



PUTUSAN

Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

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

KOMISI BANDING MEREK, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, yang diwakili oleh Heru Daniel, SH., dan kawan-kawan, semua pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

FUJI OIL CO.LTD, diwakili oleh Presiden & CEO, Direktur of Fuji Oil Co., LTD Yoshitaka Ebihara, berkedudukan di 1-5 Nishi Shinsaibashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marodin Sijabat dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultasi Hukum HKI dari Affa Intellectual Property Rights, beralamat di Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012;

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 mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sekaligus pemakai dan pendaftar pertama atas Merek FUJIPRO yang telah terdaftar diberbagai negara di dunia antara lain:

Jepang terdaftar dengan No.5161151 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 29;

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Australia terdaftar dengan No.990421 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 29;
- Malaysia terdaftar dengan No.04004007 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 29;
 - Selandia Baru terdaftar dengan No.708573 untuk melindungi barang jenis yang termasuk dalam kelas 29;
 - Rusia terdaftar dengan No.303973 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 29;
2. Bahwa, selain pendaftaran di berbagai negara di dunia, pada tanggal 25 Februari 2004 Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek FUJIPRO pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No. Agenda D002004.04708.04750 untuk melindungi jenis barang: "Minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan: margarin, hasil-hasil susu, tahu, susu kedelai, protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger, burger-burger dari kedelai", yang termasuk dalam kelas barang 29;
3. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran Merek FUJIPRO dengan No. Agenda D002004.04708.04750 milik Penggugat, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Suratnya Nomor H.3023/VI tanggal 20 Juni 2006 telah menyampaikan pemberitahuan penolakan pendaftaran merek, yang diajukan Penggugat;
4. Bahwa, terhadap pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dari Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Suratnya Nomor H.3023/VI tanggal 20 Juni 2006, Penggugat dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2006 perhal Tanggapan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek FUJIPRO untuk kelas barang 29 tanggal 25 Februari 2004 Agenda No.D002004.04708.04750 atas nama Fuji Oil Co, Ltd, telah menyampaikan tanggapan atas penolakan Direktur Merek tersebut;
5. Bahwa, setelah mempelajari surat tanggapan yang diajukan Penggugat dengan suratnya Nomor: D00-2004-04708-04750 Direktorat Merek menolak sebagian permintaan pendaftaran Merek FUJIPRO untuk jenis barang: hasil-hasil susu, susu kedelai, protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger, burger-burger dari kedelai, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar

Hal. 2 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu untuk barang jenis yaitu Nomor: Daftar 372078 dalam hal ini merek FUJI;

6. Bahwa, didasari ketentuan pasal 29 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap penolakan Direktorat Merek, sebagian permintaan pendaftaran Merek FUJIPRO untuk jenis barang: hasil-hasil susu, susu kedelai, protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger, burger-burger dari kedelai, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek (Tergugat) pada tanggal 2 Nopember 2010;
7. Bahwa, atas permohonan banding yang diajukan Penggugat, pada tanggal 8 Desember 2010 Komisi Banding Merek (Tergugat) telah menjatuhkan putusan No.558/KBM/HKI/2010 dengan amar putusan: "Menolak permintaan banding Pemohon Banding", sehingga dengan demikian Komisi Banding Merek (Tergugat) mempertahankan penolakan yang diterbitkan Direktorat Merek;
8. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Komisi Banding Merek (Tergugat) Nomor: 558/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010, karena pertimbangan-pertimbangan hukum Tergugat yang telah melanggar dan keliru serta salah menerapkan ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;
9. Bahwa, adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Tergugat yang telah melanggar dan keliru serta salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yakni:
"Menimbang, bahwa merek FUJI nomor daftar 372076 adalah merek yang terdiri dari unsur merek kata FUJI, sehingga unsur yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata FUJI";
"Menimbang, bahwa merek FUJIPRO yang diajukan Pemohon Banding adalah merek yang terdiri atas unsur merek kata FUJIRO dimana konsumen pengguna merek ini akan menyebut atau mengucapkan kata FUJI, sehingga unsur yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata FUJI";
Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah FUJIPRO dengan FUJI, dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan konseptual maupun persamaan bunyi;
10. Bahwa, Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Tergugat dalam putusannya sebagaimana Penggugat kutip di atas, karena antara merek FUJI Nomor

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar 372076 dengan merek FUJIPRO dengan No. Agenda D002004.

04708.04750 milik Penggugat secara jelas tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan konseptual maupun persamaan bunyi dan hal ini terlihat untuk permintaan pendaftaran Merek FUJIPRO dengan No. Agenda D002004.04708.04750 milik Penggugat telah dikabulkan sebagian untuk jenis barang: minyak-minyak, lemak-lemak yang dapat dimakan, margarin, tahu;

11. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan, berikut ini Penggugat sampaikan beberapa sengketa merek yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. dan sudah menjadi putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia serta merek-merek tersebut dinyatakan tidak mempunyai persamaan yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3055 K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1983 yang menyatakan antara Merek DAICHI dengan Merek ICHI tidak mempunyai persamaan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1455 K/Pdt/1989 tanggal 28 Maret 1991 yang menyatakan antara Merek NAGATA DRILL dengan Merek NAGATA tidak mempunyai persamaan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2451 K/Pdt/1987 yang menyatakan antara Merek SELUTE dengan Merek ROYAL SELUTE tidak mempunyai persamaan;

12. Bahwa, sejalan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka secara jelas antara merek FUJI Nomor Daftar 372076 dengan Merek FUJIPRO dengan No. Agenda D002004.0478.14750 milik Penggugat secara jelas tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan konseptual maupun persamaan bunyi sehingga sudah sepatutnya putusan Komisi Banding Merek (Tergugat) No: 558/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010 dibatalkan oleh Pengadilan;

13. Bahwa, oleh karena putusan Komisi Banding Merek (Tergugat) No.558/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010 dibatalkan oleh Pengadilan, maka sudah sepatutnya pula seluruh jenis barang yang tercantum dalam permintaan pendaftaran Merek FUJIPRO dengan No. Agenda D002004. 04708.04750 milik Penggugat dikabulkan dan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek;

14. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan:

- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan

Hal. 4 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut;

15. Bahwa, putusan Komisi Banding Merek Nomor: 558/KBM/HKI/2010 baru diterima Penggugat pada tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan surat penyampaian Putusan Majelis Komisi Banding Merek tanggal 25 November 2011, sehingga pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 31 ayat 3 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

Berdasarkan alasan-alasan 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 FUJIRO milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek FUJI Nomor Daftar 372076;
3. Menyatakan batal dan/atau membatalkan putusan Komisi Banding Merek Nomor:558/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010;
4. Memerintahkan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melaksanakan pendaftaran FUJIPRO Agenda No.D002004.04708.04750 termasuk jenis barang: hasil-hasil susu, susu kedelai, protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger, burger-burger dari kedelai, dalam Daftar Umum Merek atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan Pantera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cq. Direktorat Merek agar dapat mencatatkan pembatalan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 558/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010 dan melaksanakan pendaftaran FUJIPRO Agenda No. D002004.04708.04750 termasuk jenis barang: hasil-hasil susu, susu kedelai protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger, burger-burger dari kedelai, dalam Daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Acara Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 12/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "FUJIPRO" milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "FUJI" Nomor Daftar 372076;
3. Menyatakan batal atau membatalkan putusan Komisi Banding Merek Nomor 558/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010;
4. Memerintahkan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melaksanakan pendaftaran "FUJIPRO" Agenda No.DOO2004.04708.04750 termasuk jenis barang: hasil-hasil susu, susu kedelai, protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger, burger-burger dari kedelai, dalam Daftar Umum Merek atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cq. Direktorat Merek agar dapat mencatatkan pembatalan putusan Komisi Banding Merek Nomor:558/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010 dan melaksanakan pendaftaran FUJIPRO Agenda No.DOO2004.04708.04750 termasuk jenis barang: hasil-hasil susu, susu kedelai protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger, burger-burger dari kedelai, dalam Daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Acara Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 26 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 12/Merek/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 20 Juli 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2012;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat) pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti telah salah dan keliru dengan menyatakan tidak ada persamaan pada pokok antara Merek FUJIPRO agenda No.D00.2004.04708.04750 dengan Merek FUJI Daftar No. 372076;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dimana apabila dicermati dalam pertimbangan hukumnya tersebut menyatakan tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek FUJIPRO Agenda Nomor Doo.2004.04708.04750 atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Merek FUJI atas nama pihak lain Daftar No. 372076 yang apabila dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa setiap merek harus di tolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis, dimana apabila dicermati penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah 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 dan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut;

Dimana antara merek FUJIPRO Agenda Nomor D00.2004.04708.04750 atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat secara nyata memiliki persamaan dengan Merek FUJI atas nama pihak lain Daftar No. 372076 yakni pada kata FUJI;

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam pertimbangan hukumnya dimana dalam mempertimbangkan kata PRO dalam Merek FUJIPRO Agenda Nomor D00.2004.04708.04750 atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat apabila dicermati kata PRO tersebut hanyalah merupakan kata yang menerangkan merek FUJI sehingga kata PRO tersebut tidak di kualifikasi sebagai merek;
Dengan demikian yang di pertimbangkan oleh *Judex Facti* seharusnya adalah Merek FUJI atas nama Termohon Kasasi/Penggugat dengan merek FUJI Daftar No. 372076, di mana diantara merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yaitu pada bunyi pengucapan FUJI;
3. Bahwa selain itu dalam menilai persamaan pada pokoknya harus juga diperhatikan apakah barang tersebut sejenis atau tidak dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dilihat dari pengertian sehari-hari khalayak ramai mengenai barang yang sejenis tersebut di tentukan adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dianggap barang sejenis dilihat dari unsur dalam asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sudah kurang tepat dalam menilai apakah barang yang di perbandingkan tersebut sejenis atau tidak. Dimana apabila dicermati ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis dimana dalam permohonan pendaftaran merek FUJIPRO Agenda Nomor D00.2004.04708.04750 atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ditujukan untuk sebagian jenis barang dalam kelas 29 berupa hasil-hasil susu, susu kedelai, protein untuk konsumsi manusia, protein kedelai, bahan pengganti daging terbuat dari protein kedelai, hamburger-hamburger dari kedelai, burger-burger dari kedelai apabila dibandingkan dengan merek FUJI atas nama pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu Daftar No 372076 untuk jenis barang berupa Minyak-minyak, lemak-lemak yang dapat dimakan, margarin dan tahu yang termasuk dalam kelas 29, dimana mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a tersebut *Judex Facti* seharusnya menolak gugatan Penggugat karena jenis barang dalam permohonan merek FUJIPRO Agenda Nomor D00.2004.04708.04750 atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat merupakan barang sejenis dengan merek FUJI atas nama pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu Daftar No 372076;

Hal. 8 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila diperhatikan ketentuan penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana ketentuan hukum di bidang merek adalah juga dianggap merupakan ketentuan hukum yang memayungi perlindungan konsumen, mengingat hubungan antara produsen dengan konsumen adalah merupakan simbiosis yang tidak terpisahkan, dengan demikian secara hukum *Judex Facti* di dalam menilai ada tidaknya suatu persamaan pada pokoknya juga harus mempertimbangkan eksistensi konsumen karena apabila merek tersebut beredar secara bersamaan akan dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen;

5. Selanjutnya mengingat segmen pasar dan barang-barang tersebut sama maka akan menimbulkan kebingungan terhadap konsumen mengenai asal-usul barang, dimana asal-usul barang akan hilang apabila kedua merek tersebut dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dengan demikian seharusnya *Judex Facti* turut mempertimbangkan mengenai asal-usul barang dan menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat karena dapat menimbulkan hilangnya asal-usul barang atas merek FUJI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dengan meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* Pengadilan Niaga tersebut tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P13 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa merek Penggugat "FUJIPRO" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "FUJI" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Bahwa, dari segi bunyi "FUJI" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan "FUJIPRO" (satu kata);
3. Bahwa alasan-alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran

Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

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: KOMISI BANDING MEREK, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang 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;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI BANDING MEREK, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K.SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal,SH.,MH., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Djafni Djamal,SH.,MH., dan Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Phd., masing-masing anggota dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ H. Djafni Djamal,SH.,MH.,

ttd/ Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Phd.,

K e t u a,

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L.K,SH.,MA.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Hal. 11 dari 11 hal.Put.Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012

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)