



P U T U S A N

Nomor : 739 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. KOMISI BANDING
MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24,
Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh MADE YUDA
YUDISTIRA, SH., PNS pada Komisi Banding Merek pada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Indonesia Kementerian
Hukum dan HAM RI, berkantor di Jalan Daan Mogot Km.
24, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
7 Juli 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N :

ANTONIUS KARTAJAYA, Direktur CV. OEN JAYA,
bertempat tinggal di KP. Nagrog, RT. 001/007,
Desa/Kelurahan Curug Wetan, Kecamatan Curug,
Tangerang, Banten ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Latar Belakang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pendaftar atas Permintaan Pendaftaran merek "ANQUA" yang beritikad baik untuk jenis barang "Air Mineral" yang termasuk dalam kelas 32 ;
2. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Komanditer (Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Oen Jaya" tanggal 31 Juli 2007 Nomor 31 pada Kantor Harsono, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang) yang salah satu kegiatan usahanya adalah di bidang air mineral (minuman) dalam kemasan yang sudah dikenal umum disekitar tempat Penggugat dan telah dirintis usaha tersebut sebelumnya oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1980-an. Penggugat juga telah melakukan pengajuan perijinan untuk mendukung kelancaran dari usaha Penggugat yang telah didaftarkan dan terdaftar pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata, nomor 503.1/0818/30-03/PK/IX/2007 tanggal 27 September 2007 ;
 - 2.2. Izin Usaha Industri (IUI) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata, nomor 530.2/337/IUI-IKAHT/XI/2007 tanggal 30 November 2007 ;
 - 2.3. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata, Nomor TDP : 30.03.3.52.06363 tanggal 2 Oktober 2007 ;
 - 2.4. BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) No. MD 249128001073 tanggal 28 April 2008. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan No. PO.01.02.51.978. PKP1/MD/04/08/0051 untuk SNI Air Minum Dalam Kemasan merek "ANQUA" ;
 - 2.5. Surat Keterangan Domisili Usaha, Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Curug Wetan, nomor 530102/EK-Bang/Ds.Cw/2010 tanggal 30 Maret 2010 ;
 - 2.6. Daftar Ulang Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang, nomor 691.22/KEP.4802/DU-BP2T/2009 tanggal 4 Juni 2009 ;

Hal. 2 dari 20 hal.Put.No.739 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

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



3. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Desember 2007 dengan itikad baik telah melakukan Permintaan Pendaftaran merek "ANQUA" No. Agenda D00-2007-041819 guna melindungi jenis barang-barang dalam kelas 32 yaitu :

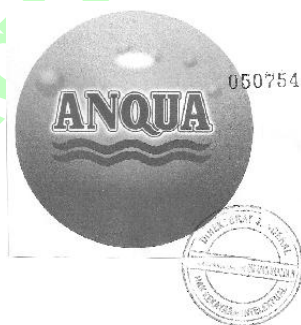
"Air Mineral "



(Bukti P-2)

Tentang Hak Cipta "ANQUA" Yang Telah Didaftarkan Dan Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan ;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Maret 2011 dengan itikad baik telah melakukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan "ANQUA" No. Agenda C00-2011-00729 guna melindungi kreasi Penggugat tentang ciptaan "ANQUA". Dan telah terlindungi (bersertifikat/surat terdaftar) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor 050754 tanggal 5 Mei 2011 ;



(Bukti P-3)

Label "ANQUA" yang dicetak dan dipasarkan untuk kemasan air mineral

5. a. Bahwa setelah melalui pemeriksaan Substantif maupun prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-undang Merek") Direktur Merek-Dirjen HKI melalui surat No. D002007041819 tertanggal 14 Oktober 2010 (diterima Penggugat tanggal 29 Oktober 2010) telah



mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran merek "ANQUA" dengan alasan "... karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "AQUA" yang sudah terdaftar di bawah nomor 488470 dan 481257 saja untuk barang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

- b. Bahwa surat Direktur Merek-Dirjen HKI No. HKI.4.01.15.2007.041819 tanggal 29 Januari 2010 (tertulis dalam surat No. D002007041819 tertanggal 14 Oktober 2010 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek "ANQUA") hingga saat ini Penggugat belum terima surat Direktur Merek-Dirjen HKI No. HKI.4.01.15.2007.041819 tanggal 29 Januari 2010) ;

(Bukti P-4)



No. 481257



No. 488470

(Bukti P-4)



Label kemasan air mineral "AQUA"
Yang ada beredar di pasaran saat ini

6. Bahwa atas penolakan permintaan pendaftaran merek "ANQUA" yang dikeluarkan oleh Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Tergugat dan terhadap permohonan banding tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan putusan tertanggal 14 Februari 2011 nomor : 03/KEP/KBM/HKI/II/2011 yang intinya menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan penolakan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain menyatakan :

(Bukti P-5)



“... terhadap penolakan pendaftaran merek “ANQUA” yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dengan merek “AQUA” milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar 488470 dan 481257 mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, penolakan mana didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

II. Alasan-alasan Pengajuan Gugatan ;

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

7. Bahwa pada tanggal 8 April 2011, Penggugat menerima putusan Tergugat Nomor : 03/KEP/KBM/HKI/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011 sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
8. Bahwa Penggugat tidak menerima pemberitahuan adanya surat Direktur Merek-Dirjen HKI nomor HKI.4.01.15.2007.041819 tertanggal 29 Januari 2010 perihal Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek ANQUA nomor D002007041819 atas nama Penggugat, dengan alasan “... karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA” yang sudah terdaftar di bawah nomor 488470 dan 481257 saja untuk barang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“Undang-undang Merek”) dinyatakan bahwa : *“Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut” ;*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan “Hari” adalah hari kerja ;
11. Bahwa oleh karena surat pemberitahuan tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 April 2011 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) jo. Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang

Hal. 5 dari 20 hal.Put.No.739 K/PDT.SUS/2011



waktu yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya diterima dan diperiksa ;

2. Merek "ANQUA" + Lukisannya milik Penggugat berbeda dengan Merek "AQUA" + Lukisannya terdaftar No. Daftar 488470 dan 481257 dalam putusan Komisi Banding Merek. (ANQUA AQUA) ;

12. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan putusan dan pertimbangan Tergugat yang menyatakan bahwa merek "ANQUA" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "AQUA" sebagaimana didalilkan Tergugat dalam putusannya ;

13. Bahwa mengenai persamaan pada pokoknya antara dua buah merek, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ada banyak unsur maupun faktor yang harus diperhatikan di dalam menentukan persamaan pada pokoknya antara dua buah merek yang mungkin saling bertentangan, unsur/faktor mana tidak hanya semata-mata hanya persamaan bunyi ucapan, dan unsur-unsur tersebut adalah :

1. Bentuk dari merek yang saling bertentangan ;
2. Cara penempatan unsur-unsur yang saling membentuk merek yang saling bertentangan tersebut ;
3. Cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur yang membentuk merek saling bertentangan, dan ;
4. Persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek-merek yang saling bertentangan ;

14. Bahwa dari unsur-unsur sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka perbedaan antara merek "ANQUA" + Lukisannya milik Penggugat dengan merek "AQUA" terdaftar 488470 dan 481257 dapat dilihat dari elemen-elemen atau unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Kombinasi unsur-unsur yang membentuk merek "ANQUA" adalah perbedaan bunyi pada kata huruf depan "A" pada A-QUA, dan "AN" pada AN-QUA, mana terdapat penekanan bunyi yang berbeda di awal kata-kata tersebut (AM), riwayat kata AN diambil dari 2 (dua)



- huruf nama depan Penggugat yaitu Antonius yang disatukan dengan kata air = *QUA* ;
2. Bentuk visual merek "*ANQUA*" + Lukisannya milik Penggugat adalah dicirikan dengan susunan kata dalam bentuk huruf tertentu dalam satu baris dengan kombinasi tulisan berwarna yang berbeda pada warna *AQUA* (warna hijau, biru, putih) dan pada warna *ANQUA* (warna merah, putih) ;
 3. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik bentuk huruf (fontasi), konfigurasi warna maupun lukisannya sehingga pada dasarnya tidak bersifat membingungkan konsumen dalam mengidentifikasi dan membedakan antara merek "*ANQUA*" + Lukisannya dengan merek "*AQUA*" + Lukisannya. Tulisan "*ANQUA*" (fontasi standar/arial) sedangkan tulisan "*AQUA*" (fontasi berukir-ukir) dan lukisan mereknya sangat berbeda ;
 4. Bahwa merek *AQUA* bukanlah merupakan merek terkenal, yang sekiranya perlu untuk dicuri pangsa pasarnya oleh merek "*ANQUA*" ataupun bersaing secara komersil dengan merek "*ANQUA*". Dengan demikian, tidak alasan yang cukup bagi merek "*ANQUA*" untuk beritikad buruk/tidak baik misalnya dalam hal untuk menumpang ketenaran ataupun penipuan publik ;
 5. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa merek "*ANQUA*" atas nama Penggugat dengan merek "*AQUA*" secara jelas tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik bentuk penulisan, konfigurasi warna, maupun dari bunyi ucapan maupun arti dan jika dipandang secara harafiah dan/atau diperhatikan secara keseluruhan kedua merek tersebut memiliki daya dan/atau sifat pembeda ;
 15. Bahwa "*ANQUA*" yang terdiri dari 5 (lima) huruf yang dibaca dengan penekanan bunyi *AN* pada kata "*AN.QUA*", sangat berbeda dari segi bentuk dan susunan, bunyi suara yang dihasilkan, penampilan maupun kombinasi dan komposisi warna yang digunakan, dibandingkan dengan merek dagang "*AQUA*" terdiri dari 4 (empat) huruf yang dibaca *A* pada kata "*A.QUA*" tidak ada penekanan bunyi kata/bunyi huruf *a* datar saja ;
 16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 menyatakan, "*adanya persamaan antara merek*



sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian yang tidak merupakan inti maupun yang inti dari merek tersebut". Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No. 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 pada pokoknya menyatakan, "suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, apabila karena bentuk, susunan atau bunyi bagi masyarakat menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dan seterusnya". Sedangkan merek "AQUA" bukan merupakan merek terkenal dan banyaknya merek-merek yang menyerupai dengan awalan/akhiran kata QUA yang umum beredar dikalangan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keputusan Tergugat menolak Permohonan Banding Penggugat, sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

17. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat membandingkan label dari merek-merek tersebut sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Merek Penggugat No. D00-2007-041819	Merek AQUA No. 481257 (Tertulis dalam putusan Komisi Banding Merek)	Merek AQUA No. 488470 (Tertulis dalam putusan Komisi Banding Merek)
		

Label Kemasan Merek Penggugat yang beredar dipasaran dan/atau Hak Cipta "ANQUA" terdaftar No. 050754	Label Kemasan Merek AQUA yang ada beredar dipasaran
	



18. Bahwa perbedaan sebagaimana telah diuraian di atas, juga dipertegas melalui keputusan Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah mendaftarkan merek-merek lainnya yang menggunakan kata “QUA” berdampingan yang menyerupai/mirip dengan merek AQUA. Yaitu merek-merek sebagai berikut :

Merek ... QUA ... lainnya	Status
1. Merek "SANQUA"	Terdaftar Nomor : IDM 0 001 1342
2. Merek "MASAQUA"	Terdaftar Nomor : IDM 0 042 6143
3. Merek "LIMAQUA"	Terdaftar Nomor : IDM 0 007 4605
4. Merek "QUALITA"	Terdaftar Nomor : 400876
5. Merek "AGUARIA"	Terdaftar Nomor : IDM 0 000 9179
6. Merek "AGUARIA"	Terdaftar Nomor : 344865

(Bukti P-6)

19. Bahwa dengan terdaptarnya merek-merek tersebut tentunya dikarenakan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menganggap, melihat dan menyatakan bahwa merek-merek tersebut (vide bukti P-6) berbeda dengan merek “AQUA”;
20. Bahwa dari pendaftaran-pendaftaran merek pada bagian di atas, maka terbukti secara jelas baik pemeriksaan substantif merek maupun Tergugat tidak konsisten dan tidak Konsekwen dalam menentukan perbedaan merek “AQUA”, karena pada merek-merek yang terdapat pada bagan bagian di atas, secara jelas bahwa merek dagang “...QUA...” telah dimiliki oleh berbagai pihak untuk barang kelas 32, dengan cara menambahkan huruf-huruf atau kata-kata lain yang ditempatkan sebelum dan sesudah kata ...QUA... Oleh karenanya, keputusan Tergugat menolak permohonan Banding Penggugat, haruslah dibatalkan ;
3. Tidak adanya pihak-pihak terkait yang keberatan/mengajukan sanggahan atas pendaftaran merek “ANQUA” milik Penggugat ;
21. Bahwa sebagai informasi, Penggugat sampaikan bahwa terhitung sejak berdirinya Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Oen Jaya” tanggal 31 Juli 2007, Penggugat telah memproduksi air mineral dalam kemasan dengan merek “ANQUA” yang saat itu belum kami daftarkan mereknya dan terus digunakan dan sampai saat ini pula tidak ada satu-pun pihak



yang mengajukan keberatan/klaim atas penggunaan merek "ANQUA". Dan dengan iktikad baik tanggal 17 Desember 2007 dan tanggal 3 Maret 2011 Penggugat telah melakukan pengajuan pendaftaran baik untuk perlindungan merek maupun perlindungan hak cipta "ANQUA" (vide bukti P-2 dan bukti P-3) ;

22. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Komisi Banding/ Tergugat, dalam perkara ini tidak ada satupun surat keberatan/ sanggahan secara tertulis baik yang diajukan oleh pemilik merek Aqua atas permohonan pendaftaran merek ANQUA yang diajukan oleh Penggugat. Padahal sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Merek bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan sanggahan. Lebih lanjut secara lengkap Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Merek menyatakan :

Pasal 25 :

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal ;
 - (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 ;
23. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari pemilik merek AQUA maka terbukti tidak ada keberatan dari pihak ketiga (pemilik merek AQUA dalam putusan Komisi Banding Merek/Tergugat) atas pengajuan pendaftaran merek ANQUA oleh Penggugat, dan sekaligus membuktikan bahwa penolakan Tergugat tidak beralasan menurut hukum ;
4. Penolakan permohonan pendaftaran merek ANQUA bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
24. Bahwa alasan penolakan permohonan pendaftaran merek "ANQUA" sebagaimana diuraikan di atas, adalah tidak beralasan dan tidak sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :



- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3955 K/Sip/1982 tanggal 29 Juni 1987 yang menyatakan :

"Antara merek DAICHI tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ICHI, (DAICHI ICHI)" ;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Merek tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian-uraian Penggugat beserta bukti-bukti terlampir, maka Permohonan Pendaftaran Merek "ANQUA" atas nama Penggugat untuk barang kelas 32 terbukti sangat berbeda dan tidak sejenis, serta tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam hal ini dengan Merek "AQUA" (ANQUA AQUA) oleh karena itu sangatlah patut dan adil apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan merek "ANQUA" atas nama Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Agenda No. D00-2007-041819 tanggal masuk 17 Desember 2007, untuk melindungi barang-barang : "Air mineral", dalam kelas 32 adalah sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek AQUA, (ANQUA # AQUA) ;





3. Menyatakan batal putusan Tergugat Nomor : 03/KEP/KBM/HKI/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011 ;
4. Menyatakan mengabulkan Permintaan Pendaftaran merek "ANQUA" milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Agenda No. D00-2007-041819 tanggal Masuk 17 Desember 2007, untuk melindungi barang-barang : "Air mineral", dalam kelas 32 ;
5. Memerintakan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan a quo kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, untuk mencatat dalam Oaftar Umum Merek pendaftaran Merek ANQUA milik Penggugat yang dimintakan permohonan pendaftarannya dengan Agenda No. D00-2007-041819 tanggal Masuk 17 Desember 2007, untuk melindungi barang-barang :
"Air mineral", dalam kelas 32 di dalam Berita Resmi Merek ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Atau :
Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 70/Merek/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 September 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan merek "ANQUA" atas nama Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan agenda No. D00-2007-041619 tanggal masuk 17 Desember 2007 untuk melindungi barang-barang "Air Mineral" dalam kelas 32 adalah sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek AQUA ;
3. Menyatakan batal putusan Tergugat No. 03/KEP/KBM/HKI/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 ;
4. Menyatakan mengabulkan pendaftaran merek "ANQUA" milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan agenda No. D00.2007-041819 tanggal masuk 17 Desember 2007 untuk melindungi barang-barang "Air Mineral" dalam kelas 32 ;

Hal. 12 dari 20 hal.Put.No.739 K/PDT.SUS/2011



5. Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan a quo kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. "ANQUA" milik Penggugat yang dimintakan permohonan pendaftarannya dengan agenda D00-2007-1819 tanggal masuk kelas 32 di dalam Berita Resmi Merek ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri Tergugat pada tanggal 21 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 41 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 70/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat ;

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, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti pada halaman 21 alinea 6, dimana Judex Facti mempertimbangkan *bahwa antara merek "ANQUA" atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470 dan 481257, tidak mempunyai persamaan pada bunyi ucapan (similarity of sound) maupun dalam penulisan*. Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan



ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

2. Bahwa dalam memperbandingkan dan menilai apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, haruslah mengacu kepada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana maksud dari persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga dalam memperbandingkan merek tersebut apabila ada unsur atau elemen merek yang menonjol dan essential secara visual (first impression), konseptual, dan fonetik/persamaan bunyi, maka unsur yang paling menonjol itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan ;
3. Bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan apakah barang yang dimintakan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yang dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dianggap sejenis dapat dilihat dari unsur asal barang, cara pembuatan, sifat dan iujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut, dalam hal ini antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat dalam merek "ANQUA" Nomor Agenda : D00-2007041819 adalah jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 yaitu : Air mineral, dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470, yaitu jenis barang berupa : Air sumur murni dalam botol-botol dari plastik dan gelas , dan Nomor Daftar : 481257 untuk jenis barang berupa : bir dan jenis-jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, dapat dikategorikan sebagai barang sejenis, sehingga akan

Hal. 14 dari 20 hal.Put.No.739 K/PDT.SUS/2011



dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama ;

4. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Judex Facti berupa adanya perbedaan penulisan yaitu mengenai jumlah huruf mati/konsonan dan huruf hidup/vokal antara merek "ANQUA" dan Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470 dan 481257 sehingga Judex Facti memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah telah jelas-jelas bertentangan dengan konsep persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana pada kenyataannya, apabila pertimbangan hukum Judex Facti adalah mengenai jumlah-jumlah huruf, apakah itu huruf vokal ataupun konsonan, sebagaimana diketahui suatu kata dapat memiliki persamaan ataupun kemiripan bunyi ucapan meski terdapat perbedaan huruf/huruf-huruf, jumlah huruf, termasuk baik huruf vokal maupun konsonan. Apabila Judex Facti memahami tentang bagaimana untuk menilai ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya diantara merek-merek yang diperbandingkan, Judex Facti harus berpatokan unsur merek apa yang paling menonjol/dominan diantara kedua merek yang diperbandingkan tersebut sebagaimana secara hukum telah tegas, jelas dan nyata diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan bukan mencari pembeda-pembeda yang tidak menonjol diantara merek-merek yang diperbandingkan sebagaimana dipertimbangkan Judex Facti pada masa sekarang ini ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menilai jumlah-jumlah huruf dalam memeriksa adanya persamaan pada pokoknya pada merek "ANQUA" dan Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470 dan 481257. Apabila diperbandingkan kedua merek sengketa tersebut, terdapat unsur-unsur merek yang menonjol yang secara hukum memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, antara lain :
 - a. Kata QUA pada merek "ANQUA" dan Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470 dan 481257, terdapat persamaan adanya huruf A di depan dengan perbedaan adanya huruf N sebagai huruf konsonan pada merek "ANQUA", sehingga unsur-unsur merek kata tersebut menjadi suatu

Hal. 15 dari 20 hal.Put.No.739 K/PDT.SUS/2011



unsur yang menonjol karena kemiripan merek kata tersebut, dan dari kemiripan tersebut menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi bila diucapkan, dengan demikian secara hukum terdapat unsur persamaan pada pokoknya, yakni kemiripan pada bunyi pengucapan, dan sekaligus mengingat penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, unsur dikhawatirkan dapat menyesatkan konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama ;

- b. Merek "ANQUA" dan Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470 dan 481257 mempunyai kemiripan dari cara penempatan secara visual (First impression), dimana merek "AQUA" terdiri atas unsur merek kata "AQUA" dengan penempatan kombinasi unsur huruf-huruf dan gambar sebagaimana pada tampilan merek "AQUA" Nomor Daftar : 481257 dan Nomor Daftar : 488470, dengan unsur huruf-huruf dan gambar pada merek "ANQUA" yang Termohon Kasasi dahulu Penggugat mohonkan pendaftarannya ;
 - c. Jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam merek "ANQUA" Nomor Agenda : D00-2007041819 adalah jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 yaitu : Air mineral, dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470, yaitu jenis barang berupa : Air sumur murni dalam botol-botol dari plastik dan gelas , dan Nomor Daftar : 481257 untuk jenis barang berupa : Bir dan jenis-jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, dapat dikategorikan sebagai barang sejenis, sehingga akan dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama. Dengan adanya unsur-unsur yang menonjol tersebut, maka timbulah suatu kemiripan yang secara hukum dapat menimbulkan adanya persamaan-persamaan yang menguatkan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
6. Bahwa Merek "AQUA" sebagai merek terkenal telah pula dinyatakan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990 dan No. 1371 K/Pdt/



1993 yang secara tegas telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya antara lain :

- (1) Bahwa Aqua yang merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973 ;
- (2) Bahwa penggunaan kata qua-qua untuk produksi air mineral menunjukkan itikad tidak baik (Perbuatan Melawan Hukum) dengan cara membonceng pada ketenaran kata Merek "AQUA" sebagai merek dagang yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia ;
7. Bahwa mengingat fungsi merek adalah sebagai tanda pembeda yang dapat ditangkap oleh panca indera yakni dapat dilihat, didengar atau diucapkan, maka secara hukum tanda pembeda utama dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya adalah bunyi pengucapan dan bukan jumlah huruf atau unsur merek lainnya, dengan demikian apabila dicermati secara cernat antara merek "ANQUA" atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470 dan 481257, maka elernen pembeda utama adalah bunyi pengucapan, sehingga secara hukum seharusnya Judex Facti menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;
8. Bahwa tujuan diadakannya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek harus menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar, adalah tidak semata-mata hanya mempertimbangkan aspek hukum, akan tetapi lebih mempertimbangkan eksistensi konsumen (aspek sosiologis) mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga merupakan suatu ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat hubungan antara produsen dan konsumen adalah merupakan suatu simbiosis yang tidak terpisahkan, dimana apabila beredar merek-merek yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Hal. 17 dari 20 hal.Put.No.739 K/PDT.SUS/2011



tentang Merek, secara hukum dapat menimbulkan confuse. Dengan demikian secara hukum Judex Facti di dalam menilai ada tidaknya suatu persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang diperbandingkan juga harus mempertimbangkan eksistensi konsumen, karena apabila merek tersebut beredar secara bersamaan akan menimbulkan kebingungan (confuse) ;

9. Selanjutnya mengingat merek "ANQUA" atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "AQUA" Nomor Daftar : 488470 dan 481257, maka dapat diyakini apabila kedua merek ini beredar secara bersamaan maka akan dapat menimbulkan penyesatan dikalangan konsumen mengingat kedua merek tersebut memiliki segmen pasar yang sama ;
10. Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat secara hukum telah tepat dan benar dalam mengimplementasikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya terhadap pemeriksaan atas merek sengketa ;

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

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukum Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa Merek "ANQUA" milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam pengucapan bunyi, penulisan dan unsur-unsur yang menonjol dengan merek "AQUA" milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ;

Bahwa merek "AQUA" adalah merek terkenal sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan No. 757 K/Pdt/1989, putusan No. 980 K/Pdt/1990 dan putusan No. 1371 K/Pdt/1993, yang harus dilindungi ;

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



dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. KOMISI BANDING MEREK** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/MERЕК/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 September 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. KOMISI BANDING MEREK** tersebut ;

Membatalkan putusan **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/MERЕК/2011/PN.NIAGA.JKT.PST**, tanggal 21 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2012**, oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Djafni Djamal, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



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

Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Djafni Djamal, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Dirwoto, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 19490827 198303 1 002

Hal. 20 dari 20 hal.Put.No.739 K/PDT.SUS/2011