 s/d angka 22 tersebut adalah sangat keliru, dan tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa Turut Tergugat I adalah Pemohon yang beritikad baik.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik"

Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

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

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

"Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6"

Bahwa Turut Tergugat II dalam menerima permohonan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah berdasarkan hukum sesuai prosedur secara sistematis yang diperintahkan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat II telah melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I. Bahwa dalam hal apabila pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I ditemukan atau terbukti beritikad tidak baik sesuai pasal pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi



Geografis maka demi hukum Turut Tergugat II menolak atau tidak dapat didaftar merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I;

Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan substantif sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I, merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I tidak ditemukan atau tidak terbukti beritikad tidak baik;

Dan oleh karenanya hasil pemeriksaan substantif sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I, merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I tidak ditemukan atau tidak terbukti beritikad tidak baik maka Turut Tergugat II sebagai kantor merek di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 ; dan menerbitkan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I tidak ditemukan atau tidak terbukti beritikad tidak baik maka Turut Tergugat II sebagai kantor merek di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 ; dan menerbitkan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan Dasar Hukum, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 30 November 2015, yang dalam pertimbangan dan amarnya menyatakan:

- *Bahwa berdasarkan pembuktian diketahui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek PIERRE CARDIN, yang telah mendaftarkan merek tersebut*



pada tanggal 29 Juli 1977. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek atas merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran merek tersebut dapat diterima;

- Bahwa ternyata merek dimaksud Penggugat dengan merek yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merek PIERRE CARDIN, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT. Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain;
- Bahwa berdasar hal tersebut maka pengajuan dan pembatalan merk PIERRE CARDIN yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, apalagi dalam hal ini pengajuan gugatan ini adalah pengajuan gugatan pembatalan yang kedua, setelah pengajuan gugatan pembatalan yang pertama ditolak Judex Juris pada tanggal 22 Desember 1981;
- Bahwa dengan demikian maka pendaftaran merek tersebut tidak memiliki maksud untuk mendompleng merek milik Penggugat, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merek tersebut tidak dapat dikualifikasi memiliki iktikad tidak baik;
- Bahwa pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai perundang-undangan yang ada, dan berlaku ketentuan "first to file"

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I tidak ditemukan atau tidak terbukti beritikad tidak baik maka Turut Tergugat II sebagai kantor merek di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 ; dan menerbitkan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan Turut Tergugat I tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara



Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; atau
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada
pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan
pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;
2. Merek EV ELECTROVOICE milik Tergugat dan Merek ELECTRO-
VOCAL milik Turut Tergugat I yang menjadi dasar gugatan, diantaranya :

No Sertifikat	Tanggal Pendaftaran	Daluarsa Pembatalan Merek
IDM000328996	25 Oktober 2011	25 Oktober 2016
IDM000419658	31 Mei 2011	31 Mei 2016

atas nama MELINDA OLIVIA, beralamat di Citra 2 EXT Blok BH-5 No. 2,
RT.009/RW.008, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres yang mendapatkan
pengalihan hak dari YUSAK KUSNADI, beralamat di Jl. Pademangan II Gg.
12 No. 15 C RT. 008 RW 005 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan
Jakarta Utara DKI Jakarta. Oleh karena itu, gugatan pembatalan dengan
jangka waktu 5 tahun seharusnya diajukan paling lambat tanggal 31 Mei
2016;



3. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2023 sehingga sudah melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 27 September 2016 dan dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa pada tanggal Daluarsa sebagaimana ketentuan di atas Penggugat belum memiliki permohonan pendaftaran merek atau merek terdaftar;
4. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena obyek gugatan sudah lewat waktu/daluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar;
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (daluarsa) sehingga secara hukum gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara;
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, benar telah terdaftar merek milik Tergugat, antara lain :



- a. Merek  EV ELECTROVOICE Daftar Nomor IDM000328996 tanggal pendaftaran 25 Oktober 2011 dengan tanggal penerimaan 07 Juli 2010 yang telah dilakukan perpanjangan merek terdaftar dengan mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 07 Juli 2030 untuk melindungi barang dalam kelas 9 untuk jenis barang berupa : *Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wirelles* atas nama MELINDA OLIVIA, beralamat di Citra 2 EXT Blok BH-5 No. 2, RT.009/RW.008, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres.



- b. Merek **ELECTRO-VOCAL** ELECTRO-VOCAL Daftar Nomor IDM000419658 tanggal pendaftaran 31 Mei 2011 dengan tanggal penerimaan 29 November 2011 yang telah dilakukan perpanjangan merek terdaftar dengan mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 29 November 2031 untuk melindungi barang dalam kelas 9 untuk jenis barang berupa: *Loundspeaker, amplimixer, microphone, portable wirelles* atas nama MELINDA OLIVIA, beralamat di Citra 2 EXT Blok BH-5 No. 2, RT.009/RW.008, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres.
3. 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;
4. 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 milik 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.
5. 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

6. Dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya pendaftaran Merek EV + Logo dan ELECTRO-VOICE milik Penggugat di berbagai negara, investasi, reputasi, promosi yang gencar dan besar-besaran dan pengetahuan umum masyarakat atas produk-produk dengan Merek EV + Logo dan ELECTRO-VOICE milik Penggugat selama puluhan tahun lamanya atau setidaknya sebelum tahun 2010 maka menunjukkan bahwa Merek EV + Logo dan ELECTRO-VOICE milik Penggugat merupakan Merek Terkenal.
7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai merek terkenal tidak dapat dibenarkan, karena suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di berbagai negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain. keterkenalan merek "EV + Logo dan ELECTRO-VOICE" milik Penggugat yang dalam posita tersebut tidak menjadikan hal tersebut langsung dikatakan sebagai merek terkenal, perlu dilihat pula apakah merek "EV + Logo dan ELECTRO-VOICE" milik Penggugat tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat baik masyarakat dari tingkat bawah sampai dengan kalangan di tingkat atas dan apakah merek "Florasis" milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek "Florasis" milik Penggugat oleh masyarakat. Dikatakan terkenal adalah si pemilik merek terdaftar telah mempunyai pendaftaran merek di beberapa negara lain juga, dikatakan mempunyai reputasi merek yang sudah dikenal di masyarakat luas tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.
8. Bahwa, dengan demikian maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena merek "EV + Logo dan ELECTRO-VOICE" milik Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan Penggugat terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat



tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan di dalam TRIPs.

Dengan kata lain, keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

Tentang Itikad Tidak Baik

9. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat diajukan dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Tergugat mendaftarkan merek EV ELECTROVOICE + LOGO dengan sengaja meniru merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya, mendompleng keterkenalan dan reputasi merek terkenal "EV+Logo" dan ELEKTRO-VOICE milik Penggugat yang telah ada jauh lebih dahulu sebelum Tergugat mendaftarkan merek EV ELECTROVOICE Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan Merek ELECTRO-VOCAL Nomor Pendaftaran IDM000419658 sengaja menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, berusaha mengecoh atau menyesatkan konsumen sehingga menimbulkan kebingungan dimasyarakat;
10. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak tepat mengingat merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, pertimbangan ada tidaknya niat membonceng/itikad tidak baik dari Tergugat juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat, sehingga secara hukum sudah tidak relevan lagi apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek



dianggap memiliki niat membonceng/mempunyai itikad tidak baik. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

11. selanjutnya, untuk menilai unsur ada tidaknya itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran merek sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu permintaan pendaftaran merek dapat dikualifikasi sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik apabila permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk mencari keuntungan secara tidak *fair*, secara tidak jujur untuk mencari keuntungan dengan mendaftarkan merek pihak lain yang sudah terkenal atau dikenal masyarakat sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat telah dilandasi dengan itikad tidak baik maka Penggugat harus dapat membuktikan apakah pemakaian merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat tersebut memang benar merupakan jiplakan atau tiruan dari merek milik Penggugat sehingga telah menyebabkan kebingungan bagi khalayak ramai khususnya pada konsumen;
12. Apabila permohonan merek yang diajukan Tergugat adalah merupakan perbuatan untuk mencari keuntungan sehingga dapat menimbulkan kondisi



menyesatkan konsumen karena mendaftarkan merek dengan daftar nomor IDM000328996 yang telah terdaftar pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan tanggal penerimaan 07 Juli 2010 yang telah dilakukan perpanjangan merek terdaftar dengan mendapatkan perlindungan



hukum sampai dengan 07 Juli 2030 dan Merek ELECTRO-VOCAL Daftar Nomor IDM000419658 tanggal pendaftaran 31 Mei 2011 dengan tanggal penerimaan 29 November 2011 yang telah dilakukan perpanjangan merek terdaftar dengan mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 29 November 2031, sedangkan merek milik Penggugat



Electro-Voice

nomor permohonan DID2023065985 dengan tanggal penerimaan 08 Agustus 2023 yang masih dalam masa pengumuman dan ELECTRO-VOICE nomor permohonan DID2023065992 dengan tanggal penerimaan 08 Agustus 2023 yang masih dalam masa pengumuman, Sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system *First to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis;

13. Bahwa jelas disini terlihat Penggugat telah memiliki niat itikad tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL yang telah didaftarkan terlebih dahulu adalah milik Tergugat karena dalam Daftar umum Merek telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Merek milik Penggugat yang diajukan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis masih dalam status permohonan pendaftaran merek;

Tentang Persamaan pada Pokoknya

14. Bahwa , dalil penggugat dalam posita gugatan *a quo* yang mendalilkan merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam persamaan bentuk (tampilan/visual), persamaan pengucapan dan persamaan jenis barang dengan merek milik Penggugat dikarenakan merek Tergugat telah terdaftar terlebih dahulu sehingga keputusan Direktorat Jenderal untuk mendaftarkan



merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL atas nama Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum dibidang merek.

16. Bahwa dengan terdaftarnya merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL 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, dengan demikian dalil hukum Penggugat adalah berlebihan dan mengada-ada serta lebih merupakan pendapat hukum sepihak dari penggugat mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan substantif oleh Turut Tergugat II merek EV ELECTROVOICE + LOGO khususnya untuk kelas 9 belum terdaftar atas nama pihak manapun;
17. Selanjutnya merek Penggugat masih dalam status masa pengumuman (permohonan), pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku sistem *First to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.
18. Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam posita tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

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

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

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

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



Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 3 Oktober 2023 dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* artikel judul "*Bosch Security and Safety Systems: Security and Communications Products, Solutions and Services*" dengan tautan <https://www.ifsecglobal.com/bosch-security-safety-systems/#:~:text=Bosch>. Yang diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P-1a, yang diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotokopi sesuai asli *Company Brochure Bosch* terkait *Security Safety Systems*, yang diberi tanda bukti P-2a;
4. Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan tersumpah Bukti P-2a, yang diberi tanda bukti P-2b;
5. Fotokopi dari printout hasil cetak/*Print out* Artikel judul "Electro-Voice (EV)" di laman Wikipedia dengan tautan <https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-Voice>, yang diberi tanda bukti P-3a;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P-3a, yang diberi tanda bukti P-3b;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Brosur *timeline* merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" sejak 1927 - 2020, yang diberi tanda bukti P-4a;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P-4a, yang diberi tanda bukti P-4b;
9. Fotokopi Hasil cetak/ *Print out* dari halaman web dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10158514913334334/?type=3>, akun Facebook resmi milik Penggugat "Electro-Voice" diunggah tanggal 16 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-5;
10. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari halaman web dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10154968517929334/?type=3>, akun Facebook resmi milik Penggugat "Electro-Voice" diunggah tanggal 30 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P-6;



11. Fotokopi hasil cetak/*Print out* dari halaman web dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CC-ukFKHOHE/>, akun Instagram resmi milik Penggugat “Electro-voice”, diunggah tanggal 23 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-;
12. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari artikel judul: “Pandangan Historis Pada Electro-Voice” dengan tautan <http://proaudioencyclopedia.com/a-historical-look-at-electro-voice/>, yang diunggah pada tanggal 21 Januari 2015 oleh Keith Clark, yang diberi tanda bukti P-8;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Resmi Merek “EV” di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 597,559 Tanggal Penerimaan 26 Januari 1953 Kelas 9 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-9a;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P-9a, yang diberi tanda bukti P-9b;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Data Pengalihan Merek “EV” di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 597,559 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-10a;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P - 10a, yang diberi tanda bukti P-10b;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Merek “EV dan Logo” di Inggris Nomor Pendaftaran UK00000898150 Tanggal Penerimaan 09 Agustus 1966, Kelas 9 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-11a;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P - 11a, yang diberi tanda bukti P-11b;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Merek “ELECTRO-VOICE” di Jepang Nomor Pendaftaran 1444976 Tanggal Penerimaan 09 Juli 1976, kelas 9 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-12a;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P - 12a, yang diberi tanda bukti P-12b;
21. Fotokopi hasil cetak/*Print out* pendaftaran merek “ELECTRO-VOICE” di Jepang Nomor Pendaftaran 1444976 dari website resmi *Japan Patent Office* dengan tautan <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1976-046084/09A256454EA1D4C9B6611AB5C4A3AE5B93D6EC2321C7295A5C0ADDBF0560B233/40/en.>, yang diberi tanda bukti P-13a;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P-13a, yang diberi tanda bukti P-13b;



23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Merek “EV dan Logo” di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 1,145,424 Tanggal Penerimaan 4 April 1979, Tanggal Pendaftaran 6 Januari 1981, kelas 9 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-14a;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P-14a, yang diberi tanda bukti P-14b;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Pengalihan Merek “EV dan Logo” Nomor Pendaftaran 1,145,424 di Negara Amerika Serikat, yang diberi tanda bukti P-15a;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P-15a, yang diberi tanda bukti P-15b;
27. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Resmi Merek “ELECTRO-VOICE” di Islandia Nomor Pendaftaran 345/1981 Tanggal Penerimaan 2 Juni 1981 Kelas 9 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-16a;
28. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P-16a, yang diberi tanda bukti P-16b;
29. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Resmi Merek ELECTRO-VOICE di Malaysia Nomor Pendaftaran MB091876, Tanggal Penerimaan 25 Agustus 1981, Kelas 9, atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-17a;
30. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P-17a, yang diberi tanda bukti P-17b;
31. Fotokopi hasil cetak/*Print out* atas pendaftaran merek “EV dan Logo” di China Nomor Pendaftaran 1992643 Tanggal Penerimaan 27 Juni 2001 Kelas 09 atas nama Penggugat, dari website resmi kantor kekayaan intelektual uni eropa (EUIPO) dengan tautan <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/CN500000199264309>, yang diberi tanda bukti P-18a;
32. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P - 18a, yang diberi tanda bukti P-18b;
33. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Resmi Merek “ELECTRO-VOICE” di Korea Selatan, Nomor Pendaftaran 0232315, Tanggal Penerimaan 22 Oktober 1990, Kelas 9, atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-19a;
34. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P-19a, yang diberi tanda bukti P-19b;



35. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Resmi Merek ELECTRO-VOICE di India Nomor Pendaftaran 988643, Tanggal Penerimaan 7 Februari 2001, Kelas 09, atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-20a;
36. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P-20a, yang diberi tanda bukti P-20b;
37. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Resmi merek “EV dan Logo” di negara-negara Uni Eropa (EUIPO) meliputi 28 negara yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris, Nomor Pendaftaran 004742731 Tanggal Penerimaan 24 November 2005, Kelas 09, atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-21a;
38. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P-21a, yang diberi tanda bukti P-21b;
39. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Resmi Merek “EV” di negara-negara Uni Eropa (EUIPO) meliputi 28 negara yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris, Nomor Pendaftaran 010945509 Tanggal Penerimaan 07 Juni 2012 Kelas 09, atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-22a;
40. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P-22a, yang diberi tanda bukti P-22b;
41. Fotokopi hasil cetak/*Print out* dari website resmi WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk pendaftaran merek “EV” di Filipina dengan Nomor Pendaftaran 501743 Tanggal Penerimaan 9 Juli 2012 Kelas 09, atas nama Penggugat dengan tautan <https://branddb.wipo.int/en/brand/PH500042012501743>, yang diberi tanda bukti P-23a;
42. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P - 23a, yang diberi tanda bukti P-23b;
43. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website resmi WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk pendaftaran merek “EV” di Meksiko dengan Nomor Pendaftaran 1343395 Tanggal Penerimaan 24 September 2012 Kelas 09,



- <https://www.tmdn.org/tmview/#!/tmview/detail/MX501985011311225>, yang diberi tanda bukti P-24a;
44. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website resmi WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk pendaftaran merek “ELECTRO-VOICE” Nomor Pendaftaran Internasional 1662571 (pendaftaran dengan sistem madrid protocol) terdaftar di beberapa Negara yaitu Australia (AU), Israel (IL), Meksiko (MX), Selandia Baru (NZ), Tunisia (TN), Tanggal Penerimaan 3 Maret 2022, Kelas 09, atas nama Penggugat dengan tautan : <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1662571>, yang diberi tanda bukti P-25a;
45. Fotokopi sesuai aslinya terjemahan tersumpah Bukti P-25a, yang diberi tanda bukti P-25b;
46. Fotokopi dari asli Petikan Resmi Merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 Kelas 9, Tanggal Penerimaan 7 Juli 2010, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, yang diberi tanda bukti P-26;
47. Fotokopi dari asli Petikan Resmi Merek “EV ELECTRO-VOCAL DAN LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000419658 Kelas 9, Tanggal Penerimaan 29 November 2011, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, yang diberi tanda bukti P-27;
48. Fotokopi dari asli Petikan Resmi Merek “EV ELECTROVOICE dan LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000796912 Kelas 9, Tanggal Penerimaan 25 November 2019, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, yang diberi tanda bukti P-28;
49. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun “Electro-Voice” diunggah tanggal 3 Februari 2017 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10154979449409334&set=pb.100064755638535.-2207520000>, produk mikrofon tipe *Model V-1 (Velocity Microphones)* yang diproduksi pada tahun 1934, yang diberi tanda bukti P-29;
50. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari artikel dengan judul “*Electro-voice Rags to Riches. T45 Noise-Cancelling Microphones (1944)*” penulisnya Martin Mitchells (seorang sound engineer, pengajar di Music Technology, pencinta dan pemerhati mikrofon), diunggah tanggal 16 Februari 2016 dengan tautan <https://martinmitchellsmicrophones.wordpress.com/tag/electro-voice-t45/> tentang produk mikrofon tipe T45 yang diproduksi pada tahun 1944., yang diberi tanda bukti P-30;



51. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website Instagram resmi Penggugat nama akun "Electrovoiceofficial" diunggah tanggal 31 Agustus 2020 dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CD03m5dHLhf/> produk mikrofon tipe "Cardax" dan "Century" di tahun 1946, yang diberi tanda bukti P-31;
52. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun "Electro-Voice" diunggah tanggal 3 September 2020 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10158644768194334/?type=3>, speaker tipe "Musicarter" ditahun 1950-an, yang diberi tanda bukti P-32;
53. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun "Electro-Voice" diunggah tanggal 10 September 2020 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10158664040124334/?type=3>, produk speaker tipe "848 Compound Diffraction Projector (CDP)" tahun 1953, yang diberi tanda bukti P-33;
54. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun "Electro-Voice" diunggah tanggal 20 Agustus 2020 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10158606618039334/?type=3>, mikrofon jenis/tipe "664 Variabel D" tahun 1954, yang diberi tanda bukti P-34;
55. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun "Electro-Voice" diunggah tanggal 1 April 2021 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/a.149250699333/10159152226589334/?type=3>, produk alat bantu komunikasi untuk penyelaman dibawah air dengan nama "Electro-Voice Scubacom" tahun 1958, yang diberi tanda bukti P - 35;
56. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun "Electro-Voice" diunggah tanggal 1 April 2021 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10151904336089334/?type=3> tentang produk pengeras suara (speaker) "Patrician 800", tahun 1960, yang diberi tanda bukti P-36;
57. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website Instagram resmi Penggugat nama akun "Electrovoiceofficial" diunggah tanggal 31 Agustus 2020



- dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CCgRop8HW5J/>, tentang produk mikrofon tipe RE-15 tahun 1960, yang diberi tanda bukti P-37;
58. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website jual beli online alat musik dan instrument bekas "Reverb.com" dengan tautan <https://reverb.com/item/65700104-vintage-electro-voice-model-844-horn-speaker-8-ohms-1960-s-made-in-usa>, speaker tipe 844 Horn yang diproduksi tahun 1960-an, yang diberi tanda bukti P-38;
59. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun "Electro-Voice" diunggah tanggal 17 September 2020 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10158684014489334/?type=3>, mikrofon yang dikirim ke luar angkasa, tahun 1962, yang diberi tanda bukti P-39;
60. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun "Bosch Security and Systems Australia" diunggah tanggal 3 Agustus 2018 dengan tautan https://www.facebook.com/BoschSecuritySystemsAustralia/photos/a.1619036071673392/2110988789144782/?paipv=0&eav=AfYTP4OpYbM4Jw-q_QO-U_sJt1ptGP8YkkF8vasmShkFYhcu8S3ZIYjHubqwg69U78A&_rdr mikrofon digunakan oleh astronot Neil Armstrong ke luar angkasa, tahun 1969, yang diberi tanda bukti P-40;
61. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun "Y2C Intenational", diunggah tanggal 5 Januari 2016 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/posts/vintage-electro-voice-re-15-and-re-16-elviss-favorite-live-performance-microphon/1070693776316720/>, mikrofon jenis tipe/model "RE-15 dan RE-16" dipakai "Elvis Prestley" tahun 1968-1973., yang diberi tanda bukti P-41;
62. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website Instagram resmi Penggugat nama akun "Electrovoiceofficial", diunggah tanggal 1 Oktober 2020 dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CFzVk8an-k7/>, speaker jenis tipe/model "HR Series, constant directivity (CD)" tahun 1977, yang diberi tanda bukti P - 42;
63. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun "Electro-Voice" diunggah tanggal 18 Oktober 2013 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.->



- [2207520000/10151906598039334/?type=3](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2207520000/10151906598039334/?type=3), speaker tipe/model “MT4” tahun 1980-an, yang diberi tanda bukti P-43;
64. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun “Electro-Voice” diunggah tanggal 24 Juli 2014 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid0KBDx453yEDmSoaHNpXEDczbXZo4eM48qyB4kFLz7hBAXBnfBTt44U1px6kYoUZhYI>, speaker tipe/model “B115-M / B215-M or S15-3” tahun 1980-an, yang diberi tanda bukti P-44;
65. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun “Electro-Voice” diunggah tanggal 7 Desember 2010 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=474122439333&set=pb.100064755638535.-2207520000>, mikrofon tipe/model “N/DYM” DEF LEPPARD tahun 1988., yang diberi tanda bukti P-45;
66. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun “Electro-Voice” diunggah tanggal 5 Maret 2010 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=340404139333&set=pb.100064755638535.-2207520000>, PA Sistem pada konser AEROSMITH tahun 1996, yang diberi tanda bukti P-47;
67. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “etnow (Entertainment Technology News On Web)” diunggah tanggal 18 September 2003 dengan tautan <https://www.etnow.com/news/2003/9/kerrang-2003-awards-get-boost-from-ev-xlc-system>, PA Sistem pada acara pentas music di acara “KERRANG AWARDS” tahun 2003, yang diberi tanda bukti P-48;
68. Fotokopi sesuai asli Foto panggung dengan berbagai speaker merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, dalam acara “Telex Academy - Thailand 2006”, tanggal 26-27 JUNI 2006, di Bangkok, Thailand, yang diberi tanda bukti P-49;
69. Fotokopi sesuai asli Foto salah satu perwakilan distributor Penggugat di Indonesia dengan latar panggung dengan berbagai speaker merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, dalam acara “Telex Academy - Thailand 2006”, tanggal 26-27 JUNI 2006, di Bangkok, Thailand, yang diberi tanda bukti P-50;
70. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Yohanes Andre Budiman” diunggah tanggal 13 April 2009 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=91842859965&set=pb.769134965.-2207520000>, tentang keikutsertaannya pada acara “Telex Academy -



- Thailand 2006”, tanggal 26-27 JUNI 2006, di Bangkok, Thailand, yang diberi tanda bukti P-51;
71. Fotokopi sesuai asli Foto keikutsertaan Penggugat dalam acara launching “Pro 6 Live Audio System” di Jakarta, Tanggal 25 November 2008, yang diberi tanda bukti P-52;
72. Fotokopi sesuai asli Foto salah satu perwakilan distributor Penggugat di Indonesia pada acara launching “Pro 6 Live Audio System” di Jakarta, Tanggal 25 November 2008, yang diberi tanda bukti P-53;
73. Fotokopi sesuai asli Foto salah satu perwakilan distributor Penggugat di Indonesia pada acara launching “Pro 6 Live Audio System” di Jakarta, Tanggal 25 November 2008, yang diberi tanda bukti P-54;
74. Fotokopi sesuai cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Yohanes Andre Budiman” diunggah tanggal 13 April 2009 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=91839504965&set=pb.769134965.-2207520000>, tentang keikutsertaannya pada acara “launching “Pro 6 Live Audio System” di Jakarta, Tanggal 25 November 2008, yang diberi tanda bukti P-55;
75. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook resmi Penggugat nama akun “Electro-Voice” diunggah tanggal 13 Juli 2009 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=97244494333&set=pb.100064755638535.-2207520000> PA Sistem pada konser band Rock Metal ternama ACDC tahun 2009, yang diberi tanda bukti P-56;
76. Fotokopi dari printout dari website facebook nama akun “Moh Saeful Aji” diunggah tanggal 8 Juni 2010 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=130446120315480&set=pb.100000502778409.-2207520000>, penggunaan merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat pada tanggal 8 Juni 2010, yang diberi tanda bukti P-57;
77. Fotokopi dari cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Sahbunan Aliyanto” diunggah tanggal 21 Desember 2010 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo?fbid=1243474303835&set=pb.1738682012.-2207520000>, merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sudah menjangkau Jakarta pada tanggal 21 Desember 2010, yang diberi tanda bukti P-58;
78. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 24 Juli 2012 dengan tautan



- <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000./425273367525434/?type=3>, merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sudah menjangkau Jakarta pada tanggal 19 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P - 59;
79. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 1 Oktober 2012 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000./451938448192259/?type=3>, acara pembukaan karaoke “ALEGRO” di Pantai Indah Kapuk, Jakarta tanggal 27 September 2012, yang diberi tanda bukti P-60;
80. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Moh Saeful Aji” diunggah tanggal 7 November 2012 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=553521571341264&set=pb.100000502778409.-2207520000>, penggunaan merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat di Indonesia tanggal 7 November 2012, yang diberi tanda bukti P-61;
81. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 24 September 2014 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/posts/pfbid0AAYZPLXhtTTfDtZdrkYZa4e5TUQqTwmfz7jCowifH4ud9bNptyJcqk1CiypK9rkl>, acara musik internasional di Jakarta, JAVA JAZZ FESTIVAL tanggal 1-3 Maret 2013, yang diberi tanda bukti P-62;
82. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 13 Desember 2013 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=666087280110707&set=pb.100064021720587.-2207520000>, acara HIN 2013 di JCC Senayan Jakarta, tanggal 30 Nov-1 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-63;
83. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 26 September 2014 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=825398357512931&set=pb.100064021720587.-2207520000>, acara konser grup musik “ADA BAND” di Colloseum Club, Jakarta, tanggal 24 September 2014, yang diberi tanda bukti P-64;
84. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 20 November 2014 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/>



- [fbid=856548041064629&set=pb.100064021720587.-2207520000](https://putusan.mahkamahagung.go.id/fbid=856548041064629&set=pb.100064021720587.-2207520000), mikrofon merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan pada station radio “BEATRADIOID.COM”, di Indonesia, yang diberi tanda bukti P-65;
85. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 16 Januari 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=915887795130653&set=pb.100064021720587.-2207520000>, produk sound system tipe ZLX pada acara fun friendship gathering di Hotel Dafam, Semarang, yang diberi tanda bukti P-66;
86. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 11 Maret 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=916899715029461&set=pb.100064021720587.-2207520000>, acara musik internasional JAVA JAZZ FESTIVAL 2015, di Jakarta, tanggal 6-8 Maret 2015, yang diberi tanda bukti P-67;
87. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun resmi Penggugat “Electro-Voice” diunggah tanggal 25 Maret 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10153136348244334/?type=3>, mikrofon tipe RE20 digunakan oleh artis ternama STEVIE WONDER pada setiap turnya di beberapa negara, yang diberi tanda bukti P-68;
88. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Tedja Prasetya” diunggah tanggal 9 Juni 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10205883124309722&set=gm.882350088503149>, sound system type ZLX-15P dipasarkan di Bekasi, Indonesia, yang diberi tanda bukti P-69;
89. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 26 Juni 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=975469549172477&set=pb.100064021720587.-2207520000>, sound system tipe ZLX pada Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Serpong, Tangerang, tanggal 23-25 Juni 2015, yang diberi tanda bukti P-70;
90. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 28 Juli 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=975469549172477&set=pb.100064021720587.-2207520000>, sound



- system merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat di Rockstar gym, Cinere, Jakarta, yang diberi tanda bukti P-71;
91. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook nama akun “Y2C International” diunggah tanggal 28 Agustus - 1 September 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1012816718771093&set=pb.100064021720587.-2207520000>, sound system pada acara misi Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan, di Indonesia, di Hotel Pullman, Jakarta, pada September 2015, yang diberi tanda bukti P - 72;
92. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 31 Agustus 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1010346922351406&set=pb.100064021720587.-2207520000>, sound system merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan pada acara pameran otomotif terbesar 2015, GAIKINDO, di BSD Tangerang, yang diberi tanda bukti P-73;
93. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 17 Desember 2015 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/posts/pfbid02cX96CDRsRZFcXHJgVgpQZUQUWGH1wdrXspEZD8RXUBTRVhViV9X4uMV1fCz3c17PI> produk sound system merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan pada suatu acara di Studio 6 SCTV, yang diberi tanda bukti P-74;
94. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 16 Januari 2016 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1079205918798839&set=pb.100064021720587.-2207520000>, speaker tipe ZLX pada acara seminar dengan pembicara ADDIE MS di Pertamina Learning Center, Jakarta, pada Januari 2016, yang diberi tanda bukti P-75;
95. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Arif Kusuma” diunggah tanggal 21 Juli 2016 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1036513446424282&set=a.538021862940112>, produk speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat diperjualbelikan di daerah Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, pada Juli 2016, yang diberi tanda bukti P-76;



96. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 16 September 2016 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000.1240961445956618/?type=3> acara Press Conference peluncuran album baru grup music THE RAIN di Jakarta, yang diberi tanda bukti P-77;
97. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 2 Desember 2016 dengan tautan <https://www.instagram.com/p/BNgwXaCDow0/>, produk speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan di Stadion Olimpiade Karbala di Irak, pada Desember 2016, yang diberi tanda bukti P-78;
98. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 13 April 2017 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000.1460288347357259/?type=3>, produk merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat bisa dipasarkan di toko musik “Dial Musik” di Palembang, yang diberi tanda bukti P - 79;
99. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 5 Juni 2017 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000.1518653298187430/?type=3>, produk merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan pada Trans Studio Mini yang terdapat di berbagai kota besar di Indonesia, yang diberi tanda bukti P-80;
100. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun resmi Penggugat “Electro-Voice” diunggah tanggal 15 Agustus 2017 dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid024KKUekZKgR1eHYuAuzmgPDG2EdR3NZqgCnQagLqHhFr3o1egec7VNN4veNZGUXV7l>, mikrofon tipe ND86 digunakan oleh grup band ternama MR.BIG pada setiap turnya di beberapa negara, yang diberi tanda bukti P-81;
101. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 18 September 2017 dengan tautan https://www.instagram.com/p/BZL2sXdIU3S/?img_index=1, PA sistem merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan di Stadion Celtic Football di Scotlandia, yang diberi tanda bukti P-82;



102. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 17 November 2017 dengan tautan <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1686549738064451&set=pb.100064021720587.-2207520000>, acara seminar di Jakarta, yang menghadirkan grup band ternama di Indonesia, SLANK, yang diberi tanda bukti P-84;
103. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Budi Kadek” diunggah tanggal 16 Desember 2017 dengan tautan <https://www.facebook.com/budy.neymar/posts/pfbid02WxKDBtnyKgm1Gt1vhggHMjif9b11ssmnQ1c2Dqb1V4Ruc3sVCFuAwhSnEohh7LPI>, sound system pada acara “BRIFFEST 2017 di Jakarta, yang diberi tanda bukti P-85;
104. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 8 Januari 2018, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/BdsFDvyljmc/>, produk speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan pada suatu acara di Dubai, Uni Emirat Arab, yang diberi tanda bukti P - 86;
105. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 2 Mei 2018 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000./1857117301007693/?type=3>, produk merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan oleh grup band ternama di Indonesia, PADI Reborn, yang diberi tanda bukti P-87;
106. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 25 Mei 2018, dengan tautan https://www.instagram.com/p/BjMoUr6lWaa/?img_index=1, produk PA sistem merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat digunakan pada konser amal di Wembley Arena, London, yang diberi tanda bukti P-88;
107. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 31 Mei 2018 dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000./1885106814875408/?type=3>, speaker tipe ZLX12P pada pembukaan pameran layang-layang di Monas, dihadiri oleh Presiden RI dan Perdana Menteri India, yang diberi tanda bukti P-89;
108. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 11 April 2019, dengan



- tautan https://www.instagram.com/p/BwHFzIjH4Vu/?img_index=1, mikrofon tipe RE27N/D digunakan mewawancarai artis ternama Jeniffer Lopez, yang diberi tanda bukti P-90;
109. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 1 Juli 2019, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/BzbEU7IBDuA/>, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat Evolve 50s putih, digunakan dalam pesta artis Khloe Kardashian, yang diberi tanda bukti P-91;
110. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 11 Juli 2019, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/BzyC-kKoFU1/>, Speaker VX-Line Advance X2 merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, digunakan dalam acara musik festival Harley Davidson, di Prancis, yang diberi tanda bukti P-92;
111. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun “Y2C International” diunggah tanggal 29 Agustus 2019, dengan tautan <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000./2586526208066795/?type=3>, sound system merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, digunakan dalam suatu acara di Bali yang dihadiri Bupati Badung Bali, yang diberi tanda bukti P-93;
112. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 28 Oktober 2019, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/B4KSHm1HkFK/>, mikrofon tipe ND76, digunakan dalam oleh artis ternama John Mayer, di festival Guitar Crossroads 2019, yang diberi tanda bukti P-94;
113. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 2 Januari 2020, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/B60JUdpHQUw/>, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, digunakan pada Gereja di Korea Selatan, yang diberi tanda bukti P-95;
114. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 10 September 2020, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CE8K1t6nTAh/>, speaker dan mikrofon merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat diperjualbelikan melalui Lazada di Singapura, yang diberi tanda bukti P-96;



115. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 9 Nov 2020, dengan tautan https://www.instagram.com/p/CHXIGuzinGO/?img_index=4, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat tipe X2 X-Line Advance XLE, digunakan dalam festival musik di Offenburg, Jerman, yang diberi tanda bukti P-97;
116. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 4 Februari 2021, dengan tautan https://www.instagram.com/p/CK4Kqr_DTZV/, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, digunakan di Pegunungan Alpen di Austria, yang diberi tanda bukti P-98;
117. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 23 Juli 2021, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CRRFSZ0Myl/>, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat tipe EVID, digunakan di outdoor di sebuah hotel di Yunani, yang diberi tanda bukti P-99;
118. fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 31 Agustus 2021, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CTPa8nzMfQF/>, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat tipe X-Line Advance, digunakan dalam pesta Formula 1 British Grand Prix di Silverstone, Inggris, yang diberi tanda bukti P- 00;
119. fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 21 Februari 2022, dengan tautan https://www.instagram.com/p/CaPsohwKC80/?img_index=1, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, digunakan pada stadion Arena TSC, Serbia, yang diberi tanda bukti P-101;
120. fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 20 Mei 2022, dengan tautan https://www.instagram.com/p/CdyLwtLKAVd/?img_index=1, PA sistem merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, digunakan dalam tur grup musik legendaris ternama LEVEL 42, yang diberi tanda bukti P - 102;
121. fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun “ssbioofficial” diunggah tanggal 1 Juli 2019, dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CjJfKo8PmWC/>, speaker merek “EV dan logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, digunakan dalam acara



- "Chrisye Live" di JCC senayan Jakarta, 30 Sept 2022, yang diberi tanda bukti P - 104;
122. fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun "ssbioofficial" diunggah tanggal 7 Desember 2022, dengan tautan https://www.instagram.com/p/Ci2oRI-LmTq/?img_index=1, speaker merek "EV dan logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat tipe EVID Series, digunakan pada sebuah restaurant di Angke, Jakarta, yang diberi tanda bukti P-105;
123. fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website instagram akun "ssbioofficial" diunggah tanggal 27 Maret 2023, dengan tautan https://www.instagram.com/p/CqSrW3BLsvX/?img_index=1, speaker merek "EV dan logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat tipe EVID Series, digunakan dalam Anata Salon di Bandung, yang diberi tanda bukti P - 106;
124. fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website resmi Penggugat, dengan tautan <https://electrovoice.com/>, yang berisi informasi mengenai keterkenalan merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P - 107a;
125. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P - 107a, yang diberi tanda bukti P - 107b;
126. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website Facebook resmi Penggugat akun "Electro-Voice" dengan tautan <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10158553113314334/?type=3>, ruang anechoic pertama yang dibuat Penggugat pada tahun 1946., yang diberi tanda bukti P-108;
- INVESTASI BERUPA PATEN TERDAFTAR MILIK PENGGUGAT
127. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website WIPO dengan tautan https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35345696&_cid=P12-LNSIOD-76638-2, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran US2435920, judul "Mikrofon Granular seimbang", Tanggal Penerimaan 20 September 1943, Tanggal Pendaftaran 10 Februari 1948, yang diberi tanda bukti P-110;
128. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website WIPO dengan tautan, https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US37002935&_cid=P12-LNSKH0-26986-10, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4071112, judul



- “Pengeras Suara Klakson”, Tanggal Penerimaan 30 September 1975, Tanggal Pendaftaran 31 Januari 1978, yang diberi tanda bukti P-111;
129. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4629029>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4629029, judul “Beberapa driver berjenis”, Tanggal Penerimaan 15 November 1985, Tanggal Pendaftaran 16 Desember 1986, yang diberi tanda bukti P-112;
130. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4685532>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4685532, judul “Klakson pengeras suara direktivitas konstan”, Tanggal Penerimaan 21 Februari 1986, Tanggal Pendaftaran 11 Agustus 1987, yang diberi tanda bukti P-113;
131. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4733749>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4733749, judul “Loudspeaker output tinggi untuk reproduksi frekuensi rendah”, Tanggal Penerimaan 26 Februari 1986, yang diberi tanda bukti P-114;
132. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4718517>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4718517, judul “Loudspeaker dan Transformator Akustik untuk itu”, Tanggal Penerimaan 27 Februari 1986, yang diberi tanda bukti P-115;
133. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4646873>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4646873, judul “Mikrofon dan equalizer akustik untuk itu”, Tanggal Penerimaan 4 Maret 1986, Tanggal Pendaftaran 3 Maret 1987, yang diberi tanda bukti P-116;
134. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4673888>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4673888, judul “Sistem Kontrol Daya”, Tanggal Penerimaan 2 September 1986, Tanggal Pendaftaran 16 Juni 1987, yang diberi tanda bukti P-117;
135. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4933975>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4933975, judul “Loudspeaker dinamis untuk menghasilkan daya audio yang tinggi”,



Tanggal Penerimaan 19 Mei 1988, Tanggal Pendaftaran 12 Juni 1990,
yang diberi tanda bukti P-118;

136. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4984278>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4984278, judul “Dudukan yang dapat disesuaikan untuk pengeras suara”, Tanggal Penerimaan 25 Juli 1988, Tanggal Pendaftaran 8 Januari 1991, yang diberi tanda bukti P-119;
137. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/4716353>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 4716353, judul “Pengisi Daya Baterai”, Tanggal Penerimaan 2 September 1986, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 1987, yang diberi tanda bukti P-120;
138. Fotokopi Hasil cetak/*Print out* dari website “justia.com” dengan tautan <https://patents.justia.com/patent/5020630>, paten terdaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat Nomor Pendaftaran 5020630 Judul “Pengeras Suara dan Klakson untuk itu”, Tanggal Penerimaan 8 Desember 1989, Tanggal Pendaftaran 4 Juni 1991, yang diberi tanda bukti P-121;
139. Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog “Condensed Catalog No. 116”, tahun 1953, yang diberi tanda bukti P-123 a;
140. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P - 123 a, yang diberi tanda bukti P-123 b;
141. Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog “Electro-Voice public address”, tahun 1953, yang diberi tanda bukti P-124 a;
142. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-124 a, yang diberi tanda bukti P-124b;
143. Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog “HiFi & Music Review”, tahun 1958, yang diberi tanda bukti P-125a;
144. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P- 25a, yang diberi tanda bukti P-125b;
145. Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog mikrofon “Dynamic Microphone Model 634B, Model 634BSR, tahun 1970, yang diberi tanda bukti P- 26a;
146. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-126a, yang diberi tanda bukti P-126b;
147. Fotokopi dari printout dari website jual beli online alat musik dan instrument bekas “Reverb.com” dengan tautan <https://reverb.com/item/63610724-vintage-1970s-electro-voice-634bsr-634->



- [641-omnidirectional-dynamic-microphone-lo-z-w-accessories](#), penjualan produk mikrofon tipe 634BSR / 634/641 produksi tahun 1970-an, yang diberi tanda bukti P-127;
148. Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog mikrofon "Dynamic Microphone Model 621/622", tahun 1970, yang diberi tanda bukti P-128a;
149. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-128a, yang diberi tanda bukti P-128b;
150. Fotokopi dari printout dari website jual beli online "ebay.com" dengan tautan <https://www.ebay.com/itm/304279773808>, penjualan asli katalog "Dynamic Microphone Model 621/622" produksi tahun 1970-an, yang diberi tanda bukti P – 129;
151. Fotokopi sesuai dengan aslinya Brosur Mikrofon "Seri N/DYM Wireless" tahun 2000, yang diberi tanda bukti P-130a;
152. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P- 30a, yang diberi tanda bukti P-130b;
153. Fotokopi sesuai dengan aslinya Panduan pengguna (User Manual) produk professional mixer/amplifiers tipe "MA-1206/MA-1212", tahun 2002, yang diberi tanda bukti P-132a;
154. Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bukti P-132a, yang diberi tanda bukti P-132b;
155. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Brosur Amplifier Precision Series", tahun 2003, yang diberi tanda bukti P-133a;
156. Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bukti P-133a, yang diberi tanda bukti P-133b;
157. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Brosur Mikrofon RE-2 UHF Wireless microphones system", tahun 2003, yang diberi tanda bukti P-134a;
158. Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan tersumpah bukti P-134a, yang diberi tanda bukti P-134b;
159. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-135a, yang diberi tanda bukti P-135b;
160. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Katalog Telex Communications - House of Worship", tahun 2004, yang diberi tanda bukti P-136a;
161. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-136a, yang diberi tanda bukti P-136b;
162. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Panduan Pemilik/ Owner's Manual, EVID (EV Innovative Design) Series loudspeakers", 2007, yang diberi tanda bukti P-137a;



163. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-137a, yang diberi tanda bukti P-137b;
164. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Katalog EV '07 Microphones", 2007, yang diberi tanda bukti P-138a;
165. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-138a, yang diberi tanda bukti P-138b;
166. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Zx3 Series Loudspeaker Owner's Manual", 2008, yang diberi tanda bukti P-139a;
167. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-139a, yang diberi tanda bukti P-139b;
168. Fotokopi sesuai dengan aslinya "DC - One 24-Bit Digital Sound Systems Processor Owner's Manual", tanggal 18-07-2008, yang diberi tanda bukti P-140a;
169. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-140a, yang diberi tanda bukti P-140b;
170. Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog Professional Power Amplifier Q44, Q66, Q99, Q1212, 2008, yang diberi tanda bukti P-141a;
171. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P - 141a yang diberi tanda bukti P-141b;
172. Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog Pro Sound Microphones, 2010, yang diberi tanda bukti P-142a;
173. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah untuk bukti P-142a, yang diberi tanda bukti P-142b;
174. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Panduan Pemilik (owner's Manual) Powered Loudspeaker Live X, 2011, yang diberi tanda bukti P-143a;
175. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P - 143a, yang diberi tanda bukti P-143b;
176. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Katalog Powered Loudspeaker & Passive Loudspeaker series Live X, Authorized Dealer PT Infinite Audio Media", yang diberi tanda bukti P-144a;
177. Fotokopi sesuai dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P - 144a, yang diberi tanda bukti P-144b;
178. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Brosur Loudspeaker series ZXA1 dan ZXA1-Sub, Authorized Dealer PT Infinite Audio Media", yang diberi tanda bukti P-145;



179. Fotokopi sesuai dengan aslinya "Brosur Loudspeaker series ZXA1 dan ZXA1-Sub, Authorized Dealer PT Infinite Audio Media", yang diberi tanda bukti P-146;
180. Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Audiopro, Edisi 07/Thn. III/Julai 2002, PT Audiomedia Nusantara Raya (Penerbit), yang diberi tanda bukti P-147;
181. Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Audiopro, Edisi 03/Thn. IV/Maret 2003, PT Audiomedia Nusantara Raya (Penerbit), yang diberi tanda bukti P-148;
182. Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Audiopro, Edisi 12/Thn. IV/Desember 2003, PT Audiomedia Nusantara Raya (Penerbit), yang diberi tanda bukti P-149;
183. Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Audiopro, Edisi 03/Thn. V/Maret 2004, PT Audiomedia Nusantara Raya (Penerbit), yang diberi tanda bukti P-150;
184. Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Audiopro, Edisi April-Mei 2009, PT Audiomedia Nusantara Raya (Penerbit), yang diberi tanda bukti P-151;
185. Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Audiopro, Edisi Maret-April 2010, PT Audiomedia Nusantara Raya (Penerbit), yang diberi tanda bukti P-152;
186. Hasil cetak/*Print out* dari website facebook akun "Y2C International" tanggal 2 Oktober 2015 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1026364754082956&set=pb.100064021720587.-2207520000>, iklan Speaker tipe ZLX di Majalah Audiopro Edisi No.9/Thn.XV/2015, yang diberi tanda bukti P-153;
187. Fotokopi dari printout dari website facebook akun "Y2C International" tanggal 11 Januari 2016 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1074638265922271&set=pb.100064021720587.-2207520000>, iklan Speaker tipe ZLX di Majalah Audiopro Edisi 4 Januari 2016, yang diberi tanda bukti P-154;
188. Fotokopi dari printout dari website facebook akun "Y2C International" tanggal 14 Oktober 2016 dengan tautan: <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/a.313767708676001/1266810713371691/>, promosi produk Loudspeaker tipe TOUR X, yang diberi tanda bukti P-155;
189. Fotokopi dari printout dari website facebook akun "Y2C International" tanggal 10 Mei 2017 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?>



- [fbid=1489795251073235&set=a.313767708676001](#), promosi produk Loudspeaker tipe ETX, yang diberi tanda bukti P-156;
190. Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Audiopro, Edisi 22 Thn 19/2019, PT Audiomedia Nusantara Raya (Penerbit) P-157;
191. Fotokopi dari printout dari website Instagram akun "promedia_solution" tanggal 13 Juli 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CunyriTvAKC/>, promosi produk Loudspeaker portable khusus tipe PXM - 12MP, yang diberi tanda bukti P-158;
192. Fotokopi dari printout dari website Instagram akun "promedia_solution" tanggal 17 Juli 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CuyK-pYPw2B/>, promosi produk Loudspeaker tipe ELX200 series, yang diberi tanda bukti P-159;
193. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 7 Juli 2009 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=94692154333&set=pb.100064755638535.-2207520000>, mengikuti pameran Internasional infocomm tahun 2009, yang diberi tanda bukti P-160;
194. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 16 Januari 2010 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=249208969333&set=pb.100064755638535.-2207520000>, mengikuti salah satu pameran di Januari 2010, yang diberi tanda bukti P-161;
195. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 16 Januari 2011 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=495177504333&set=pb.100064755638535.-2207520000>, mengikuti acara NAMM 2011, acara pameran Internasional alat musik terbesar didunia, yang diberi tanda bukti P-162;
196. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 1 Feb 2012 dengan tautan: <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000.313916658661106/?type=3>, acara pameran di JIEX EXPO kemayoran, acara pameran nasional, tahun 2011, yang diberi tanda bukti P-163;
197. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 30 Januari 2013 dengan tautan:



- <https://www.facebook.com/Y2C.International/photos/pb.100064021720587.-2207520000.506543619398408/?type=3>, mengadakan acara kontes musik "Be Electro-Voice" periode November - Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-164;
198. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 25 Januari 2013 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10151354509864334&set=pb.100064755638535.-2207520000>, mengikuti acara NAMM 2013, acara pameran Internasional alat musik terbesar didunia, yang diberi tanda bukti P-165;
199. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 17 Juni 2013 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=571808586205244&set=pb.100064021720587.-2207520000>, mengadakan acara grand launching produk ZLX series di Jakarta, Januari 2013, yang diberi tanda bukti P-166;
200. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 6 Juni 2013 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10151619399319334&set=pb.100064755638535.-2207520000>, mengadakan acara pelatihan produk Line Array kepada sound engineer dari perusahaan rental alat-alat sound system, Juni 2013, yang diberi tanda bukti P-167;
201. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 1 November 2013 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=643221005730668&set=pb.100064021720587.-2207520000>, mengikuti acara pameran di JCC Senayan Jakarta, November 2013, yang diberi tanda bukti P-168;
202. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 22 November 2013 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=655168357869266&set=pb.100064021720587.-2207520000>, melakukan acara demo produk speaker ZLX Series di Jogjakarta, November 2013, yang diberi tanda bukti P-169;
203. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi "Electro-Voice" tanggal 27 Januari 2014 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/>



- [fbid=10152146793144334&set=pb.100064755638535.-2207520000](https://putusan.mahkamahagung.go.id/fbid=10152146793144334&set=pb.100064755638535.-2207520000), mengikuti acara NAMM 2014, acara pameran Internasional alat musik terbesar didunia, yang diberi tanda bukti P-170;
204. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 29 April 2014 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=738783899507711&set=pb.100064021720587.-2207520000>, mengikuti acara pameran Surabaya Music Expo (SMEX) di Surabaya, yang diberi tanda bukti P-171;
205. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 11 September 2014 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=817407468312020&set=pb.100064021720587.-2207520000>, melakukan acara launching produk speaker ZLX Series di Pangkal Pinang, Bangka, yang diberi tanda bukti P-172;
206. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 15 September 2014 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=819446751441425&set=pb.100064021720587.-2207520000>, melakukan acara launching produk speaker ETX, yang diberi tanda bukti P-173;
207. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 29 Oktober 2014 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=844712795581487&set=pb.100064021720587.-2207520000>, melakukan demo clinic produk speaker ZLX di Medan, yang diberi tanda bukti P-174;
208. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 24 Nov 2014 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=858751007510999&set=pb.100064021720587.-2207520000>, melakukan demo clinic produk speaker ZLX di Semarang, yang diberi tanda bukti P-175;
209. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi "Electro-Voice" tanggal 23 Januari 2015 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10153000923474334/?type=3>, mengikuti acara NAMM 2015, acara pameran Internasional alat musik terbesar didunia, yang diberi tanda bukti P-176;



210. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi "Electro-Voice" tanggal 11 Feb 2015 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid02EEDmkQubEhxpWVPCgDAZgJFeYYuF8p1eq7rzpazqzYxJFyf4UmqjAV9iRegbZPul>, mengikuti acara ISE 2015, di Amsterdam Belanda, yang diberi tanda bukti P-177;
211. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi "Electro-Voice" tanggal 24 April 2015 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid038NFPcHX1nuoidmntsZGgY8tHMxZEosr7Mi9Pcx4XjKymQ9cvhUcTkLZ8iqLBw7xzl>, mengikuti acara internasional Prolight + Sound, tahun 2015, di Amsterdam Belanda, yang diberi tanda bukti P-178;
212. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 4 September 2015 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1012914222094676&set=pb.100064021720587.-2207520000>, acara training sound system di Medan, 8 September 2015, yang diberi tanda bukti P-179;
213. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi "Electro-Voice" tanggal 24 Januari 2015 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid02GaWqVLpKqkDfpUDE1DBpLcsA6JjW8vrginNneb9xSC6b6EVJ2TKaDJB1gU2JcxRwl>, mengikuti acara NAMM 2016, di Amerika Serikat, acara pameran Internasional alat musik terbesar didunia, yang diberi tanda bukti P-180;
214. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 285 Juli 2016 dengan tautan: <https://www.facebook.com/Y2C.International/posts/pfbid035cury4e2yjT68vmko5VPtYqkDzbSkiUeBRfDS4YhQWQGGXnKfXau4svRogJLX9XUI>, acara pameran nasional di JIExpo Kemayoran, Juli 2016, yang diberi tanda bukti P-181;
215. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 16 November 2016 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid0riNGgPAGkHwhXoCpydr9dBds8tn2C7L7QvikLZWMzRAMj21KtW5M5Vus2CzWy7jBl>, acara pameran Inter Bee di Jepang, November 2016, yang diberi tanda bukti P-182
216. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun "Y2C International" tanggal 21 Juli 2019 dengan tautan:



<https://www.facebook.com/Y2C.International/posts/pfbid0za7vGTpDmjCdTUQN6Ax8uafGo1CqtKLspV5z7RbaLQDNMTomfp8CFeJHw2bpNktCI>,

acara pameran PRO AVL Indonesia di JIExpo kemayoran, 2019, yang diberi tanda bukti P-183;

217. Fotokopi dari printout dari website Instagram akun resmi Penggugat "electrovoiceofficial" tanggal 20 Januari 2020 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/B7hbiZuJYvx/>, acara pameran NAMM 2020 di Amerika Serikat, yang diberi tanda bukti P-184;

218. Fotokopi dari printout dari website Instagram akun resmi Penggugat "electrovoiceofficial" tanggal 27 Mei 2021 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CPYAzKFrbRZ/>, acara pameran Prolight + Sound expo di China, Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-185;

219. Fotokopi dari printout dari website Instagram akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 26 April 2022 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/Cc0hqj2OUv/>, acara pameran internasional Prolight + Sound di Frankfurt, Jerman, 2022, yang diberi tanda bukti P-186;

220. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Merek "EV-ELECTRO-VOICE-EV" No.32622873 Tanggal 11-06-2020 dari Kantor Kekayaan Intelektual Negara Republik Rakyat China (RRC), yang diberi tanda bukti P-187a;

221. Fotokopi sesuai asli dengan aslinya terjemahan tersumpah bukti P-187a, yang diberi tanda bukti P-187b;

222. Fotokopi dari printout dari website Facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" tanggal 24 September 2020 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000/10158701522629334/?type=3>, penghargaan dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences untuk produk mikrofon "642 Cardiline" milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P-188;

223. Fotokopi dari printout dari website TEC (Technical Excellent and Creativity) Award yang dikelola oleh NAMM Foundation (National Association Music Merchants), dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/1988.html>, memilih produk Mikrofon N/DYM nominasi untuk teknologi transduser, di tahun 1988, yang diberi tanda bukti P-189;

224. Fotokopi dari printout dari website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/1991.html>, memilih produk Mikrofon RE27N/D nominasi untuk mikrofon teknologi



- transduser, dan produk speaker MT-2 nominasi pengeras suara teknologi transduser di tahun 1991, yang diberi tanda bukti P-190;
225. Fotokopi dari printout dari website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/1992.html>, memilih produk Mikrofon N/DYM Series III, pemenang mikrofon teknologi transduser, di tahun 1992, yang diberi tanda bukti P-191;
226. Fotokopi dari printout dari website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/1995.html>, memilih produk Mikrofon RE2000, nominasi mikrofon teknologi, di tahun 1995, yang diberi tanda bukti P-192;
227. Fotokopi dari printout website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/1997.html>, memilih produk pengeras suara Deltamax DMS 1122/85, nominasi pengeras suara/loudspeaker, di tahun 1997, yang diberi tanda bukti P-193;
228. Fotokopi dari printout website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/1998.html>, memilih produk ELECTRO-VOICE X-Array, nominasi teknologi pengeras suara/loudspeaker, di tahun 1998, yang diberi tanda bukti P-194;
229. Fotokopi dari printout website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/2001.html>, memilih produk mikrofon ELECTRO-VOICE Cobalt CO9, nominasi teknologi Mikrofon/Penguatan Suara, di tahun 2001, yang diberi tanda bukti P-195;
230. Fotokopi dari printout website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/2002.html>, memilih produk mikrofon ELECTRO-VOICE RE-1, nominasi teknologi Mikrofon Wireless dan penguat suara/loudspeaker ELECTRO-VOICE RE-QRX 153/75, nominasi Teknologi Penguat Suara, di tahun 2002, yang diberi tanda bukti P-196;
231. Fotokopi dari printout dari website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/04nominees.html>, memilih produk mikrofon ELECTRO-VOICE RE2, nominasi mikrofon wireless, di tahun 2004, yang diberi tanda bukti P-197;
232. Fotokopi dari printout website TEC Award yang dikelola oleh NAMM Foundation, dengan tautan: <http://legacy.tecawards.org/tec/08nomineestech.html>, memilih produk



mikrofon ELECTRO-VOICE REV Series, nominasi mikrofon wireless, di tahun 2008, yang diberi tanda bukti P-198;

233. Fotokopi dari printout website ProSoundWeb, dengan tautan: <https://www.prosoundweb.com/the-envelope-please-meet-the-winners-of-the-2009-readers-choice-best-product-awards/2/>, mikrofon ELECTRO-VOICE PL80a, pemenang mikrofon dinamik dan ELECTRO-VOICE EVA pemenang Medium Format Line Array di tahun 2009, yang diberi tanda bukti P-199;
234. Fotokopi dari printout dari website ProSoundWeb, dengan tautan: <https://www.prosoundweb.com/meet-the-winners-of-the-second-annual-readers-choice-best-product-awards/2/>, ELECTRO-VOICE ZXA1, pemenang Pengeras Suara Portabel/Bertenaga dan ELECTRO-VOICE TX1122FM pemenang monitor panggung pilihan ProSoundWeb tahunan kedua (2010), yang diberi tanda bukti P-200;
235. Fotokopi dari printout website facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10150590335269334&set=pb.100064755638535.-2207520000>, ELECTRO-VOICE EVH-D, pemenang Pengeras Suara Full Range, ELECTRO-VOICE DX46 pemenang Signal Processor, ELECTRO-VOICE EVF-2151D pemenang loudspeaker-subwoofer, ELECTRO-VOICE 320 pemenang mikrofon dinamik, pilihan ProSoundWeb tahunan ketiga (2011), yang diberi tanda bukti P-201;
236. Fotokopi dari printout website facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" diunggah 25 Januari 2015 dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10153005012334334&set=pb.100064755638535.-2207520000>, mikrofon RE20 mendapat penghargaan TEC Awards Hall of Fame award, yang diberi tanda bukti P-202;
237. Fotokopi dari printout website facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" diunggah tanggal 17 April 2015, dengan tautan: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10153206603504334&set=pb.100064755638535.-2207520000>, speaker ELECTRO-VOICE EKX Seri pemenang speaker pilihan PIPA Award 2015, yang diberi tanda bukti P-203;
238. Fotokopi dari printout website ProSoundWeb, diunggah tanggal 19 Januari 2016 dengan tautan: <https://www.prosoundweb.com/meet-the-winners-of-the-seventh-annual-readers-choice-best-product-awards/>, ELECTRO-



- VOICE X-Line Advance pemenang Pengeras Suara Line Array pilihan pembaca ProSoundWeb and Live Sound International, tahun 2016, yang diberi tanda bukti P-204;
239. Fotokopi dari printout website facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" diunggah 11 Juni 2016 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid0282oqmFsn2PuWCvXt86HuxyaG1gz75NGyvLUUpC7ufwVPykWP7wgKe9LsPNJMn4d9l>, pengeras suara ELECTRO-VOICE EVID, pemenang tampilan terbaik (Best of Show) pilihan majalah Sound&Viedo Contractor di pameran InfoComm, 2016, yang diberi tanda bukti P-205;
240. Fotokopi dari printout website facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" diunggah tanggal 20 Januari 2017, dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid02miRuqFPQEfTBZDPtebCF2PaU1jVPzokUhNVJTgpA6LkTUowNN1pRJtKPWhjXjsRXI>, speaker ELECTRO-VOICE EKX Seri pemenang speaker pilihan pembaca di acara NAMM 2017, yang diberi tanda bukti P-206;
241. Fotokopi dari printout website facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" diunggah 17 Juni 2017 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/photos/pb.100064755638535.-2207520000./10155421358959334/?type=3>, pengeras suara ELECTRO-VOICE EVID-S kembali lagi menjadi pemenang pengeras suara dengan tampilan terbaik dengan harga terjangkau (Best of Show) pilihan majalah Sound&Viedo Contractor di pameran InfoComm, 2017, yang diberi tanda bukti P-207;
242. Fotokopi dari printout website Aimm.edu, diunggah pada tanggal 14 Juni 2018, dengan tautan: <https://www.aimm.edu/blog/top-5-microphone-brands>, artikel judul: "Top 5 Dynamic Microphones Brands, Choosing the best Microphones", merek ELECTRO-VOICE terpilih sebagai salah satunya, yang diberi tanda bukti P-208;
243. Fotokopi dari printout website facebook akun resmi Penggugat "Electro-Voice" diunggah 19 Juni 2018 dengan tautan: <https://www.facebook.com/ElectroVoice/posts/pfbid02FQhBbJvn8G5HTP9fUKk9E4zAfc9hY6TVFn9gz7pppnbUaY9C82jyJNHRocXJZSowl>, pengeras suara ELECTRO-VOICE EVID-S kembali lagi menjadi pemenang pengeras suara terbaik di pameran InfoComm, 2018, yang diberi tanda bukti P-209;



244. Fotokopi dari printout website Instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 26 Januari 2019, dengan tautan: https://www.instagram.com/p/BtE3Os-huZq/?img_index=1, speaker ELECTRO-VOICE EVOLVE 50’s pemenang speaker portable PA System pilihan pembaca ProSoundWeb and Live Sound International 2019, di acara NAMM 2019, yang diberi tanda bukti P-210;
245. Fotokopi dari printout website Instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 20 Juli 2019, dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/B0JJhm-nHj6/>, mikrofon RE3 UHF Wireless nominasi dalam TECAward, 2020, yang diberi tanda bukti P-211;
246. Fotokopi dari printout website Instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 19 Februari 2020, dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/B8wPsXHlgau/>, mikrofon RE420 & RE520 pemenang Best Cabled Microphone of 2019 di acara the 34th Annual Music & Sound Awards, di Amerika Serikat, yang diberi tanda bukti P-212;
247. Fotokopi dari printout website Instagram akun resmi Penggugat “electrovoiceofficial” diunggah tanggal 9 Desember 2020, dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CiIZfNSFCx2/>, speaker ELECTRO-VOICE EVOLVE 30M pemenang produk terbaik 2020 dari Majalah musik “Music Inc”, tahun 2020, yang diberi tanda bukti P-213;
248. Fotokopi dari printout website thebrandboy, diunggah pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan tautan: <https://thebrandboy.com/speaker-brands-in-world/> artikel judul: “Top 41+ Best Speaker Brands in The World”, merek ELECTRO-VOICE terpilih sebagai salah satunya, yang diberi tanda bukti P-214;
249. Fotokopi dari printout website Tecawards, dengan tautan: <https://www.tecawards.org/node/1776>, merek ELECTRO-VOICE terpilih sebagai pemenang kategori penguat pengeras suara dari TecAwards, tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-215;
250. Fotokopi dari printout website geeksper.com, diunggah tanggal 11 Oktober 2020 dengan tautan: <https://geeksper.com/best-microphone-brands/> , artikel judul: “Top 10 Best Microphone Brands”, merek ELECTRO-VOICE terpilih sebagai salah satunya, yang diberi tanda bukti P-216;
251. Fotokopi dari printout website blog LANDR, diunggah pada tanggal 8 November 2022, dengan tautan: <https://blog.landr.com/30-best-microphones/>, artikel judul: “Top 30 Best Microphones on the Market



- Today”, merek ELECTRO-VOICE terpilih sebagai salah satunya, yang diberi tanda bukti P-217;
252. Fotokopi dari printout website ehomerecordingstudio.com, dengan tautan: <https://ehomerecordingstudio.com/best-dynamic-mics/>, artikel judul: “Dynamic Microphones 101: The Ultimate Buyer’s Guide”, merek ELECTRO-VOICE terpilih sebagai salah satunya, yang diberi tanda bukti P-218;
253. Fotokopi dari printout website mynewmicrophone.com, dengan tautan: <https://mynewmicrophone.com/top-best-subwoofer-brands-car-pa-home-studio/>, artikel judul: “Top 11 Best Subwoofer Brands (Car, PA, Home & Studio)”, merek ELECTRO-VOICE terpilih sebagai salah satunya, yang diberi tanda bukti P-219;
254. Fotokopi dari printout website mynewmicrophone.com, dengan tautan: <https://mynewmicrophone.com/top-best-pa-loudspeaker-brands-you-should-know-and-use/>, artikel judul: “Top 11 Best PA Loudspeaker Brands You Should Know and Use”, merek EV dan logo dan ELECTRO-VOICE terpilih sebagai salah satunya, yang diberi tanda bukti P-220;
255. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Caraka Media Adiwarna No.: 869-EVI/PO/LN/03/09 Tanggal 3 Maret 2009, yang diberi tanda bukti P-221a;
256. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-221a, yang diberi tanda bukti P-221b;
257. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Caraka Media Adiwarna No.: 876-EVI/PO/LN/04/09 Tanggal 13 April 2009, yang diberi tanda bukti P-222a;
258. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-222a, yang diberi tanda bukti P-222b;
259. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Caraka Media Adiwarna No.:885-EVI/PO/LN/05/09 Tanggal 26 Mei 2009, yang diberi tanda bukti P-223a;
260. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-223a, yang diberi tanda bukti P-223b;
261. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 44775 tanggal 11 Juni 2009 dari Robert Bosch (sea) Pte Ltd untuk PO dari PT Caraka Media Adiwarna No. 885-EVI/PO/LN/05/09, 882, 847R, 880, 886 nomor pengiriman (shipment number) T22190, yang diberi tanda bukti P-224a;



262. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-224a, yang diberi tanda bukti P-224b;
263. Fotokopi sesuai dengan aslinya Packing List Tanggal 11 Juni 2009 No. AO/2009/0188&0190 pengiriman produk kepada PT Caraka Media Adiwarna untuk Invoice nomor 44775, PO No. 885, 882, 847R, 880, 886 dan shipment number/delivery note T22190, yang diberi tanda bukti P-225a;
264. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-225a, yang diberi tanda bukti P-225b;
265. P - 226: Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Caraka Media Adiwarna No.:892-EVI/PO/LN/06/09 Tanggal 11 Juni 2009.
266. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 44968 tanggal 11 Juni 2009 Agustus 2009 untuk PO dari PT Caraka Media Adiwarna No.: 892-EVI/PO/LN/06/09;625, 782, 790 nomor pengiriman (shipment number) T22266, yang diberi tanda bukti P-227;
267. Fotokopi sesuai dengan aslinya Packing List Tanggal 19 Agustus 2009 No. AO/2009/0188&0190 pengiriman produk kepada PT Caraka Media Adiwarna untuk Invoice nomor 44986 PO No. 892, 625, 782, 790 dan shipment number/delivery note T22266, yang diberi tanda bukti P-228;
268. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 44874 tanggal 13 Juli 2009 untuk PO dari PT Caraka Media Adiwarna No. 892, 889, 890, 885, 883, 882-EVI/PO/LN/06/09 nomor pengiriman (shipment number) T22232, yang diberi tanda bukti P-229;
269. Fotokopi sesuai dengan aslinya Packing List Tanggal 13 Juli 2009 No. AO/2009/0231; AO/2009/0248 pengiriman produk kepada PT Caraka Media Adiwarna untuk Invoice No.44874 PO No. 882, 883, 885, 890, 889, 892-EVI/PO/LN/06/09 dan shipment number/delivery note T22232, yang diberi tanda bukti P-230;
270. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Caraka Media Adiwarna No.: 902-EVI/PO/LN/07/09 Tanggal 28 Juli 2009, yang diberi tanda bukti P-231;
271. Fotokopi sesuai dengan aslinya Order Confirmation dengan Order Nomor SO000790 Tanggal 4 Agustus 2009 untuk PO No.: 902 kepada PT Caraka Media Adiwarna, yang diberi tanda bukti P-232;
272. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) Project Kejaksan Agung dari PT Caraka Media Adiwarna No.: 909-EVI/PO/LN/08/09 Tanggal 21 Agustus 2009, yang diberi tanda bukti P-233a;



273. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-226a, yang diberi tanda bukti P-233b;
274. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 45035 tanggal 11 Agustus 2009 untuk PO dari PT Caraka Media Adiwarna No. 909-EVI/PO/LN/08/09, 898, 902, 905, 907, 910, 911, nomor pengiriman (shipment number) T22300, yang diberi tanda bukti P-234;
275. Fotokopi sesuai dengan aslinya Packing List Tanggal 11 Sept 2009 No. AO/2009/0318 pengiriman produk kepada PT Caraka Media Adiwarna untuk Invoice No.45035 PO No. 909-EVI/PO/LN/08/09, 898, 902, 905, 907, 910, 911 dan shipment number/delivery note T22300, yang diberi tanda bukti P- 35;
276. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 45078 tanggal 29 Sept 2009 untuk PO dari PT Caraka Media Adiwarna No. 909-EVI/PO/LN/08/09, 906R, 912 nomor pengiriman (shipment number) T22321, yang diberi tanda bukti P-236;
277. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Caraka Media Adiwarna No.:935-EVI/PO/LN/12/09 Tanggal 07 Desember 2009, yang diberi tanda bukti P-237;
278. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Y2C International Nomor 009/po. In/IX/10 Tanggal 20 Sept 2010, yang diberi tanda bukti P-238;
279. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pro forma Invoice Nomor 3379000070/0629 Tanggal 22 Oktober 2010 kepada PT Y2C International untuk PO Nomor 009/po. In/IX/10, yang diberi tanda bukti P-239a;
280. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-239a, yang diberi tanda bukti P-239b;
281. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) PT Y2C International Nomor 012/po. In/IX/10 Tanggal 1 Okt 2010, yang diberi tanda bukti P-240a;
282. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-240a, yang diberi tanda bukti P-240b;
283. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pro forma Invoice Nomor 3379000301/0629 Tanggal 12 November 2010 kepada PT Y2C International untuk PO Nomor 012/po. In/IX/10, yang diberi tanda bukti P-241;



284. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Caraka Media Adiwarna No.:978-EVI/PO/LN/10/10 Tanggal 21 Okt 2010, yang diberi tanda bukti P-242;
285. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Y2C International No.: 021/po.In/XI/10 Tanggal 22 November 2010, yang diberi tanda bukti P-243a;
286. Fotokopi sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah bukti P-243a, yang diberi tanda bukti P-243b;
287. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Y2C International No.: 021/po.In/XI/10 Tanggal 22 November 2010, yang diberi tanda bukti P-244;
288. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Quantum Globalindo No.: Nomor J-119 Tanggal 13 Des 2010, yang diberi tanda bukti P-245;
289. Fotokopi sesuai dengan aslinya Purchase Order (PO) dari PT Y2C International No.: 028/po. In/XII/10 Tanggal 28 Des 2010, yang diberi tanda bukti P-246;
290. Fotokopi dari printout website Instagram akun Tergugat @melindaao dengan tautan: <https://www.instagram.com/melindaao/?hl=en>, pemilik akun perusahaan @ev_electrovoice, yang diberi tanda bukti P-247;
291. Fotokopi dari printout website Instagram akun Johan Chandra (Joe) @johan.hardwell diunggah pada tanggal 11 September 2023 dengan tautan: https://www.instagram.com/p/CxDNcsotjUIVdkFRtJFZ7mScaa3-T07pYe_Rs0/?img_index=1, yang diberi tanda bukti P-248;
292. Fotokopi dari printout website Instagram akun Johan Chandra (Joe) @johan.hardwell dengan tautan: <https://www.instagram.com/johan.hardwell/>, pemilik akun perusahaan @ev_electrovoice, yang diberi tanda bukti P-249;
293. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu nama suami Tergugat, Johan Chandra, yang diberi tanda bukti P-250;
294. Fotokopi dari printout website blogger dengan nama akun JHE - Johan Electronic dengan tautan: <https://www.blogger.com/profile/13076023087916012374>, identitas pemilik JHE Johan Electronic adalah Johan Chandra (Suami Tergugat) dan Melinda Olivia (Tergugat), yang diberi tanda bukti P-251;
295. Fotokopi dari printout website blogger dengan nama akun "JHE - Johan Electronic diunggah pada tanggal 4 Maret 2011 dengan tautan: <https://jhe->



- johanelectronic.blogspot.com/, menjual berbagai macam produk sound system, mikrofon, mixer, amplifier dari merek terkenal, yang diberi tanda bukti P-252;
296. Fotokopi dari printout website resmi Penggugat “electrovoice.com” dengan tautan <https://products.electrovoice.com/la/es/zlx-15bt/>, produk pengeras suara/loudspeaker tipe “ZLX - 15BT”, yang diberi tanda bukti P-253;
297. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 5 Januari 2023 dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CnCLi4tLnTT/>, produk speaker tipe “ZLX - 15BT IND” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-255;
298. Fotokopi dari printout website resmi Penggugat “electrovoice.com” dengan tautan <https://products.electrovoice.com/na/en/elx118/>, produk speaker tipe “ELX118” milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P-256;
299. Fotokopi dari printout website Instagram akun “ev_electrovoice” milik Tergugat diunggah tanggal 16 Mei 2022 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CdmvTeWICP1/>, produk speaker merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” dengan nama tipe ELX118A milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-257;
300. Fotokopi dari printout website Instagram akun “ev_electrovoice” milik Tergugat diunggah tanggal 5 Mei 2022 dengan tautan: https://www.instagram.com/p/CdJ8O_3vHoM/, produk speaker merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” dengan nama tipe ELX-12A” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-258;
301. Fotokopi dari printout website Instagram akun “ev_electrovoice” milik Tergugat diunggah tanggal 28 April 2021 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CONKaBiLxPo/>, produk speaker merek “EV, ELECTROVOICE dan Logo” dengan nama tipe ELX12M” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-259;
302. Fotokopi dari printout website resmi Penggugat “electrovoice.com” dengan tautan: <https://products.electrovoice.com/na/en/tx1152/>, produk speaker merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” tipe TX1152 milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P-260;
303. Fotokopi dari printout website Instagram akun “ev_electrovoice” milik Tergugat diunggah tanggal 27 Juli 2022 dengan tautan: https://www.instagram.com/p/Cgfg3u5vu_x/, produk speaker merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” dengan nama tipe “VX-1152” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-261;



304. Fotokopi dari printout website resmi Penggugat “electrovoice.com” dengan tautan: <https://products.electrovoice.com/na/en/tx1122/>, produk speaker merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” tipe TX1122 milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P-262;
305. Fotokopi dari printout website Instagram akun “ev_electrovoice” milik Tergugat diunggah tanggal 10 Januari 2020 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/B7IBYSIgC-V/>, produk speaker merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” dengan nama tipe “VX1122” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-263;
306. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 9 Januari 2023 dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CnMVetDrk6C/>, iktikad tidak baik Tergugat nyatanya sudah mengetahui bahwa sebelumnya ada produk merek EV milik pihak lain, yang diberi tanda bukti P-264;
307. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 16 Januari 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/Cnek9ieLSNr/>, iktikad tidak baik Tergugat mengaku-aku produknya diproduksi dari Amerika Serikat, yang diberi tanda bukti P-265;
308. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 4 Juni 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CtDLouUyt7S/>, kebingungan masyarakat akan asal usul produk merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” milik Tergugat apakah berasal dari Penggugat, yang diberi tanda bukti P-266;
309. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 5 Juni 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CtFILxaynAm/>, iktikad tidak baik Tergugat, memasarkan produk dengan tipe dan merek yang sama dengan milik Penggugat dengan harga lebih murah, untuk mendapatkan keuntungan, yang diberi tanda bukti P-267;
310. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 12 Juni 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CtXyzC-SapC/>, konsumen menjadi bingung atas peredaran produk Tergugat merek EV ELECTROVOICE dan Logo, karena sudah mengetahui merek EV dan Logo dan ELECTRO-VOICE adalah milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P-268;



311. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 15 Juli 2023 dengan tautan: https://www.instagram.com/p/Cus_sFcr6oi, kebingungan masyarakat produk Tergugat merek EV ELECTROVOICE dan logo berasal dari mana?, yang diberi tanda bukti P-269;
312. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 14 Juni 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CtdSS4UNLvC/>, kehadiran merek Tergugat EV ELECTROVOICE telah meresahkan dan membuat bingung masyarakat umum dan sehingga mengganggu ketertiban umum, yang diberi tanda bukti P-270;
313. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 5 Januari 2023 dengan tautan: https://www.instagram.com/p/CnCLi4tLnTT/?img_index=1, kehadiran merek Tergugat EV ELECTROVOICE telah mengecohkan masyarakat sehingga meresahkan dan membuat bingung masyarakat karenanya mengganggu ketertiban umum, yang diberi tanda bukti P-271;
314. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 4 Mei 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CdHdqf4vUKY/>, kehadiran merek Tergugat EV ELECTROVOICE telah mengecohkan masyarakat sehingga meresahkan dan membuat bingung masyarakat karenanya mengganggu ketertiban umum, yang diberi tanda bukti P-272;
315. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 17 Juni 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CtkoM2HSHYe/>, produk merek Tergugat EV ELECTROVOICE telah mengecohkan masyarakat sehingga meresahkan dan membuat bingung masyarakat karenanya mengganggu ketertiban umum, yang diberi tanda bukti P-274;
316. Fotokopi dari printout website Youtube akun “Promedia Innovative Solution” diunggah 12 Juni 2023 judul “Komedi Sound Engineer Waktu Liat Speaker KW! Pecahh Boss” dengan tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=VBWXq2MWIKI>, beredarnya produk merek Tergugat EV ELECTROVOICE telah mengecohkan masyarakat sehingga meresahkan dan membuat bingung masyarakat karenanya mengganggu ketertiban umum, yang diberi tanda bukti P-276;



317. Fotokopi dari printout website Instagram milik Tergugat “ev_electrovoice” diunggah 3 Oktober 2023 dengan tautan: <https://www.instagram.com/p/CjPxKb2Luu6/>, pengancaman oleh Tergugat atas produk merek Penggugat, yang diberi tanda bukti P-277;
318. Fotokopi dari printout website Youtube akun “Indonesian Sound System Revolution” diunggah 14 Juni 2023 judul “Kabar Baik Buat Pengguna Electrovoice” dengan tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=ioeHmtRwMvw>, pengancaman oleh Tergugat kepada pihak-pihak yang menjual produk merek Penggugat, yang diberi tanda bukti P-278;
319. Fotokopi dari printout website dengan tautan <https://homeaudioplusglodok.blogspot.com/>, blog dengan nama “Audio Plus Shop” milik “Yusak Kusnadi/Turut Tergugat I”, yang diberi tanda bukti P-279;
320. Fotokopi *Print out* dari website dengan tautan: <https://www.blogger.com/profile/06069686696823446534>, blog “Audio Plus Shop” adalah milik “Yusak Kusnadi/Turut Tergugat I”, yang diberi tanda bukti P-280;
321. Fotokopi dari asli Petikan Resmi Merek “VOICE ACOUSTIC” Nomor Pendaftaran IDM000419014 Kelas 9, Tanggal Penerimaan 29 November 2011, atas nama Turut Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II
322. Fotokopi dari printout dari website WIPO dengan tautan/link, yang diberi tanda bukti P-281;
https://branddb.wipo.int/en/similarname/results?sort=applicationDate%20asc&rows=30&asStructure=%7B%22_id%22:%22221e2%22,%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%22%7B%22_id%22:%22221e3%22,%22key%22:%22brandName%22,%22value%22:%22Voice%20Acoustic%22,%22strategy%22:%22Exact%22%7D,%7B%22_id%22:%22221e4%22,%22key%22:%22applicant%22,%22value%22:%22Stefan%20Rast%22,%22strategy%22:%22Exact%22%7D%5D%7D&fg=_void_&_=1699416414066, hasil pencarian atas merek “VOICE ACOUSTIC” di dunia internasional, yang diberi tanda bukti P-282;
323. Fotokopi dari printout dari website voiceacoustic.de dengan tautan: <https://www.voice-acoustic.de/imprint.html>, info Stefan Rast sebagai Direktur perusahaan Voice Acoustic Jerman, yang diberi tanda bukti P-283;
324. Fotokopi dari printout dari website resmi Penggugat “Electrovoice.com” dengan tautan: <https://products.electrovoice.com/ap/en/wheretobuy>, nama-



- nama perusahaan selaku distributor yang memasarkan produk merek EV dan Logo dan ELECTRO-VOICE diwilayah Indonesia, yang diberi tanda bukti P-284;
325. Fotokopi dari fotokopi Permintaan Pendaftaran Merek “EV ELECTRO-VOICE dan Logo” dengan Nomor Permohonan DID2023065985 Kelas 09 Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2023 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-285;
326. Fotokopi dari fotokopi Permintaan Pendaftaran Merek “ELECTRO-VOICE” dengan nomor permohonan DID2023065992 Kelas 09 Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2023 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-286;
327. Fotokopi dari printout dari website resmi Bosch.com dengan tautan: <https://www.bosch.com.sg/our-company/bosch-in-singapore/#brands>, anak perusahaan Bosch di Singapura yang mengurus pemesanan dan pengiriman produk merek EV dan Logo dan ELECTRO-VOICE untuk Indonesia, yang diberi tanda bukti P-287;
328. Fotokopi sesuai asli produk pengeras suara (speaker) tipe ZLX - 12BT merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P-288;
329. Fotokopi sesuai asli produk pengeras suara (speaker) tipe ZLX 15BT-IND merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-289;
330. Fotokopi dari printout cetak/Print out bukti pembelian produk speaker ZLX 15BT-IND dan Mikrofon WM 58 merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-290;
331. Fotokopi sesuai asli produk mikrofon tipe N/D478 merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, yang diberi tanda bukti P-291;
332. Fotokopi sesuai asli produk mikrofon tipe WM 58 merek “EV ELECTROVOICE dan Logo” milik Tergugat, yang diberi tanda bukti P-292;
333. Fotokopi dari printout Keterangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang diberi tanda bukti P-293;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-293 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Merek EV ELECTROVOICE, atas nama Sdr. Yusak Kusnadi, di daftarkan pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor pendaftaran IDM000328996 kepada Menteri Hukum dan HAM RI, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Merek ELECTRO-VOCAL, atas nama Sdr. Yusak Kusnadi, didaftarkan pada tanggal 29 November 2001 dengan Nomor permohonan D002011048481 kepada Menteri Hukum dan HAM RI, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli antara Yusak Kusnadi dengan Melinda Olivia terkait Merek "EV Electrovoice" dan "EV Electro Vocal" tertanggal 21 November 2019, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dari Yusak Kusnadi kepada Melinda Olivia mengenai merek EV ELECTROVOICE, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai asli Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar antara Yusak Kusnadi kepada Melinda OLIVIA mengenai merek EV ELECTRO-VOCAL, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar atas nama pemilik Merek Melinda Olivia dengan Merek EV ELECTROVOICE, dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 07 Juli 2030, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar atas nama pemilik Merek Melinda Olivia dengan Merek EV ELECTRO-VOCAL, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 29 November 2031, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0220100372565, NIB kepada PT. ELECTROVOICE ELEKTRONIK INDONESIA dengan Kode KBLI 46521 Judul Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik yang diterbitkan dari tanggal 26 Maret 2020, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Akun Instagram dari PT. ELECTROVOICE ELEKTRONIK INDONESIA dengan nama "EV ElectroVoice Indonesia", yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Merek "EV ELECTROVOICE + LOGO"



- berdasarkan tanggal penerimaan 25 November 2019, berdasarkan peralihan jual beli dari merek “EV ELECTROVOICE” tahun 2010 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL” tahun 2011, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari printout Tanda Terima FORMULIR 02 Pengajuan keberatan atas Permohonan Merek / Merek Kolektif / IG yang diajukan oleh pemilik Merek “EV ELECTROVOCICE + LOGO” dengan Nama Pemilik MELINDA OLIVIA (TERGUGAT) dengan lampiran Cover & Isi Berita Resmi Merek Seri-A, Surat Kuasa Konsultan KI Bermaterai Cukup, Surat Permohonan Keberatan / Sanggahan, yang diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotokopi dari printout Produk Compact Speaker with DLMS Inside, model QLX-151ND, yang diberi tanda bukti T-12A;
 13. Fotokopi dari printout Produk Wireless meeting microphone Systems, model EV-1004C, yang diberi tanda bukti T-12B;
 14. Fotokopi dari printout Produk Amplifier Microphone and Processor, model EV-6900 DSP, yang diberi tanda bukti T-12C;
 15. Fotokopi dari printout Produk Professional Audio, model XLc-210 IND, yang diberi tanda bukti T-12D;
 16. Fotokopi dari printout Produk Speaker, model ZLX BT-IND, yang diberi tanda bukti T-12E;
 17. Fotokopi dari printout Foto selfie Tergugat di stand milik Tergugat dalam acara Pameran Sound System Surabaya Musik Expo (SMEX), yang diberi tanda bukti T-13A;
 18. Fotokopi dari printout Foto Tergugat dan para distributor di stand milik Tergugat dalam acara Pameran Sound System Surabaya Musik Expo (SMEX), yang diberi tanda bukti T-13B;
 19. Fotokopi sesuai asli Invoice dengan nomor 2023/01/00487 EV tertanggal 27 Jan 2023 kepada Tribal Music dan Invoice dengan nomor 2022/01/00290 EV tertanggal 13 Jan 2022 kepada Karya E, yang diberi tanda bukti T-14;
 20. Fotokopi sesuai asli Invoice dengan nomor 2023/07/000652 EV tertanggal 26 Juli 2023 kepada CV. MAESTRO dan Invoice dengan nomor 2022/11/05874 EV tertanggal 30 Nopember 2022 kepada ROCKET MUSIK, yang diberi tanda bukti T-15;
 21. Fotokopi sesuai asli Invoice dengan nomor 2022/06/02567 EV tertanggal 04 Juni 2022 dan Invoice dengan nomor 22.2022/03/01364 EV tertanggal 16 Maret 2022 kepada JAYA WIJAYA, yang diberi tanda bukti T-16;
 22. Fotokopi dari printout Berita tentang Profile pernyataan PT. Sumber Suara Berkat Indonesia (SSBI), yang diberi tanda bukti T-16A;
 23. Fotokopi sesuai asli Terjemahan bersumpah terkait Berita tentang Profile pernyataan PT. Sumber Suara Berkat Indonesia (SSBI), yang diberi tanda bukti T-16B;
 24. Fotokopi dari printout Permohonan pendaftaran merek/Logo “EV”



- dengan Nomor Permohonan D002012039738 Kelas 9 tanggal penerimaan 14 Agustus 2012 milik PENGUGAT dengan "Status Ditolak" oleh TURUT TERGUGAT II (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/DJKI), yang diberi tanda bukti T-17;
25. Fotokopi sesuai asli Akta Permohonan Kasasi nomor 1 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo terhadap Putusan Gugatan Merek Putusan Nomor : 83/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, yang diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi dari asli Sertifikat Merek EV Electrovoice Tanggal Penerimaan 7 Juli 2010, Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011, Nomor Pendaftaran IDM000328996, yang diberi tanda bukti Bukti TT.I-1;
2. fotokopi dari asli Sertifikat Merek Electro-Vocal Tanggal Penerimaan 29 November 2011, Tanggal Pendaftaran 20 Agustus 2014, Nomor Pendaftaran IDM000419658, yang diberi tanda bukti Bukti TT.I-2;
3. fotokopi dari asli Akta Jual Beli tertanggal 21 November 2019,, yang diberi tanda bukti TT.I-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I yang diberi tanda bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Merek "EV ELECTROVOICE" Daftar Nomor IDM000328996 pada kelas 9 dari Yusak Kusnadi kepada Melinda Olivia, yang diberi tanda bukti TT.II-1;
- 2 Fotokopi *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Merek "EV ELECTROVOICE" Daftar Nomor IDM000328996 pada kelas 9 atas nama Melinda Olivia, yang diberi tanda bukti TT.II.2
- 3 Fotokopi *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Merek "ELECTRO-VOCAL" Daftar



Nomor IDM000419658 pada kelas 9 dari Yusak Kusnadi kepada Melinda Olivia, yang diberi tanda bukti TT.I-3;

- 4 Fotokopi *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Merek "ELECTRO-VOCAL" Daftar Nomor IDM000419658 pada kelas 9 atas nama Melinda Olivia, yang diberi tanda bukti TT.II-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II yang diberi tanda bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-4 tersebut telah diberi materi secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yohanes Andre Budiman dan Saksi Moh. Saeful Aji yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Andre Budiman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Dirjen HAKI namun tahu tentang Kemenkuham;
- Bahwa Saksi adalah Sales Manager di Pt. Sumber Suara Berkas Indonesia;
- Bahwa Perusahaan saksi menjual produk-produk Electro-Voice seperti speaker (termasuk sound system dan amplifier) dan mikrofon.
- Bahwa Saksi kenal Bosch Security Systems, LLC. karena Perusahaan SSBI tempat saksi bekerja mengambil barang Bosch dari PT Robert Bosch Indonesia untuk dijual ke konsumen di Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ada ketergantungan atau tidak mewakili kepentingan Bosch Security System, LLC. SSBI bukan satu-satunya yang menjual barang Bosch di Indonesia, ada Perusahaan lain juga yang ditunjuk Bosch untuk menjual di Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji dari Bosch atau PT Robert Bosch, tetapi dari SSBI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Melinda Olivia dan tidak kenal dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Saksi mengetahui merek EV Electrovoice, ada logonya adalah merek untuk produk salah satunya adalah speaker. Logonya E dan V



(saat menjelaskan logo EV, saksi menunjukkan seperti ini logo EV pada produk mikrofon yang digunakan saksi dipersidangan, dan saksi mengkonfirmasi ini adalah produk mikrofon asli dari Bosch/Penggugat);

- Bahwa Saksi mengetahui ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat, yakni saat ini ada produk speaker diluaran dengan menggunakan merek EV Electrovoice yang produknya tidak ada dalam website electrovoice.com, tetapi menyerupai produk kami jual tersebut yakni produk speaker merek EV Electrovoice tipe ZLX 15BT dan ZLX 12 BT. Produk yang beredar diluar bukan dari kami tersebut, memakai logo EV sama persis, fungsi dan penggunaannya juga sama;
- Bahwa saksi tidak tahu produk yang beredar tersebut sama persis tersebut siapa yang produksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek EV itu di Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu yang beredar lebih dahulu di Indonesia produknya adalah produk Bosch (Penggugat) tahun 2003, dahulunya pemiliknya adalah Telex kemudian sekarang menjadi Bosch;
- Bahwa Saksi menjual produk EV Electrovoice sejak tahun 2003 ketika bekerja di Caraka;
- Bahwa Saksi tidak menjual barang yang sama persis dengan produk Bosch;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang sama persis mereknya tadi dari media sosial, dan dari informasi partner kami di lapangan seperti toko, rental;
- Bahwa Saksi pernah mencoba produk yang sama persis tadi yakni ZLX 15BT IND dari rental yang dipinjamkan padanya untuk dicoba, dari segi suara dan harga jauh berbeda, lebih mahal electrovoice Bosch. Berbeda mahal karena memakai sistem. Harga lebih murah dari Bosch;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekan yang membeli tadi dan tahu dari sosial media;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Merek EV Electrovoice adalah merek terkenal, karena setiap orang berbicara electrovoice adalah berasal dari Bosch;
- Bahwa setahu Saksi Produk EV Electrovoice milik Bosch tersebut juga pernah dijual di Asia Tenggara, Singapura, Taiwan, Filipina, Vietnam, Asia Pasifik, Australia, dan Bosch punya perwakilan dimasing-masing negara



tersebut. Nama-nama perwakilan Bosch atau partner tersebut disebutkan didalam website resminya electrovoice.com.;

- Bahwa aslinya Perusahaan Bosch adalah dari Jerman dan untuk merek EV Electrovoice berasal dari Amerika Serikat;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT Sumber Suara Berkat Indonesia (SSBI) sebagai Sales Manager, sebelumnya saksi pernah bekerja di PT Caraka Media Buana tahun 2003 s.d. 2011, Perusahaan berubah nama menjadi PT Infinite Audio Media, kemudian 2011 sampai dengan Juni 2023 Saksi bekerja di 2 tempat PT Y2C International dan PT Albeta Sukses Mandiri, keduanya pemilik perusahaannya orang yang sama;
- Bahwa Saksi menjual produk EV Electrovoice asal Amerika sejak tahun 2003 saat di PT Caraka. Pemilik merek EV Electrovoice adalah Bosch Security Systems, LLC (Penggugat) dahulunya dipegang Telex dan kemudian Telex diakuisisi Bosch;
- Bahwa Saksi pernah di tahun 2004 memasarkan produk EV Electrovoice sampai ke Salatiga, Papua, Bali, Kalimantan, Sulawesi.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti agenda tahunan Telex dari tahun 2003 sampai dengan 2008, acara Telex Academy diacara itu saksi membawa partner yang ada di Indonesia ke acara tersebut, disana diperkenalkan produk-produk EV Electrovoice, Partner tadi adalah rental, dealer, toko-toko;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah mengikuti acara Telex Academy di Bangkok, Thailand, acara dengan membawa produk merek EV Electrovoice, acara diadakan setiap tahun;
- Bahwa Saksi pernah launching produk Live-X seri dari merek EV Electrovoice, tepat waktunya lupa tetapi sekitar sebelum tahun 2010, disebuah hotel di Jakarta, acaranya mengundang artis ibukota, Tompi, Jikustik;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2008 Saksi pernah mengikuti acara Pro6 Live Audiosistem di Jakarta, saat itu acara launching produk Midas yang juga dipegang oleh Bosch dan juga saat itu membawa dan memperkenalkan produk merek EV Electrovoice;
- Bahwa produk speaker ZLX booming ditahun 2015 sebagai mobile speaker, penjualan setelah 8 tahun mencapai angka ribuan. Penjualan ZLX tersebut cukup signifikan. Namun saat ini ada komplemen dari distributor kami, menyampaikan ada brand masuk menyamakan



- electrovoice dengan harga setengah dari harga jual kami. Produk speaker tersebut adalah ZLX 15BT dengan tambahan kata “IND”;
- Bahwa produk ZLX 15BT IND memakai logo EV yakni logo huruf E dan V, yang ditempatkan sama persis tempatnya sama dengan produk ZLX 15BT milik Bosch.
 - Bahwa Saksi pernah menerima ada customer membawa produk merek EV Electrovoice yang dia beli ke tempat saksi, pada saat itu produknya bermasalah, Ketika saksi melihat produknya, bukan produk yang dikeluarkan Bosch, jadi saksi tolak produknya dan customer kecewa (kecele). Customer mengira produk tersebut berasal dari Bosch tetapi ternyata bukan;
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada customer yang datang ketempatnya untuk service, service dilakukan ditempat dimana produk dibeli. Saat itu customer bicara membeli produk dari Glodok, maka saksi menyampaikan servicenya tanyakan ke penjual disana saja;
 - Bahwa untuk produk yang datang minta pelayanan service ketempat saksi dapat diketahui produk Bosch atau bukan dan dapat diterima dilayani servicenya, dengan melihat pada invoice, kartu garansi, serial number, Ketika kartu garansi hilang serial number produk bisa dipakai.
 - Bahwa produk ZLX merupakan produk andalan, dengan beredarnya produk ZLX 15BT IND dari pihak lain, mengakibatkan penjualan menurun.
 - Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama yang sama dengan nama saksi “Yohanes Andre Budiman”;
 - Bahwa website resmi Penggugat www.electrovoice.com, akun facebook resmi Penggugat “electrovoice”, sementara itu akun resmi Instagram Penggugat “electrovoiceofficial”;
 - Bahwa produk EV Electrovoice digunakan untuk mengisi panggung musik hiburan di acara Moto GP di sirkuit Mandalika baru baru ini, dipegang oleh Even Organizer (EO) Diandra, yang biasa menyelenggarakan even-even hiburan kelas dunia, dan Diandra tahu merek EV Electrovoice sudah mendunia;
 - Bahwa saat ini perwakilan Penggugat di Indonesia adalah PT Robert Bosch, dahulunya tidak ada tetapi memakai perwakilan di Singapura;
 - Bahwa PT Sumber Suara Berkat Indonesia tempat saksi bekerja adalah salah satu distributor yang menjual produk EV Electrovoice di Indonesia;
 - Bahwa Saksi pernah menerima laporan complain dari dealer;



- Bahwa Saksi mengetahui apakah produk EV EElectrovoice yang diluar sana produk Bosch atau bukan dengan cara mengecek produk tersebut apakah ada tercantum di website electrovoice.com website resmi Bosch;
- Bahwa saksi menerangkan yang pada intinya, pernah bekerja di PT. Caraka Media Buana tahun 2003 s/d 2011 kemudian perusahaan berubah nama PT. Infinite Audio Media, kemudian tahun 2011 s/d Juni 2023 saksi bekerja di 2 (dua) tempat yaitu di PT. Y2C Internaional dan PT. Albeta Sukses Mandiri keduanya pemilik perusahaan yang sama dan saat ini bekerja di PT. Sumber Suara Berkat Indonesia sebagai Sales Manager;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan adalah untuk diminta menjadi saksi mengenai perbandingan Electro-Voice yang resmi dan yang tidak resmi;
- Bahwa Saksi tahu beredarnya produk Electro-Voice yang tidak resmi dari Media Sosial dan dealer yang berada di luar daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan produk Electro-Voice yang mereka pasarkan logonya terdiri dari huruf e dan v dan kalimat Electro-Voice, sama dengan yang tidak resmi;
- Bahwa Saksi menjelaskan produk Electro-Voice yang dia pasarkan berasal dari PT. Bosch Security Systems;
- Bahwa Saksi mulai menjual produk Electro-Voice dari tahun 2003;
- Bahwa Saksi pertama kali menjual speaker, mikrofon, dan amplifier dan memasarkannya ke rental, kereta api, stasiun TV dan e-commerce;
- Bahwa Saksi mengenal mikrofon yang dipakainya pada hari persidangan adalah salah satu produk Eelectro-Voice yang dijualnya dengan tipe R300 hd;
- Bahwa Mikrofon yang ada di mimbar hakim juga merupakan produk Electro-Voice yang kebetulan pengerjaan proyek perusahaannya pada tahun 2015-2016;
- Bahwa Saksi melihat kedua sampel yang dibawa Penggugat berbentuk speaker dan menjelaskan bahwa produk Penggugat adalah speaker yang berukuran lebih kecil;
- Bahwa selama tahun 2003 sampai saat ini, saksi sudah menjual produk Electro-Voice di Stasiun kereta, development, stasiun musik, instansi dan hospitality dari Sumatera sampai Papua;



- Bahwa Saksi mengetahui jenis mikrofon yang digunakannya dalam persidangan dikarenakan pernah mendapatkan informasi dari rekannya mengenai pengadaan instalansi audio system di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui mikrofon dan amplifier yang ada di Pengadilan adalah produk milik Bosch dari cuplikan persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan Jessica Wongso;
- Bahwa Saksi memasarkan produknya dengan mengadakan acara tahunan di dalam maupun luar negeri. Saksi mengatakan bahwa acara tahunan terakhir dilakukan pada tanggal 22 November silam di Helmina Tower, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengatakan produk yang paling laku terjual adalah speaker jenis ZLX series dengan tipe 12 dan 15 BT yang perbedaannya dilihat dari ukuran upper size. Produk tersebut menjadi bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Saksi melihat bahwa nama merek yang dipunyai tergugat sama dengan nama merek Penggugat, perbedaannya produk Penggugat ditambah dengan Imb;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa produk Penggugat dan produk Tergugat mempunyai merek dan logo yang sama, namun berbeda kualitas suara.
- Saksi banyak mendapat pertanyaan apakah produk yang dijual diproduksi oleh Pt. Bosch dari konsumen;
- Bahwa menurut saksi, Electro-Voice sudah sangat menjadi merek terkenal karena sudah ada di Indonesia lebih dari 30 tahun;
- Bahwa Produk Electro-Voice dipasarkan lewat pameran juga pernah dimuat di majalah Audioproof, selain itu produk Electro-Voice juga pernah digunakan dalam event-event seperti Indonesian Idol, AFI, MotoGP, Mandalika dan konser berskala International;
- Bahwa Saksi baru mulai bekerja di PT. Sumber Suara Berkat Indonesia pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah merek Electro-Voice yang dipunyai Pt. Bosch sudah terdaftar di Indonesia. Saksi sendiri mengaku dia hanya menjual tanpa pernah diperlihatkan sertifikat hak milik Bosch;
- Bahwa Saksi tahu produk Electro-Voice yang dia jual diproduksi oleh Bosch;



- Bahwa Saksi mengatakan ada kebingungan yang muncul dikalangan konsumen adanya dua produk Electro-Voice yang sama namun harganya berbeda;
- Bahwa Saksi sendiri mengatakan sudah ada konsumen yang mengeluh dengan perbedaan antara produk Electro-Voice punya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dapat membedakan produk Electro-Voice yang dijualnya dari bentuk produk dan serial number;
- Bahwa Produk yang diproduksi Penggugat mudah sekali di perbaiki;

2. Saksi Moh. Saeful Aji

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan teknisi instalansi sound sistem produk Electro-Voice;
- Bahwa Saksi sudah menginstal Electro-Voice sejak tahun 2003 dari ujung timur sampai ujung barat;
- Bahwa Produk Penggugat dan produk Tergugat mempunyai lekukan dan bentuk yang sama namun kualitas suara yang berbeda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumber Suara Berkat Indonesia (SSBI) sebagai teknikal support atau teknis. Saksi digaji dari SSBI;
- Bahwa hubungan SSBI dengan Bosch adalah salah satu distributor yang menjual produk professional sound system;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena permasalahan menuntut merek, yang menuntut merek adalah Bosch;
- Bahwa Saksi mengetahui ada merek EV Electrovoice yang dipalsukan, saksi mengetahuinya dari media social;
- Bahwa Saksi pernah melihat produk yang palsu. Untuk produk yang asli ada di website resmi Bosch. Kalau yang palsu itu tidak ada di website tersebut;
- Bahwa untuk produk palsu ada juga punya websitenya tetapi produknya tidak sebanyak yang ada di website resmi Bosch;
- Bahwa merek yang palsu dari segi penulisan mereknya sama. Kalo tidak diperhatikan baik-baik bisa terkecoh antara produk Bosch dengan produk palsu;
- Bahwa produk merek EV Electrovoice dimiliki Bosch dahulunya dipegang oleh Telex kemudian Telex diakuisisi oleh Bosch;



- Bahwa produk EV Electrovoice itu banyak macamnya, banyaknya speaker dan juga ada mikrofon. Mikrofon yang dipergunakan saksi saat ini adalah produk EV Electrovoice yang asli milik Bosch. Produk mikrofon ini asli Saksi tahu jenisnya adalah tipe R300;
- Bahwa Produk mikrofon milik Bosch ini dibanding dengan merek electrovoice yang palsu berbeda, kalau yang asli rata-rata 1 receiver 1 mikrofon, kalau yang saya lihat electrovoice yang palsu itu 4 mikrofon 1 receiver;
- Bahwa Produk Electrovoice yang palsu saksi ketahui itu baru-baru ini saja, sekitar 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendengar kualitas suara produk electrovoice yang palsu, berbeda dengan yang asli, lebih bagus. Namun demikian merek yang digunakan sama;
- Bahwa Saksi mengetahui produk electrovoice yang tidak sama dengan yang asli, sudah banyak beredar dan banyak juga yang bertanya kepada saksi apakah produk ini asli atau tidak, tapi saksi menjawab tidak ada tipe seperti ini, untuk melihat asli tidak saksi meminta cek tipe produk apa ada di website resmi Bosch atau tidak;
- Bahwa harga produk EV Electrovoice Bosch/Penggugat berbeda dengan yang palsu, untuk produk mikrofon EV yang asli harganya 14 juta, sedangkan EV yang palsu harganya bisa setengahnya. Saksi ketahui harga tersebut dari teman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai teknikal support yang bertanggungjawab untuk pemasangan sampai hasil suara, sejak tahun 2003 sampai sekarang dengan produk EV Electrovoice. Tahun 2003 s.d. 2010 di PT Caraka, kemudian 2010 s.d. 2018 di PT Infinite Audio Media, kemudian pindah ke SSBI;
- Bahwa tahun 2004 Saksi pernah mengerjakan sendiri langsung pemasangan audio sistem di Gedung MPR DPR, ruang rapat komisi 2, dan komisi-komisi semuanya pakai produk merek EV Electrovoice dan juga di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Trans Studio Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui produk EV Electrovoice milik Tergugat dijual dengan nama ZLX 15BT IND ada tambahan kata "IND", penulisan merek EV Electrovoice yang digunakan Tergugat sama, logonya dituliskan sama, sama dengan yang seperti ada di mikrofon asli Bosch yang saksi pakai saat ini;



- Bahwa Produk EV Electrovoice asal amerika ini sudah ada disemua Asia tidak hanya di Indonesia, ada di Australia, Seoul, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, saksi tahu karena saksi mengikuti kegiatan di negara tersebut karena teknisi diundang untuk pengenalan produk baru speaker, amplifier ataupun mikrofon;
- Bahwa Saksi mempunyai akun facebook, Namanya "Moh.Saeful Aji";
- Bahwa kabar adanya produk EV Electrovoice palsu ini membuat heboh dikalangan rekan teknisi, karena penjualan berkurang, maka pemasangan produk juga berkurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah merek yang produknya saksi jual telah terdaftar atau belum di Indonesia;
- Bahwa Merek produk palsu dituliskan dengan cara atas bawah, atasnya EV dan bawahnya Electrovoice, tetapi logonya dituliskan sama EV. Sementara itu merek EV Electrovoice milik Bosch ditulis memanjang (tidak atas bawah) dan ditulis dengan tanda strip, namun demikian apabila dibaca sama-sama berbunyi sama "electrovoice";
- Bahwa Saksi mengetahui ada merek EV Electrovoice palsu dari pihak yang menanyakan kepadanya apakah produk ini asli atau palsu dengan memperlihatkan gambar, dan saksi melihat ada 4 mikrofon dan 1 reciever, dan saksi bilang saksi tidak jual produk seperti itu;
- Bahwa merek Pengugat dan merek Tergugat mempunyai logo dan merek yang sama, yang membedakan hanyalah peletakkan huruf V di logo merek Pengugat sedikit keatas daripada logo merek tergugat;
- Bahwa mikrofon yang tengah dia gunakan karena sering memasang produk yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui merek Tergugat karena pernah melihat produk Electro-Voice yang diproduksi Tergugat di suatu pesta pernikahan tahun sebelumnya sebagai tamu. Saksi juga pernah dipinjamkan seorang teman sebuah produk sound system yang diproduksi Tergugat untuk dicoba dan didengar pada sekitar bulan November tahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa merek Electro-Voice Pengugat tidak pernah didaftarkan ke Dirjen Haki sebagai merek yang sah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Pt.Bosch sudah memiliki sertifikasi pemegang merek atas merek Electro-Voice;
- Bahwa Produk Electro-Voice milik Pengugat sudah sering ditanyai antara sesama teknisi;



- Bahwa Saksi hanya tahu merek Eelectro-Voice dimiliki oleh Penggugat karena saksi pernah bekerja di Pt. Telex Communication yang merupakan perusahaan milik Penggugat pada tahun 2003 sampai 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui merek Electro-Voice dari Penggugat sebagai merek terkenal;
- bahwa Saksi mengatakan perbedaan dari nama produk speaker ZLX Tergugat dan Penggugat terdapat perbedaan, yaitu produk speaker ZLX punya Penggugat terdapat kata lmb dalam merek produknya, sedangkan Tergugat tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan seorang ahli dipersidangan yang bernama Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Sumardi Partoredjo, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal dengan Turut Tergugat, karena pensiunan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pernah menjabat sebagai pemeriksa merek, Direktur Merek dan Ketua Komisi Banding Merek;
- Bahwa terkait dengan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 UU Merek, adalah ayat 1 Gugatan Pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek terdaftar, jaksa, lembaga keagamaan, lembaga konsumen. Sementara itu untuk pemilik merek tidak terdaftar dalam ayat 2, ia dapat juga mengajukan gugatan pembatalan ini setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek, Pemilik merek tidak terdaftar adalah pemilik merek yang beritikad baik tapi tidak terdaftar, kemudian pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar. Kemudian alasan yang dimaksud dalam pasal khususnya 21 ayat 1 a yaitu hanya persamaan pada pokoknya, ayat 1 b nya alasan merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan jasa sejenis, ayat 3 nya alasan yang beritikad tidak baik.
- Bahwa dalam UU Merek, merek terdaftar itu tidak kebal atau imun, masih dapat diajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar dengan alasan adanya persamaan dan alasan yang sudah saksi sebutkan tadi, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga.



- Bahwa persamaan pada pokoknya menurut UU Merek Pasal 21 ayat 1 dalam penjelasannya disebut bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesamaan dan persamaan bentuk, persamaan penempatan dan persamaan bunyi ucapan;
- Bahwa terkait dengan Merek terkenal dalam penjelasan Pasal 21 ayat 1 b tidak ada penjelasan yang dinormatikan apa itu merek terkenal oleh UU Merek baik dari UU No. 15 maupun UU No. 20 tahun 2016. Begitu juga menurut pengetahuan saksi, hampir semua UU tidak ada yang mencantumkan definisi merek terkenal. Jadi adanya pada penjelasan Pasal 21 ayat 1 b dikatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan:
 1. pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 2. reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 3. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
 4. bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara, tidak disebutkan berapa jumlahnya, hanya di beberapa negara;Dan kalau masih belum dianggap cukup, pengadilan dapat memerintahkan lembaga yang independen melakukan survey, ini menjadi permasalahan baru, siapa yang akan membiayai pengadilan untuk melakukan survey tersebut.
- Bahwa tentang merek terkenal, kriteria merek terkenal yang disebutkan dalam Permenkumham Pasal 18 ayat 3 huruf a sampai i adalah bersifat melengkapi penjelasan Pasal 21 ayat 1 b UU Merek dan sifatnya sebagai kriteria bahan pertimbangan saja, kriteria ini pun mengutip dari WIPO. Pada waktu saksi menjabat Ketua Komisi Banding Merek, kriteria dalam Permenkumham tadi saksi gunakan secara alternative bukan kumulatif, artinya kriteria dari huruf a sampai i tadi tidak harus dipenuhi semua dan tidak wajib dipakai semua. UU Merek pada penjelasan pasal 21 ayat 1 b saja tidak mengatur didalamnya, tidak ada ketentuan harus secara keseluruhan 4 kriteria tadi harus terpenuhi, sementara itu



Permenkumham tadi hanyalah sebagai pelengkap saja, apabila 4 kriteria saja sebagaimana penjelasan Pasal 21 ayat 1 b dirasa cukup maka silahkan digunakan, atau dirasa 3 saja cukup ya silahkan atau mau mengambil tambahan dari permenkumham tadi silahkan jauh lebih bagus, namun apakah misalnya saya seorang hakim menetapkan penetapan acaranya saya ambil dari permenkumham atau undang-undangnya? Maka tentunya akan diambil dari substansi yang lebih tinggi ya UU lebih dahulu. Itu yang saksi praktekan sebagai Ketua Komisi Banding Merek;

- Bahwa tidak ada satu peraturan pun di dunia ini yang menjelaskan definisi suatu merek itu merek terkenal, itu WIPO sendiri (HKInya dunia) tidak berani, apalagi undang-undang merek kita. Hal ini bisa saksi jelaskan karena saksi berpengalaman di situ karena pada tahun 87, saksi pernah menjadi juru tulis merek terkenal, banyak mencatat merek terkenal dari seluruh kedutaan di Indonesia, kemudian merek tersebut setelah dicatatkan kemudian hilang lalu kemudian muncul lagi sebagai merek terkenal. Pengaturan merek terkenal dalam UU Merek dan Permenkumham ada karena keterikatan kita sebagai anggota organisasi perdagangan dunia WTO, dimana kita juga meratifikasi Trips dan konvensi paris;
- Bahwa terkait dengan merek terkenal menurut pendapat ahli, kalau ditanya kriterianya, pengakuan masyarakat pun akan berbeda. Kalau menurut saksi ahli pribadi, merek terkenal itu ada 2 tingkatan yang pertama masyhur dan kedua merek terkenal biasa. Masyhur artinya ketika ditanya saudara tahu coca cola? Setiap orang tahu coca cola adalah merek minuman, tapi begitu ditanya sosro tahu? Maka yang tahu mungkin orang Indonesia saja, sosro itu merek minuman teh. Tapi begitu ditanya levis semua orang tahu untuk jeans, konveksi. Ferrari? Hanya pembalap mobil yang tahu;
- Bahwa pengetahuan umum masyarakat yang dimaksud UU Merek adalah masyarakat di bidangnya. Kalau misalnya berkaitan dengan farmasi, ya tentunya pengetahuan para pedagang farmasi, dokter dan sebagainya atau tenaga-tenaga kesehatan. Masyarakat disini adalah yang berkaitan dengan bidang barang tersebut, termasuk adalah juga pedagang, pengguna atau konsumen di bidangnya. Mungkin para pabrikan juga dibidangnya atau teknisi-teknisi yang berkaitan dengan bidang teknik seperti itu. Kalau itu adalah barangnya adalah speaker atau



- mic atau berkaitan erat dengan sound system, maka pemain band juga termasuk, bahkan perusahaan radio, televisi.
- Bahwa pemohon yang beritikad tidak baik yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) adalah pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran dengan niatan atau patut diduga permohonan yang diajukan itu adalah meniru, menjiplak atau mendompleng merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat yang dapat menyesatkan atau menyebabkan kerugian atau menimbulkan confusing atau kebingungan pada masyarakat. Unsur-unsurnya jadi di sana ada niatan meniru menjiplak atau mendompleng merek pihak lain; demi kepentingan usahanya; menimbulkan persaingan usaha tidak sehat mengecohkan atau menyesatkan konsumen.
 - Bahwa Ilustrasi contoh kasus, misal ada suatu merek misalnya merek EV kependekan dari kata Extra-Vaganza ditulis dengan huruf capital, logonya E dan V dimana logo huruf V tadi dibuat dengan secara khas yang tidak seperti huruf V biasanya dituliskan. Merek itu sudah dimiliki oleh pihak lain di luar negeri sana secara puluhan tahun sudah didaftarkan dan dikembangkan, investasi dan dilakukan promosi untuk produk-produknya. Kemudian setelahnya beberapa tahun kemudian ada pihak lain yang mendaftarkan merek dengan logo yang sama, tulisan yang sama, dengan jenis barang yang sama. Apakah itu bisa dikatakan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik karena mengingat ada logo tadi yang secara sama? Ya itu termasuk ada perbuatan iktikad tidak baik, harus dibuktikan perbuatan tersebut. Meniru logo yang sama persis itu jelas beritikad tidak baik;
 - Bahwa Ilustrasi contoh kasus masih terkait dengan iktikad tidak baik, bahwa ada seseorang dengan pekerjaannya menjual produk-produk speaker, dll, ia juga melakukan pendaftaran untuk merek dengan logo yang sama tadi. Apakah pekerjaannya tersebut menjadikan elemen untuk menilai bahwa adanya iktikad tidak baik tadi? Ya, ada tindakan iktikad tidak baik yang mendaftarkan misalnya penjual, seolah olah penjual tadi di Indonesia adalah principal pemilik merek asli, yang produknya adalah berasal dari luar negeri, ini apabila kita berbicara merek terkenalnya berasal dari luar negeri;
 - Bahwa jadi unsur peniruan dari penjual dalam melakukan jual beli memperdagangkan produknya tadi dan mendaftarkan mereknya tadi sudah terpenuhi unsur iktikad tidak baiknya. Hanya pihak yang merasa



dirugikan karena adanya perbuatan itikad tidak baik harus bisa membuktikan;

- Bahwa tentang ada atau tidaknya itikad tidak baik pada suatu merek bukan saja hanya dilihat pada saat Pemohon mengajukan pendaftaran mereknya, melainkan melekat pada merek itu sendiri;
- Bahwa proses pengalihan hak dalam bentuk apapun terhadap suatu merek tidak menghilangkan unsur itikad tidak baik pada suatu merek. Sekalipun merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik tersebut dialihkan, gugatan tetap diajukan kepada pemilik merek yang baru atau yang menerima pengalihan, serta dapat ditujukan juga kepada pemilik merek lama dengan alasan itikad tidak baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan tahapan proses permohonan merek diterima oleh kantor merek dan diperiksa oleh pemeriksa merek sampai merek tersebut terdaftar dan diterbitkan sertifikat sesuai undang-undang merek.
- Bahwa berdasarkan pengalaman saya di kantor merek terhadap permohonan merek, pada saat permohonan masuk semua pemohon merek dianggap beritikad baik, wajib itu, karena kelengkapan permohonannya sudah lengkap, termasuk dalam hal ini melengkapi dengan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani bermaterai oleh pemohon merek yang isinya menyatakan bahwa merek yang diajukan adalah merek miliknya sendiri tidak meniru, tidak menjiplak merek pihak lain. Ia akan dianggap dulu beritikad baik, baru nanti kalo terbukti ada kekeliruan baru nanti ajukan gugatan, sesuai mekanismenya;
- Bahwa pada saat menerima permohonan baik itu yang merupakan merek pengembangan, pemerintah beranggapan tentunya pemohon adalah beritikad baik, apalagi ada persyaratan terhadap permohonan baru, pemohon nanti melampirkan surat pernyataan. Apabila itu sudah lengkap maka pemeriksa tidak memandang itu menjiplak atau tidak, kemudian dilakukan pemeriksaan substantive terhadap ada persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek yang sudah terdaftar;
- Bahwa gugatan atas itikad baik tanpa batas waktu itu diatur di undang-undang. Itu diatur dalam Undang-Undang bukan menurut saya. Merek yang diajukan dengan itikad tidak baik walaupun usianya sudah 10 tahun, mau 20 tahun, mau diperpanjang ya bisa digugat tanpa batas waktu;
- Bahwa perolehan hak atas suatu merek lahir dari sebuah pendaftaran dan bisa juga karena adanya proses pengalihan. Dalam hal ini Ahli

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



menyederhanakannya dengan proses Jual-Beli. Pemilik merek yang baru memperoleh haknya dengan kesepakatan proses hasil jual beli, perlu mengetahui apakah pemilik merek awal/lama beritikad tidak baik atau tidak dan untuk menelusurinya harus dilihat pendaftarannya kapan. Hak pembeli atas merek tersebut beralih manakala sudah dicatat di Daftar Umum Hak atas Merek dan diumumkan dalam daftar berita resmi merek. Jadi hak atas merek pemilik lama sudah tidak ada, beralih kepada pemilik baru;

- Bahwa kaitannya dengan jika ditemukan adanya itikad yang tidak baik atas merek tersebut, gugatan yang diajukan tidak hanya kepada Pemilik baru melainkan juga harus ditujukan kepada pemilik hak atas merek yang lama, untuk mengetahui kronologis dan seluk beluk peralihan hak merek tersebut dari pemilik awal / pemilik lama;
- Bahwa merek terkenal itu bisa berupa merek yang sudah terdaftar, bisa merek yang belum terdaftar juga ada, ada juga yang tidak terdaftar. Indonesia tidak memiliki catatan merek terkenal, semua negara tidak ada yang berani, karena nanti bisa menjadi boomerang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr. Supratman Suwandana dan Sdr. Saksi Jeffri Wijaya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Supratman Suwandana**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Penggugat dan produk Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai mitra dagang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal suami Tergugat lebih dari 10 tahun, dan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi memiliki toko di Bandung dengan nama "Sun Electronics", yang menjual barang elektronik termasuk diantaranya *sound system* baik mikrofon, speaker dan amplifier;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai penyuplai barang dagangan Saksi;
 - Bahwa awal mula Saksi mengenal Tergugat bermula saat dikenalkan oleh suami Tergugat yaitu Johan Chandra. Lalu dikemudian hari Saksi pada tahun 2008 Saksi mulai mengambil suplai barang dagangan berupa alat -



- alat sistem suara dari suami Tergugat yaitu Johan Chandra, hingga akhirnya pada tahun 2019 ditawari suami Tergugat untuk menjual produk – produk milik Tergugat dengan merek dagang EV ELECTROVOICE;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak mengetahui produk – produk sistem suara milik Penggugat termasuk untuk merek dagang EV Electro-Voice milik Penggugat, kecuali produk – produk perkakas elektronik milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui merek dagang EV ELECTROVOICE milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengakui pernah menjual pengeras suara dengan merek EV ELECTROVOICE tipe ZLX15BT-IND;
 - Bahwa selama hampir lebih dari 15 tahun Saksi menjual produk – produk sistem suara, saksi tidak pernah tahu merek EV Electro-Voice milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi selama menjual produk – produk milik Tergugat tidak pernah menerima komplain terkait kerusakan barang, kecuali yang memang berkaitan dengan proses ekspedisi;
 - Bahwa Saksi tidak menjawab dengan pasti mengenai keberadaan “Servis Center” untuk klaim kerusakan atas produk – produk Tergugat yang Saksi jual;
 - Bahwa apabila ditemukan kerusakan atau malfungsi pada produk Tergugat yang dijual oleh Saksi, Saksi bersedia untuk melakukan perbaikan di toko Saksi dan apabila tingkat kerusakan mengharuskan barang tersebut dikirimkan kepada Tergugat maka Saksi akan mengirimkan produk tersebut ke Jakarta;
 - Bahwa pihak yang akan menerima klaim tersebut oleh Saksi disebutkan PT Hardwell, PT Electrovoice dan Johan Chandra;
 - Bahwa Saksi mempunyai toko di Bandung yang sudah dijalankan dari generasi kakek sekitar tahun 1950 dan diambil alih saksi pada tahun 2005;
 - Bahwa Toko saksi menjual berbagai macam elektronik, salah satunya audio yang bermerk RealVoice, AudioVoice, Electro-Voice, Delby, dan lain-lain;
 - Bahwa Saksi mulai menjual produk Electro-Voice sejak tahun 2019, dimana saksi diperkenalkan pada merk tersebut pertama kali oleh suami Tergugat dengan diberikan foto produk dan diperlihatkan langsung;



- Bahwa Saksi sendiri menjelaskan saat dikenalkan dengan produk Electro-Voice, suami Tergugat memerlihatkan sertifikat Electro-Voice dengan nama Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa barang yang diambil dari Tergugat disertai dengan kartu garansi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa produk merek Electro-Voice yang didistribusikan saksi dari Tergugat adalah amplifier, mikrofon, dan speaker. Dimana speaker adalah produk yang paling laku terjual;
- Bahwa Saksi menyatakan semenjak saksi mengambil alih toko, saksi tak pernah mendengar merek Electro-Voice lainnya selain merek Electro-Voice punya Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan Electro-Voice mempunyai Service Center di berbagai kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Pontianak, Surabaya, Solo, Bali, dan lain-lain;
- Bahwa Merek Electro-Voice pernah ikut sebuah pameran di Surabaya pada bulan Agustus, dimana saksi ikut hadir ke sana sebagai pengunjung;
- Bahwa Saksi tahu merek Electro-Voice disertai dengan logo, yaitu huruf E kapital dan V;
- Bahwa Saksi lupa-lupa ingat mengenai mikrofon yang digunakan saksi selama persidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk mempromosikan produknya, Tergugat mempunyai akun instagram khusus;
- Bahwa Saksi memasarkan produk Tergugat dengan cara menghubungi pihak suami Tergugat untuk memesan barang. Terdapat bukti pemasaran berupa invoice;
- Bahwa Selama mengenal suami Tergugat, saksi mengetahui bahwa suami Tergugat juga menjual merek Sound System selain Electro-Voice;

2. **Saksi Jeffri Wijaya**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Penggugat dan produk Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai mitra kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan II;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan suami Tergugat selama 10 tahun sebagai mitra kerja, dan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah;



- Bahwa Saksi memiliki toko di Surabaya berlokasi di ITC yang menjual barang elektronik termasuk diantaranya *sound system* baik mikrofon, speaker dan amplifier sejak tahun 2005;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Tergugat pada tahun 2015 melalui suaminya, Johan Chandra menawarkan barang untuk dijual, hingga akhirnya pada tahun 2019 ditawarkan suami Tergugat untuk menjual produk – produk milik Tergugat dengan merek dagang EV ELECTROVOICE diantaranya mikrofon, speaker dan amplifier;
- Bahwa wilayah penjualan Saksi di Surabaya itu mencakup daerah Tulung Agung, Malang dan beberapa kota di Jawa Timur, Kupang dan Papua;
- Bahwa produk yang paling laris di toko Saksi adalah produk EV ELECTROVOICE milik Tergugat berupa pengeras suara, kedua terlaris adalah mikrofon dan yang terakhir amplifier;
- Bahwa langkah pertama klaim apabila terjadi kerusakan terhadap produk Tergugat yang dijual oleh Saksi adalah dengan melakukan pemeriksaan oleh Saksi, lalu apabila ada kerusakan akan dibantu servis (tidak tahu oleh siapa dan kemana);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa beberapa pelanggannya baru mengajukan keluhan kerusakan barang setelah berjalan paling cepat 6 bulan atau paling lama sekitar 2 tahun;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, Saksi memesan produk dari Tergugat hanya dengan korespondensi melalui WhatsApp dengan tidak mengajukan PO (form pemesanan barang) dan hanya berlandaskan sistem kepercayaan;
- Bahwa setiap pemesanan barang yang Saksi ajukan kepada Tergugat akan dibuatkan nota pembelian yang dikeluarkan oleh Perusahaan Tergugat yaitu PT JHE, PT JOHAN ELECTRONIC. Juga mengenai klaim garansi atas kerusakan barang yang diberikan akan diteruskan ke Jakarta – gak jelas banget ini;
- Bahwa Saksi menegaskan bahwa Saksi sama sekali tidak *familiar*, mengenal, mengetahui adanya Penggugat, tidak mengetahui pula setiap produk – produk sistem suara yang diproduksi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui mengetahui adanya gelaran SMEX 2023 di Surabaya pada bulan Agustus 2023 dan hanya mengetahui salah satu tenant yang turut hadir dalam gelaran tersebut adalah EV ELECTROVOICE milik Tergugat;



- Bahwa Selain Electro-Voice, saksi juga mendistribusikan produk merek lain milik suami Tergugat yaitu Hammer, Real Voice, dan Bnb;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui produk merek Electro-Voice karena ditawarkan suami Tergugat lewat media Whatsapp. Adapun suami Tergugat menawarkan saksi dengan mengirimkan gambar produk juga sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat pengalihan merek dari Turut Tergugat I ke Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan produk yang diambil saksi dari Tergugat selalu disertai Invoice dan kartu garansi. Adapun merek Tergugat mempunyai Service Center di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada merek Electro-Voice lain selain punya Tergugat;
- Bahwa Merek Electro-Voice milik Tergugat sering mengikuti event, diantaranya event SMEX pada tahun 2023, Texass Trenggalek Exhibition Sound System, dan event di Gresik pada tahun 2022 yang dikelola oleh Persatuan Sound System Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tahu merek Electro-Voice disertai dengan logo yang terdiri dari huruf kapital E dan V;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Turut Tergugat I juga mengajukan seorang Saksi yaitu Sdri. Yuslisar Ningsih S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Yuslisar Ningsih S.H., M.H.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan Direktur Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat dengan nomor T – 1 berupa Sertifikat Pencatatan Merek EV Electrovoice No. IDM000328996 dan Saksi menyatakan benar Saksi yang menandatangani sertifikat merek tersebut karena jabatan Saksi pada saat itu adalah Direktur Merek;
- Bahwa Saksi menyatakan sertifikat merek ditandatangani karena sudah melewati pemeriksaan oleh pemeriksa merek;
- Bahwa Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara memutuskan tidak dapat memeriksa lebih lanjut Saksi Fakta karena pertanyaan Kuasa Turut Tergugat I terkait proses pemeriksaan merek yang ditujukan kepada Saksi merupakan pertanyaan yang kepada Saksi Ahli, sementara Saksi dihadirkan sebagai saksi fakta yang menandatangani Sertifikat



Pencatatan Merek EV Electrovoice No. IDM000328996 bukan sebagai Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Januari 2024;

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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT JANGKA WAKTU

- Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 25 Oktober 2011 pendaftaran pertama merek diajukan oleh Turut Tergugat I yang didaftarkan dan disahkan oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa PENGUGAT telah mengakui dalam positanya adanya pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE" dengan nomor pendaftaran IDM000328996 kelas 9 dengan jenis barang "*loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wirelees*" yang dialihkan dengan data mutase pencatatan pengalihan hak HKI 42865-19 dan merek merek "EV ELECTRO-VOCAL + LOGO" dengan nomor pendaftaran IDM000419658 kelas 9 dengan jenis barang "*loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wirelees*" dengan data mutase pencatatan pengalihan hak HKI 8991/2020 adalah dilakukan oleh Tergugat akibat adanya jual beli dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa terjadi peralihan kepemilikan terhadap merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO dari Turut Tergugat I kepada Tergugat adalah akibat adanya perjanjian jual beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan "*hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian*", Jo Pasal 39 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst



Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyatakan: *"bukti pengalihan hak atas merek berupa akta perjanjian"*. Turut Tergugat I sebagai pemilik merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO menjual merek yang dimilikinya tersebut kepada Tergugat sebagai subjek hukum pembeli yang beritikad baik dalam rangka mendukung kegiatan usahanya yang pada waktu itu memang sedang mencari nama yang tepat untuk dijadikan merek usaha dagangnya, sehingga menjadikan barang jualan dari Tergugat berbeda dengan barang jualan yang sejenis lainnya, sehingga Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik;

- Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam pendaftaran merek miliknya tersebut dan dengan demikian merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO milik Tergugat tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum hal mana sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) UU 20/2016, sehingga sesuai Pasal 77 ayat (1) UU 20/2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang sama menyatakan; *"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek"*.
- Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak 25 Oktober 2011, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUARSA)

- Bahwa pada saat Turut Tergugat II menerima permohonan pendaftaran merek EV ELCTROVOICE yang diajukan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2010, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Bahwa permohonan pendaftaran merek Turut Tergugat I diterima atau didaftar pada tanggal 25 Oktober 2011 untuk merek EV ELECTROVOICE ; dan pada tanggal 20 Agustus 2014 untuk merek ELECTRO-VOCAL;
- Bahwa Gugatan Penggugat a quo diajukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023, maka berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-



undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau telah DALUWARSA;

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (dikutip) :

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

- Bahwa berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada saat Turut Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan uraian tersebut diatas yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, maka jangka waktu untuk Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I yaitu EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL telah Daluwarσα;
- Berdasarkan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek saat ini, bahwa benar Merek EV ELECTROVOICE IDM000328996 terdaftar tanggal 25 Oktober 2011 atas nama Melinda Olivia (TERGUGAT) dengan kelas 09 untuk jenis barang/jasa : Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless;
- Berdasarkan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek saat ini, bahwa benar Merek ELECTRO-VOCAL IDM000419658 terdaftar tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Melinda Olivia (TERGUGAT) dengan kelas 09 untuk jenis barang : Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalam hal Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL dimintakan pembatalannya berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku saat ini pun yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan Penggugat a quo tetap telah kadaluwarsa untuk diajukan sesuai pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

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

- Bahwa Gugatan Penggugat a quo terhadap Merek EV ELECTROVOICE yang merupakan objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan



tersebut diatas telah terdaftar kurang lebih dari 12 (dua belas) tahun ; dan Gugatan Penggugat a quo terhadap Merek ELECTRO-VOCAL yang merupakan objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas telah terdaftar kurang lebih dari 9 (sembilan) tahun serta telah diperpanjang perlindungan mereknya. Dan oleh karenanya maka demi hukum Gugatan Penggugat a quo telah melawati waktu 5 (lima) tahun sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa;

- Bahwa Gugatan Penggugat a quo diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023. Dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek maupun pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan Gugatan Penggugat a quo telah lewat waktu atau Daluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sebagaimana diperintahkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek maupun pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut sehingga telah berdasarkan hukum Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan Penggugat a quo atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

2. TURUT TERGUGAT I Tidak Memiliki Hubungan/ Kepentingan Hukum Dalam Perkara a quo

- Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL milik Turut Tergugat I yang ketika Pengajuan Permohonan diajukan oleh Turut Tergugat I masih berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hubungan/ kepentingan hukum Turut Tergugat I timbul sejak tanggal 25 Oktober 2011 atas Merek EV ELECTROVOICE ; dan sejak tanggal 20 Agustus 2014 atas Merek ELECTRO-VOCAL;

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (dikutip) :

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"



- Bahwa Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 atas nama pemegang hak atas merek adalah Turut Tergugat I; dan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014 atas nama pemegang hak atas merek adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa hubungan/ kepentingan hukum timbul dimiliki oleh Turut Tergugat I sejak hak eksklusif diberikan oleh Negara dan mendapat perlindungan hukum oleh Negara kepada Turut Tergugat I atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (1) huruf e dan ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hubungan/ kepentingan hukum antara Turut Tergugat I atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL berakhir pada tanggal 21 November 2019;

Pasal 41 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian"

Pasal 41 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga"

Penjelasan pasal 41 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikutip) :

"Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum"

- Bahwa hubungan/ kepentingan hukum antara Turut Tergugat I atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL berakhir pada tanggal 21 November 2019 berdasarkan jual-beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan jual-beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat maka hubungan/ kepentingan hukum terhadap Merek EV



ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL timbul/ beralih kepada Tergugat. Dan oleh karenanya Turut Tergugat I sudah tidak memiliki hak atau hubungan/ kepentingan hukum terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL;

- Bahwa Turut Tergugat I sudah tidak memiliki hak atau hubungan/ kepentingan hukum terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL. Karena hak atau hubungan/ kepentingan hukum atas Merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL timbul/ beralih kepada Tergugat berdasarkan jual-beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat. Maka telah berdasarkan hukum Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan Penggugat a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;
- Merek EV ELECTROVOICE milik Tergugat dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Turut Tergugat I yang menjadi dasar gugatan, diantaranya :

No Sertifikat	Tanggal Pendaftaran	Daluarsa Pembatalan Merek
IDM000328996	25 Oktober 2011	25 Oktober 2016
IDM000419658	31 Mei 2011	31 mei 2016

- atas nama MELINDA OLIVIA, beralamat di Citra 2 EXT Blok BH-5 No. 2, RT.009/RW.008, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres yang mendapatkan pengalihan hak dari YUSAK KUSNADI, beralamat di Jl. Pademangan II Gg. 12 No. 15 C RT. 008 RW 005 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara DKI Jakarta. Oleh karena itu, gugatan pembatalan dengan jangka waktu 5 tahun seharusnya diajukan paling lambat tanggal 31 Mei 2016;
- Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2023 sehingga sudah melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 27 September 2016 dan dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa pada tanggal



Daluarsa sebagaimana ketentuan di atas Penggugat belum memiliki permohonan pendaftaran merek atau merek terdaftar;

- Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena obyek gugatan sudah lewat waktu/daluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (daluarsa) sehingga secara hukum gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil Tergugat tersebut adalah salah, adanya akta perjanjian pengalihan merek dari Turut Tergugat I kepada Tergugat adalah BUKAN TOLAK UKUR untuk menilai ada tidaknya iktikad baik Tergugat, Tergugat membuat akta perjanjian pengalihan merek adalah semata-mata dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e UU Merek No.20/2016. Dimana ketentuan pasal ini merupakan pengaturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat dan Turut Tergugat I agar pengalihan mereknya dapat dicatatkan perubahan kepemilikannya dalam Daftar Umum Merek oleh Turut Tergugat II, dimana apabila tidak dipenuhi persyaratan tersebut maka kepemilikan merek akan tetap tercatat atas nama Turut Tergugat I.
- Iktikad tidak baik Tergugat jelas terlihat dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis, antara merek Tergugat "EV ELECTROVOICE" (IDM000328996) dan "EV ELECTRO-VOCAL dan Logo" (IDM000419658) dengan merek terkenal Penggugat "EV dan Logo" dan "EV ELECTRO-VOICE", yang notabene sudah terdaftar lebih dahulu dan terkenal reputasinya jauh sebelum merek Tergugat tersebut diajukan oleh Turut Tergugat I, pada tahun 2010. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek No.20/2016 dan penjelasan pasal tersebut.
- Tergugat dapat menggunakan penamaan dan logo yang lain selain logo EV dan penamaan "EV ELECTROVOICE" dan "EV ELECTRO-VOCAL" yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat. Tergugat dapat menciptakan merek dan logo



sendiri, dengan menggunakan susunan alfabet dari huruf "A" sampai "Z" yang berjumlah 24 huruf yang dapat dikombinasikan satu sama lain sehingga membentuk 576 kombinasi huruf vocal maupun huruf mati dan terdapat ribuan logo yang dapat digunakan.

- Namun mengapa justru memilih penamaan "EV ELECTROVOICE" dan "EV ELECTRO-VOCAL" sebagai merek disertai dengan logo "EV" yang jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat.
- Iktikad tidak baik Tergugat semakin jelas terlihat, Tergugat sebagai pengusaha dibidang *sound system*, tentunya sudah mengetahui keberadaan dan ketenaran merek Penggugat, mengingat reputasi merek Penggugat, selain sudah terdaftar dibanyak negara didunia, juga telah dipromosikan dan diperjualbelikan baik secara daring maupun luring, di Indonesia sebelum tahun 2010.
- Setelah Tergugat memiliki merek "EV ELECTROVOICE" dan "EV ELECTRO-VOCAL", Tergugat juga dengan sengaja meniru, menjiplak dan mendompleng dengan memasarkan produk dengan nama tipe atau jenis produk yang sama dengan milik Penggugat, yang sebagian sudah Penggugat jelaskan dalam Gugatan Penggugat halaman 6 sampai dengan 11 angka 11 sampai dengan 17, dan lebih lanjut akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian.
- Untuk itu cukup beralasan gugatan ini diajukan Penggugat dengan dasar Pasal 21 ayat (3) UU Merek No.20/2016 terkait adanya iktikad tidak baik, sehingga dengan demikian gugatan ini TIDAK DALUWARSA, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek No. 20/2016;

Pasal 77

- (1) *Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.*
- (2) *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat adalah sama yaitu mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa), oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sekaligus, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa alasan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) disebabkan telah lewat 5 tahun terhitung sejak Pendaftaran pertama Merek milik Tergugat oleh Turut Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2011, selengkapnya sebagai berikut:

No Sertifikat	Tanggal Pendaftaran	Daluarsa Pembatalan Merek
IDM000328996	25 Oktober 2011	25 Oktober 2016
IDM000419658	31 Mei 2011	32 Mei 2016

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat antara Lain mendasarkan Gugatan Pembatalan Merek a quo dengan alasan adanya Iktikad Tidak Baik dari Turut Tergugat I pada saat mendaftarkan merek "EV dan Logo" (yang saat ini dimiliki oleh Tergugat), maka menurut ketentuan pasal 77 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "*Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum*" maka berdasarkan ketentuan tersebut Eksepsi dari Tergugat dan Para Turut tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I Tidak Memiliki Hubungan/ Kepentingan Hukum Dalam Perkara a quo dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, menurut majelis Hakim tidak beralasan hukum karena Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah untuk memperjelas duduk perkara Pendaftaran Merek a quo hingga saat ini terdaftar atas nama Tergugat, maka dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara Gugatan Pembatalan Merek ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama merek **EV**, di Negara Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 597559 Tanggal Penerimaan 26-01-1953, Tanggal Pendaftaran 2-11-1954 yang didaftar



untuk melindungi jenis barang di Kelas 9 yakni “mikrofon, dudukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat penguas suara, jaringan penguas suara dan aksesoris penguas suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi”

2. Bahwa Merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996, Nomor Permohonan D002010024579, Tanggal Penerimaan Permohonan 07 Juli 2010 Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011 Kelas 9 dengan jenis barang “Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless”; dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658, Nomor Permohonan D002011048481, Tanggal Penerimaan Permohonan 29 November 2011 Tanggal Pendaftaran 31 Mei 2021 Kelas 9 dengan jenis barang “Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless” Milik Tergugat didaftarkan oleh Turut Tergugat I tanpa Izin dari Penggugat, dimana merek-merek milik Tergugat tersebut memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel perbandingan pada posita Gugatan Penggugat Nomor 11 diatas;
3. Bahwa Penggugat telah bersusah payah melakukan upaya-upaya dan juga telah mengeluarkan biaya dan investasi yang sangat besar untuk memproduksi, mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” untuk membangun reputasi dan nama baik (*goodwill*) merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” tersebut sebagai merek terkenal, sehingga masyarakat mengenal produk-produk amplifier, mikrofon, peralatan audio, speaker dan sejenisnya dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” adalah berasal dari Penggugat (sebagaimana posita Gugatan Penggugat Nomor 7);
4. Bahwa Merek “EV dan Logo” dan Merek ELECTRO VOICE” ,milik Penggugat sudah Terdaftar sejak lama di Amerika Serikat dan diberbagai Negara seperti: Inggris, Jepang, Islandia, Malaysia, Cina, Korea Selatan, India, Uni Eropa (EUIPO) meliputi 28 Negara, Filipina, Meksiko, Australia, Israel, New Zealand, dan Tunisia sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatan Penggugat Nomor 6 diatas;
5. Bahwa produk-produk dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sudah ada jauh lebih dahulu dan sudah dipasarkan diberbagai negara termasuk di Indonesia jauh sebelum merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” diajukan pendaftarannya pada tahun 2010 dan 2011;



6. Bahwa dengan demikian Merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat tersebut terbukti sebagai Merek Terkenal karena telah didaftarkan (terdaftar) di berbagai negara, adanya investasi, reputasi, promosi yang gencar dan besar-besaran, dan pengetahuan umum masyarakat atas produk-produk dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, selama puluhan tahun lamanya atau setidaknya sebelum tahun 2010, sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, adalah merek terkenal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Bahwa Turut Tergugat 1 mempunyai iktikad tidak baik Ketika mendaftarkan merek-merek yang sekarang dimiliki oleh Tergugat yaitu merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 (objek Gugatan Pembatalan Merek *a_quo*), sangat jelas terlihat karena dengan sengaja meniru nama tipe atau jenis produk milik Penggugat, sebagaimana tabel pada Petitum Gugatan Penggugat Nomor 14 diatas;
8. Bahwa Iktikad Tidak Baik Ketika mendaftarkan Merek Tergugat tersebut karena dengan sengaja meniru merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya, mendompleng keterkenalan dan reputasi merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat yang telah ada jauh lebih dahulu sebelum Tergugat memiliki merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658, sengaja menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, berusaha mengecoh atau menyesatkan konsumen sehingga menimbulkan kebingungan dimasyarakat (vide Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat menuntut agar merek-merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 dinyatakan batal atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat, Turut Tergugat 1 maupun Turut Tergugat 2 membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam jawabannya Tergugat dan para Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
Jawaban Tergugat:



1. Bahwa benar Penggugat telah mendaftarkan mereknya tersebut kepada berbagai negara di dunia sebagaimana yang didalilkan. namun faktanya, Penggugat lupa untuk mendaftarkan mereknya di Negara Indonesia, karena pendaftaran terhadap merek milik Penggugat kepada suatu Negara tertentu, hal tersebut hanya berakibat diakuinya status pendaftaran mereknya hanya di Negara tempat didaftarkannya saja, sementara kepada Negara lain yang belum didaftarkan mereknya, maka merek tersebut tidak diakui sebagai merek kepemilikannya;
2. Bahwa Merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat bukan merupakan merek yang terkenal, dimana Penggugat menggunakan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang pada intinya menyatakan permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, sehingga bagaimana mungkin permohonan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I yang diajukan kepada Turut Tergugat II dapat diterima oleh Turut Tergugat II kalau bukan karena merek-merek dari Penggugat adalah merek yang tidak terkenal,
3. Bahwa peralihan kepemilikan terhadap merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO dari Turut Tergugat I kepada Tergugat adalah akibat adanya perjanjian jual beli antara Turut Tergugat I dengan Tergugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada intinya menyatakan "hak katas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian", dimana Turut Tergugat I sebagai pemilik merek EV ELECTROVOICE dan merek EV ELECTRO-VOCAL + LOGO menjual merek yang dimilikinya tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat sebagai subjek hukum pembeli yang beritikad baik dalam rangka mendukung kegiatan usahanya yang pada waktu itu memang sedang mencari nama yang tepat untuk dijadikan merek usaha dagangnya, sehingga membutuhkan suatu merek dagang yang dapat menjadikan barang jualannya berbeda dengan barang jualan yang sejenis lainnya, sehingga Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik tidaklah dapat dipersalahkan dalam hal ini karena Tergugat tidak mengetahui jika ada merek yang sama baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek milik dari Penggugat;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang menerima pengalihan merek "EV ELECTROVOICE" dan merek "ELECTRO VOCAL + Logo" didasari oleh



itikad tidak baik karena mengingat Tergugat mengetahui bahwa merek “EV dan Logo” dan merek “ELECTRO VOICE” sudah terkenal dan memiliki reputasi adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya tidak ada data satupun yang menunjukkan merek Penggugat telah terdaftar dan terkenal. Hal mana Tergugat telah mendapatkan merek tersebut akibat adanya perjanjian jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 (delapan belas) yang pada intinya menyatakan karena merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “ELECTRO-VOCAL + Logo” didaftarkan dengan itikad tidak baik maka merek yang telah terdaftar tersebut atas nama Tergugat tidak patut untuk dilindungi adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada faktanya pendaftaran merek tersebut telah diajukan permohonannya oleh Turut Tergugat I pada tahun 2010 dan telah diterima oleh Turut Tergugat II, sehingga tidak ada pelanggaran ketentuan apapun terhadap merek milik dari Tergugat;

Jawaban Turut Tergugat I

1. Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL oleh Turut telah berdasarkan hukum sesuai prosedur secara sistematis yang diperintahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

- o **Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan (Pemeriksaan Formalitas);**

Bahwa tidak ada kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek terhadap permohonan yang diajukan oleh Turut Tergugat I pada saat Turut Tergugat II melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.

- o **Pemeriksaan Substantif oleh Pemeriksa Merek**

Bahwa Permohonan Pendaftaran merek oleh Turut Tergugat I telah melalui Pemeriksaan Subtantif dan tidak ada Pemberitahuan Tertulis Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL tidak dapat didaftar atau ditolak oleh Turut Tergugat II. Dan oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut maka demi hukum Permohonan Pendaftaran Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I layak untuk di Daftar dan tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membuat Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL tersebut tertolak.

- o **Pengumuman Permohonan (Publikasi)**



Bahwa karena Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I layak untuk di Daftar dan tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membuat tertolak, maka Turut Tergugat II melakukan Pengumuman Permohonan (Publikasi);

o **Pengajuan Keberatan Dan Sanggahan**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I ; dan atau tidak ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak mengajukan keberatan terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I;

o **Penerbitan sertifikat Merek Dan Masa Waktu Perlindungan Merek**

Bahwa kemudian setelah tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap Permohonan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I, dan atau tidak ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak mengajukan keberatan terhadap Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang diajukan oleh Turut Tergugat I, maka berdasarkan pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Merek EV ELECTROVOICE pada tanggal 25 Oktober 2011 ; dan menerbitkan Sertifikat Merek ELECTRO-VOCAL pada tanggal 20 Agustus 2014. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hal mana sesuai pula dengan asas First to File yang dianut oleh UU Merek;

2. **"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar"**

Bahwa sebagai akibat hukum yang timbul atas pihak yang telah memiliki hak eksklusif atas merek yang telah diajukan pendaftarannya dan terdaftar mendapatkan hak atas merek yang diberikan tersebut yang cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Namun pemegang merek juga dapat memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, atau sebaliknya melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL yang ketika itu diajukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat I adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut, atau dapat disebutkan telah memenuhi unsur pada asas "*first to file*".

3. Bahwa Turut Tergugat 1 kemudian telah mengalihkan kepemilikan Merek EV ELECTROVOICE dan ELECTRO-VOCAL milik Turut Tergugat 1 tersebut kepada Tergugat dan hal tersebut dibolehkan atau tidak melanggar ketentuan dalam UU Merek;

Jawaban Turut Tergugat II

1. Bahwa Merek "EV dan Logo" dan "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat bukan merupakan merek yang terkenal. dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai merek terkenal tidak dapat dibenarkan, karena suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di berbagai negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain.
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Pendaftaran merek milik Tergugat berdasarkan Iktikad Tidak Baik adalah tidak tepat mengingat merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, pertimbangan ada tidaknya niat membonceng/itikad tidak baik dari Tergugat juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat, sehingga secara hukum sudah tidak relevan lagi apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dianggap memiliki niat membonceng/mempunyai itikad tidak baik. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
3. penjelasan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek EV ELECTROVOICE dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam persamaan bentuk (tampilan/visual), persamaan pengucapan dan persamaan jenis barang dengan merek milik Penggugat dikarenakan merek Tergugat telah terdaftar terlebih dahulu sehingga keputusan Direktorat Jenderal untuk mendaftarkan merek EV ELECTROVOICE



dan Merek ELECTRO-VOCAL atas nama Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum dibidang merek;

4. 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,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan mempunyai sesuatu Hak maka menurut ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" maka Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat sejumlah 345 eksemplar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-293) dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yohanes Andre Budiman dan Saksi Moh. Saeful Aji yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengajukan Ahli bernama Sumardi Partoredjo, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat sejumlah 25 eksemplar yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18) dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr. Supratman Suwandana dan Sdr. Saksi Jeffri Wijaya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas; (CEK PUTUSAN 83/24 HKI)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti Surat sejumlah 3 eksemplar yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-3) dan mengajukan 1 orang Saksi yaitu Sdri. Yuslisar Ningsih S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti Surat sejumlah 4 eksemplar yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.I-4) sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik merek terkenal:

“EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”

Pada kelas 9 untuk melindungi Jenis barang “mikrofon, dudukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara dan aksesoris pengeras suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi”

Bahwa merek Terkenal milik Penggugat tersebut mempunyai Persamaan pada keseluruhan maupun pada Pokoknya dengan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996, Nomor Permohonan D002010024579, Tanggal Penerimaan Permohonan 07 Juli 2010 Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011 Kelas 9 dengan jenis barang “*Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless*” dan Merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658, Nomor Permohonan D002011048481, Tanggal Penerimaan Permohonan 29 November 2011 Tanggal Pendaftaran 31 Mei 2021 Kelas 9 dengan jenis barhang “*Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless*” milik Tergugat yang didaftarkan oleh Turut Tergugat I sehingga Penggugat menuntut pendaftaran merek milik tergugat harus dibatalkan karena tergugat mendaftarkan merek tersebut dengan iktikad tidak baik (pasal 21 ayat 3 undang-undang merek dan indikasi geografis); Bahwa secara visual perbandingan merek milik Penggugat dengan merek Terdaftar milik Tergugat adalah sebagai berikut;

No.	Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat (semula atas nama Turut Tergugat I)
1.	 No. Pendaftaran 597559, Tanggal Penerimaan 26-01-1953	 No. Pendaftaran IDM000328996, Tanggal Penerimaan 07-07- 2010
	ELECTRO-VOICE No. Pendaftaran 1444976, Tanggal Penerimaan 09-07-1976	
	Kelas 09 Jenis Barang: “mikrofon, dudukan mikrofon, transformer mikrofon dan aksesoris mikrofon, klakson lipat	Kelas 09 Jenis barang: “Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless”



	pengeras suara, jaringan pengeras suara dan aksesoris pengeras suara, amplifier, sistem distribusi televisi dan katrid pengambilan fonografi”.	
2.	 Nomor Pendaftaran 1145424 Tanggal Penerimaan 04-04-1979 ELECTRO-VOICE No. Pendaftaran 1444976, Tanggal Penerimaan 09-07-1976 Kelas 09 Jenis Barang: “mikrofon, dudukan mikrofon, klem dan sandaran dudukan sistem pengeras suara, penutup klakson lipat pengeras suara, jaringan pengeras suara, pemacu piranti pengeras suara, transformer yang digunakan dengan mikrofon, transformer mikrofon, pelindung angin mikrofon, mikrofon, atenuator mikrofon, saklar mikrofon, filter mikrofon, catu daya mikrofon, tempat pembawa mikrofon, penyuara telinga (headfon), pengeras suara”.	 ELECTRO-VOCAL No. Pendaftaran IDM000419658, Tanggal Penerimaan 29-11-2011 Kelas 09 “Loudspeaker, amplimixer, microphone, portable wireless”

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- **Pasal 76 Ayat (1) jo (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:**

(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.



(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

• **Pasal 77 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:**

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

• **Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:**

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

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal diajukannya gugatan pembatalan merek aquo sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa :

“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-285, dan Bukti P-286, berupa Permohonan Pendaftaran Merek “EV ELECTRO-VOICE dan Logo” dengan Nomor Permohonan DID2023065985 Kelas 09 Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2023 dan Permohonan Pendaftaran Merek “ELECTRO-VOICE” dengan nomor permohonan DID2023065992 Kelas 09 Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2023 semuanya atas nama Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek “EV ELECTRO-VOICE dan Logo” dan Merek “ELECTRO-VOICE” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA, maka dengan demikian karena Penggugat telah mendaftarkan merek “EV ELECTRO-VOICE dan Logo” dan Merek “ELECTRO-VOICE” sebagaimana tersebut diatas maka ketentuan pasal 76 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut telah terpenuhi sehingga syarat formal untuk mengajukan gugatan a quo telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah merek-merek



dan Merek ELECTRO-VOCAL milik Tergugat tersebut mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek-merek

EV

EV

, Merek , merek "EV ELECTRO-VOICE dan Logo" dan

Merek "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat maka bila dilihat dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun bunyi ucapan diantara Merek-merek milik Tergugat dengan Merek-merek milik Penggugat tersebut (sebagaimana tampak dalam tabel perbandingan diatas) maka Menurut Majelis Hakim Merek-merek Milik Tergugat tersebut terbukti mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek-Merek milik Penggugat tersebut, bedanya hanya pada logo EV milik Tergugat ditempatkan pada bingkai Persegi empat dengan latar belakang Hitam dan warna huruf Putih, sedangkan Merek milik Penggugat tidak menggunakan bingkai dan warna huruf Hitam, namun secara dominan dari bentuk Huruf dan Kata-kata pada merek-merek milik Tergugat dan milik Penggugat tersebut menunjukkan adanya Persamaan Pada Pokoknya, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut" (sebagaimana bukti-bukti P-26, P-27, P-28) (Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual buku 1 halaman 55 poin 3.2.2.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Merek-merek "EV ELECTRO-VOICE dan Logo" dan merek "ELECTRO-VOICE" milik Penggugat adalah Merek Terkenal, maka berdasarkan bukti-bukti (P.1 sampai dengan Bukti P.25.b) maka ternyata bahwa Penggugat merupakan Pemakai Pertama Merek-merek tersebut dimana Penggugat telah mengembangkan produk-produk (pada kelas 9 sebagaimana diuraikan diatas)



dengan Merek ELECTRO-VOICE dan Logo” dan merek “ELECTRO-VOICE” sejak tahun 1930 dimana kata-kata ELECTRO VOICE tersebut berasal dari kata-kata ELECTRIC VOICE, sementara ELECTRO VOICE awalnya juga merupakan Nama dari perusahaan Penggugat yaitu ELECTRO VOICE, Incorporated yang kemudian berubah nama menjadi BOSCH SECURITY SYSTEM, LLC sampai saat ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan Merek-merek tersebut untuk pertama kali di Amerika Serikat dengan tanggal penerimaan pada 26 Januari 1953 dan Pendaftaran 2 Nopember 1954 dan telah terdaftar diberbagai Negara (meliputi 42 Negara) seperti: Inggris, Jepang, Islandia, Malaysia, Cina, Korea Selatan, India, Uni Eropa (EUIPO) meliputi 28 Negara, Filipina, Meksiko, Australia, Israel, New Zealand, Tunisia (sebagaimana bukti-bukti P-9a, P-9b, P-11a sampai dengan P-25b);

Bahwa untuk membuktikan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat adalah merek Terkenal Penggugat juga mendalilkan bahwa Produk-produk Penggugat dengan merek tersebut sudah ada jauh lebih dahulu dan sudah dipasarkan diberbagai negara termasuk di Indonesia jauh sebelum merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” diajukan pendaftarannya pada tahun 2010 dan 2011 oleh Turut Tergugat I, dan telah didaftarkan (terdaftar) di berbagai negara, Penggugat juga telah melakukan investasi, membangun reputasi, melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran, sehingga telah membentuk pengetahuan umum masyarakat atas produk-produk dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat, selama puluhan tahun lamanya atau setidaknya sebelum tahun 2010, sehingga dengan demikian Terbukti bahwa merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, adalah merek terkenal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

a. Penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.



Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan :

*Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar **keluar negara asalnya** dan dibuktikan dengan adanya **pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.***

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan :

*Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh **karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh.***

d. Dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, pasal 18 ayat (3) ditentukan bahwa “Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;



- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-29 sampai dengan bukti P-109, yang menunjukkan bahwa produk-produk Penggugat dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” telah ada dan telah dipergunakan sejak tahun 1934 sampai dengan sekarang dan dipergunakan dalam berbagai macam kegiatan antara lain konser music diberbagai negara termasuk Indonesia bahkan pernah digunakan diluar angkasa oleh astronot Neil Amstrong, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa Merek-merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat tersebut telah mempunyai reputasi, dan telah beredar keluar dari negaranya karena telah dipasarkan diberbagai negara termasuk di Indonesia bahkan sebelum Turut Tergugat I mendaftarkan mereknya, dimana reputasi Merek milik Penggugat tersebut diperoleh karena Promosi yang Gencar (antara lain dibuktikan dengan bukti P-1a sampai dengan P-8), Investasi dibeberapa negara di Dunia serta telah didaftarkan sekurangnya di 42 Negara di dunia, sehingga dengan demikian klaim Penggugat bahwa Merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat tersebut merupakan Merek Terkenal telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Merek-Merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat tersebut merupakan Merek Terkenal dan telah ada dipasaran termasuk di Indonesia sejak sebelum Turut Tergugat I mendaftarkan Mereknya (yang saat ini dimiliki oleh Tergugat) maka telah terbukti adanya Iktikad Tidak Baik dari Turut Tergugat I Ketika mendaftarkan Merek “EV ELECTROVOICE” dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” (vide bukti P-26, P-27 dan P-28) tersebut karena dengan sengaja meniru merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya, mendompleng keterkenalan dan



reputasi merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat yang telah ada jauh lebih dahulu sebelum Tergugat memiliki merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 tersebut, sehingga sengaja menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, berusaha mengecoh atau menyesatkan konsumen yang menimbulkan kebingungan dimasyarakat (vide Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa atas dalil Jawaban dari Tergugat bahwa Tergugat membeli merek-merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 tersebut dari Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan UU Merek dan karenanya Tergugat sebagai Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, namun karena Pendaftaran Merek tersebut oleh Turut Tergugat I terbukti dilakukan dengan Iktikad Tidak Baik maka dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa merek-merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 milik Penggugat yang dahulu didaftarkan oleh Turut Tergugat I, mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek-Merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat yang merupakan Merek Terkenal yang Pendaftarannya dilakukan dengan IKTIKAD TIDAK BAIK, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b Jo pasal Jo Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Jo pasal 77 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Memimbang, bahwa karena Penggugat dianggap berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil Gugatannya maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Gugatan Penggugat No.2 (dua), Petitum No. 3 (tiga), Petitum No. 4 (empat) dan Petitum No. 5 (lima), sehingga Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka cukup alasan untuk Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek (sebagaimana Petitum No. 6 (enam) Gugatan Penggugat, dan dengan demikian cukup alasan pula agar Para Pihak mentaati Putusan ini (sebagaimana Petitum No.7);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ketentuan dalam HIR serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat;
4. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE” Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE”



Nomor Pendaftaran IDM000328996 dan merek “EV ELECTRO-VOCAL + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000419658 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Buyung Dwikora, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 500.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

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