



**P U T U S A N**

**No. 384 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

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

DAIRYFARM ESTABLISHMENT, suatu perseroan yang berkedudukan di Staedtler 36, Postfach 685, FI-9490 Vaduz, Liechtenstein, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di The Indonesia Stock Exchange Building, Menara II Lantai 21, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2008 ;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;**

**M E L A W A N**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING, beralamat di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119 ;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

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

Bahwa, Penggugat adalah pemilik Merek FIRST CHOICE maupun FIRST CHOICE & Lukisan yang diantaranya digunakan untuk produk-produk yang termasuk ke dalam produk dalam kelas 30 ;

Bahwa, untuk melindungi mereknya di Indonesia, Penggugat pada tanggal 24 Juli 2002 telah mengajukan permintaan pendaftaran atas Merek FIRST CHOICE & Lukisan, pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda No. D00.2002.15928.16100, untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi, madu, gula tetes untuk makanan, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mustard, cuka, saos, rempah-rempah, es*, dalam kelas barang 30 ; (Bukti P-1) ;

Bahwa, setelah melalui proses pemeriksaan substantif maupun prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU 15/2001"), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kemudian mengeluarkan putusan (Bukti P-2) untuk menolak permintaan pendaftaran Merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat vide Bukti P-1 dengan pertimbangan bahwa permintaan pendaftaran Merek FIRST CHOICE milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek CHOICE daftar No. 317109 yang telah terdaftar terlebih dahulu (Bukti P-3) ;

Bahwa, atas penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Penggugat telah mengajukan permohonan banding (vide Pasal 29 UU 15/2001) kepada Tergugat. Terhadap permohonan banding tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan putusan tertanggal 21 Februari 2008 (Bukti P-4) yang pada intinya menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat. Adapun amar putusan Tergugat sebagaimana butir 4 di atas adalah sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding ;

Bahwa, amar putusan Tergugat tersebut di atas (vide Bukti P-4), didasarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya berbunyi sebagai berikut :

*Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan yang dipertimbangkan ;*

*Menimbang bahwa merek nomor daftar 317109 adalah merek CHOICE terdiri atas unsur kata CHOICE, dimana unsur merek CHOICE merupakan unsur merek yang dominan, sehingga konsep dasar dari merek tersebut yang dominan adalah kata CHOICE dan konsumen pembeli akan menyebut merek*

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan bunyi ucapan COIS. Dengan demikian unsur merek yang menonjol atau dominan adalah unsur merek kata CHOICE ;

Menimbang bahwa merek FIRST CHOICE yang diajukan oleh Pemohon Banding apabila dibandingkan dengan merek CHOICE dalam nomor daftar 317109 adalah mempunyai persamaan dalam bunyi ucapan, karena unsur yang diperbandingkan dan menonjol serta dominan dari kedua merek tersebut adalah CHOICE ;

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan adalah dari dua unsur merek yang dominan, yaitu unsur merek CHOICE dan, maka dapat disimpulkan merek-merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu persamaan bunyi ucapan ;

ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :

Bahwa, Penggugat menerima putusan Tergugat Nomor 542/821/KBM/HKI/2005, tertanggal 21 Februari 2008, pada tanggal 10 Oktober 2008 sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU 15/2001") ;

Merek FIRST CHOICE milik Penggugat berbeda dengan merek CHOICE nomor daftar 317109 ;

Bahwa, Penggugat sangat berkeberatan dengan putusan dan pertimbangan Tergugat yang menyatakan bahwa merek FIRST CHOICE & Lukisan (vide Bukti P-1) memiliki persamaan dengan merek CHOICE daftar Nomor 317109 (vide Bukti P-3) sebagaimana didalilkan Tergugat di dalam putusannya ;

Bahwa, mengenai persamaan antara dua buah merek maka penjelasan dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15/2001 memberikan kriteria sebagai berikut :

"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 atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut" ;

Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) a UU 15/2001 tersebut maka ada banyak unsur maupun faktor yang harus diperhatikan di dalam menentukan persamaan antara dua buah merek yang mungkin saling bertentangan unsur/faktor mana tidak hanya semata-mata persamaan bunyi ucapan. Bahwa unsur-unsur tersebut adalah :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bentuk dari merek yang saling bertentangan ;
- b. cara penempatan unsur-unsur yang membentuk merek yang saling bertentangan tersebut ;
- c. kombinasi unsur-unsur yang membentuk merek yang saling bertentangan ; dan
- d. persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek-merek yang saling bertentangan ;

Bahwa, dari unsur-unsur sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15/2001 maka perbedaan antara merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat dengan merek CHOICE daftar No. 317109 dapat dilihat dari elemen-elemen sebagai berikut :

Merek FIRST CHOICE & Lukisan (vide Bukti P-1)

- a. Kombinasi unsur-unsur yang membentuk merek FIRST CHOICE adalah berbeda dengan kombinasi unsur-unsur yang membentuk merek CHOICE. Unsur-unsur yang membentuk merek FIRST CHOICE milik Penggugat adalah :
  - (i) Kata FIRST dan kata CHOICE ;
  - (ii) Bujur sangkar berlatar warna hitam dimana kata FIRST dan CHOICE terletak ;
  - (iii) Elemen oval di atas huruf o ; dan
  - (iv) Adanya garis tebal melengkung berwarna putih ;
- b. Bentuk visual merek FIRST CHOICE milik Penggugat (vide Bukti P-1) dapat dicirikan dengan :
  - (i) Kata FIRST CHOICE terdiri dari dua baris dimana kata FIRST terletak di atas dari kata CHOICE ;
  - (ii) Kata FIRST dan kata CHOICE terletak di dalam suatu bujur sangkar dengan latar belakang berwarna hitam ;
  - (iii) Kata FIRST dan kata CHOICE dipisahkan oleh garis tebal melengkung berwarna putih ; dan
  - (iv) Adanya elemen oval di atas huruf O ;

Merek CHOICE daftar No. 317109 (vide Bukti P-3)

- a. Kombinasi unsur-unsur yang membentuk Merek CHOICE daftar No. 317109 hanyalah merupakan huruf balok tanpa unsur-unsur lain yang membentuknya FIRST CHOICE ;
- b. Sedangkan bentuk visual dari merek CHOICE daftar No. 317109 adalah kata CHOICE yang berupa merek kata atau *word-mark* ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009

#### 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 mengenai persamaan bunyi ucapan Penggugat tidak sependapat dengan dalil Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat memiliki persamaan bunyi ucapan dengan merek CHOICE daftar Nomor 317109. Bahwa, mengingat merek FIRST CHOICE terdiri dari dua suku kata, maka bunyi ucapan dari merek FIRST CHOICE milik Penggugat adalah FERS-COIS yang mana tentunya akan berbeda dengan bunyi ucapan merek CHOICE daftar No. 317109 yang hanya terdiri dari satu suku kata sehingga bunyi ucapan merek CHOICE adalah COIS ;

Bahwa, untuk lebih jelasnya kami perbandingkan kedua label dari merek tersebut sebagaimana tertera pada gugatan ;

Bahwa perbedaan sebagaimana telah kami uraikan di atas juga dipertegas dengan putusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah mendaftarkan merek-merek di bawah ini berdampingan dengan merek CHOICE daftar No. 317109 (Bukti P-5 s/d P-11), sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa, terdaptarnya merek tersebut tentunya karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menganggap merek-merek tersebut (vide Bukti P-4 s/d P-12) berbeda dengan merek CHOICE daftar No. 317109 sehingga merek-merek tersebut dapat didaftarkan ;

Bahwa, di Indonesia sendiri Penggugat telah memiliki pendaftaran Merek FIRST CHOICE sebagai berikut, diantaranya (Bukti P-12 s/d Bukti P-16) ;

- a. FIRST CHOICE & Lukisan, di bawah Agenda No. D00.2001.013527-13611 dalam kelas 16, terdaftar di bawah No. 505971 ;
- b. FIRST CHOICE di bawah Agenda No. D00.2001.13526-13610, dalam kelas 9, terdaftar di bawah No. 505976 ;
- c. FIRST CHOICE & DEVICE, Agenda No. D00.2002.15929-16101, dalam kelas 34, terdaftar di bawah No. IDM000004443 ;
- d. FIRST CHOICE, di bawah Agenda No. D00.2004.35250-35600 dalam kelas 8, terdaftar di bawah No. IDM000084086 ;
- e. FIRST CHOICE, di bawah Agenda No. D00.2004.35254.35604, dalam kelas 25, terdaftar di bawah No. IDM000150946 ;

Bahwa, kepemilikan dan pemakaian Penggugat atas merek-merek ini tentunya mengakibatkan konsumen dan khalayak ramai akan dapat dengan mudah membedakan mana merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat (vide bukti P-1) dan mana merek CHOICE daftar No. 317109 (vide Bukti P-2) ;

Bahwa, karena Tergugat telah salah/keliru dalam mengambil keputusan, maka keputusan Tergugat yang menolak permohonan banding merek FIRST CHOICE

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009

#### 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)





& Lukisan di bawah Agenda No. D00.2002.15928.16100 tertanggal 24 Juli 2002 untuk jenis barang *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi: madu, gula tetes untuk makanan: ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mustard, cuka, saos, rempah-rempah*, es dalam kelas barang 30 (vide Bukti P-1) adalah tidak tepat dan sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Komisi Banding tersebut dan untuk selanjutnya mengabulkan permintaan pendaftaran merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat D00.2002.15928.16100, pada tanggal 24 Juli 2002 untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi, madu, gula tetes untuk makanan, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mustard, cuka, saos, rempah-rempah*, es, dalam kelas barang 30 ;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal putusan Tergugat Nomor 542/821/KBM/HKI/2005 tertanggal 21 Februari 2008 ;
3. Menyatakan merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat yang dimintakan permintaan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2002.15928.16100, pada tanggal 24 Juli 2002 untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, gula tetes untuk makanan ; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mustard; cuka, saos; rempah-rempah, es*, dalam kelas barang 30 adalah berbeda dengan merek CHOICE daftar Nomor 317109 ;
4. Menyatakan mengabulkan permintaan pendaftaran merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat yang dimintakan permintaan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2002.15928.16100, pada tanggal 24 Juli 2002 untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, gula tetes untuk makanan ; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mustard; cuka, saos; rempah-rempah, es*, dalam kelas barang 30 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mempublikasikan permintaan pendaftaran merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat yang dimintakan permintaan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2002.15928.16100, pada tanggal 24 Juli 2002 untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, gula tetes untuk makanan ; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mustard; cuka, saos; rempah-rempah, es,* dalam kelas barang 30 di dalam Berita Resmi Merek ;

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, No. 03/MEREK/2009/PN.Niaga. JKT.PST. tanggal 1 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 1 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 April 2009 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 18 K/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 03/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2009 ;

Bahwa setelah itu terhadap Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 1 Mei 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi dengan seksama dan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak diajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Pemohon Kasasi melihat bahwa judex facti telah melakukan kesalahan  
sebagai berikut :

A. Kesalahan judex facti di dalam penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf  
a UU No. 15 Tahun 2001 ;

1. Judex facti telah memberikan pertimbangan yang saling bertolak  
belakang di dalam memutuskan perkara a quo padahal apabila judex  
facti konsisten di dalam memberikan pertimbangan hukum, Pemohon  
Kasasi berkeyakinan judex facti akan sampai pada putusan yang  
berbeda ;
2. Judex facti telah melakukan kesalahan yang nyata dengan melanggar  
hukum pembuktian yang berlaku dan tidak mempertimbangkan  
keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padahal  
bukti tersebut merupakan bukti penting yang mendukung dalil Pemohon  
Kasasi mengenai perbedaan antara merek FIRST CHOICE & Lukisan  
milik Pemohon Kasasi dengan merek CHOICE daftar No. 317109. Bahwa  
apabila bukti tersebut dipertimbangkan dengan seksama oleh judex facti,  
judex facti tidak akan salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf  
a UU No. 15 Tahun 2001 ;
3. Judex facti telah melakukan kesalahan di dalam menafsirkan arti  
perlindungan suatu merek.

B. Kesalahan judex facti di dalam penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat  
(2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terkenal ;

Judex facti telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan ketentuan  
mengenai merek terkenal ;

Kesalahan dan kelalaian ini mengakibatkan judex facti mengeluarkan  
putusan yang keliru mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Persamaan pada pokoknya antara merek FIRST CHOICE & Lukisan milik  
Pemohon Kasasi dengan merek CHOICE daftar No. 317109 ;
2. Keterkenalan merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi  
sebagai merek terkenal ;

Adapun alasan-alasan hukum selengkapnya dari diajukannya permohonan  
kasasi ini akan kami uraikan di bawah ini:

A. Kesalahan judex facti di dalam penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.  
15 Tahun 2001

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009





1. Judex facti telah memberikan pertimbangan yang saling bertolak belakang di dalam memutuskan perkara a quo

1) Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa judex facti di dalam merumuskan dan mempertimbangkan persamaan antara Merek FIRST CHOICE & Lukisan dengan merek CHOICE daftar No. 317109, sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah memberikan pertimbangan yang saling bertolak belakang satu dengan lainnya ;

2) Bahwa, di dalam halaman 21 dan 22 dari putusan a quo judex facti memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 adalah:*

*"Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan 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" ;*

*Menimbang bahwa UU No. 15 Tahun 2001 dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan pengertian merek adalah:*

*"Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa" ;*

*Bahwa dari definisi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian menonjol, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud "unsur-unsur yang menonjol di sini maksudnya adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan;*

*Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pemahaman tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan memperbandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan*



*dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul dari unsur yang dominan atau esensial, sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama atau hampir sama maka berarti pelanggaran merek terjadi".*

- 3) Bahwa, dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, *judex facti* telah benar memberikan pedoman di dalam melakukan perbandingan antara suatu merek dengan merek lainnya. Pedoman tersebut adalah:
- dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaan antara merek yang diperbandingkan;
  - dengan memperhatikan ciri-ciri penting dari merek pembanding;
  - memperhatikan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul dari unsur yang dominan atau esensial ;

Pedoman tersebut namun demikian haruslah memperhatikan keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada suatu merek ;

- 4) Bahwa, adapun mengenai pengertian unsur menonjol, *judex facti* telah dengan benar memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud unsur-unsur yang menonjol adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan. Dari sini jelas bahwa *judex facti* dalam menilai persamaan antara 2 buah merek menganut prinsip holistic approach atau perbandingan keseluruhan unsur-unsur yang tertera pada merek;

- 5) Bahwa, berdasarkan pedoman yang telah digariskan oleh *judex facti* tersebut (vide halaman 21 s/d 22 putusan perkara a quo) maka perbandingan persamaan antara merek FIRST CHOICE & Lukisan dan merek CHOICE daftar No. 317109 haruslah memperhatikan kriteria yang telah *judex facti* gariskan tersebut sehingga *judex facti* seharusnya sampai pada kesimpulan visual seperti tertera pada memori kasasi ;

- Ciri-ciri penting merek Pembanding

Karena ciri-ciri penting merek pembanding CHOICE daftar No. 317109 semata-mata adalah kata CHOICE tanpa ada unsur lainnya sedangkan ciri-ciri penting merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi bukan semata-mata unsur kata



CHOICE sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa ciri penting merek CHOICE daftar No. 317109 adalah berbeda dengan ciri penting merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi ;

- Kesan kemiripan atau perbedaan

Bahwa karena secara visual maupun ciri penting merek CHOICE daftar No. 317109 adalah berbeda dengan merek FIRST CHOICE & Lukisan maka dapat dipastikan bahwa tidak ada kesan kemiripan antara merek CHOICE daftar No. 317109 dengan merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi ;

- 6) Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat uraian judex facti sebagaimana kami uraikan di atas jelas lebih sesuai dengan kebutuhan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Penjelasan nya ;
- 7) Bahwa, ternyata kemudian di dalam bagian lain dari putusannya dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh judex facti dalam memutus perkara a quo adalah berbeda dengan pedoman yang telah judex facti gariskan di dalam bagian terdahulu putusan a quo. Judex facti membuat pertimbangan yang bertolak belakang yang dijadikan dasar putusan a quo, pertimbangan mana berbunyi sebagai berikut (vide halaman 22 paragraf terakhir s/d hal 24):

Menimbang, bahwa setelah Majelis (Hakim memperbandingkan antara merek Penggugat FIRST CHOICE dengan merek CHOICE yang sudah terdaftar terlebih dahulu di bawah Nomor 317109 untuk kelas yang sejenis, atas nama pemilik merek MORINAGA & CO. LTD. perusahaan dari Negara Jepang sebagai merek pembandingnya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- *Bahwa unsur-unsur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi maka berarti merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pembandingnya ;*
- *Bahwa dari segi unsur yang dominan atau essensial antara merek Penggugat FIRST CHOICE dengan merek CHOICE sebagai pembandingnya, unsur yang menonjol atau elemen merek yang dominan dari kedua merek tersebut adalah kata CHOICE sedangkan kata FIRST di depan kata CHOICE milik Penggugat bukan unsur yang dominan karena memang tidak*



*mempunyai arti yang khusus. Dari kedua kata yang sama sebagai unsur dominan konsumen sebagai pembeli akan berasumsi produk dari kedua merek tersebut berasal dari merek yang sama. Keterkecohkan konsumen berasal dari persamaan unsur yang menonjol/dominan dengan pengucapan yang sama "COIS", apalagi kedua merek tersebut melindungi untuk kelas dan jenis barang yang sama, yaitu kelas 30;*

*- Bahwa dari segi penulisan dan dari segi persamaan bunyi pengucapan khusus berkaitan dengan unsur yang menonjol keduanya sama-sama menggunakan kata dasar yang sama, yaitu CHOICE dan mempunyai persamaan bunyi pengucapan COIS, dengan demikian berarti merek FIRST CHOICE milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CHOICE yang sudah terdaftar lebih dahulu di bawah No. 317109 untuk kelas yang sejenis, atas nama pemilik Merek Morinaga & Co. Ltd Perusahaan dari Negara Jepang ;*

- 8) Bahwa, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan sebagaimana tertera di dalam paragraf terakhir halaman 22 s/d halaman 24 dari putusan a quo karena menurut hemat Pemohon Kasasi :
- a. Pertimbangan hukum judex facti bertentangan ataupun melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya ;
  - b. Pertimbangan judex facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang dengan pertimbangan judex facti di dalam bagian lain putusan a quo. Di dalam pertimbangan judex facti sebagaimana tertera di dalam halaman 22 s/d halaman 24 putusan a quo judex facti ternyata berpendapat bahwa penentuan persamaan ataupun perbedaan antara 2 buah merek adalah dengan cara:
    - (i) Memenggal unsur-unsur yang ada di dalam merek Pemohon secara satu per-satu ;
    - (ii) Menyangkal atau meniadakan unsur-unsur lain yang membentuk merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi padahal unsur-unsur tersebut merupakan ciri penting yang membedakan merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi dengan merek CHOICE daftar No. 317109



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun merek-merek lainnya yang mengandung kata CHOICE (vide Bukti P-5 s/d P-9) ;

c. Pertimbangan judex facti sebagaimana kami uraikan di dalam butir 7 jelas meniadakan maupun bertentangan dengan Jurisprudensi/preseden yang telah secara umum diterima oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagaimana telah Pemohon Kasasi coba buktikan di dalam persidangan dengan bukti P-5 s/d P-9. (bukti-bukti mana ternyata tidak dipertimbangkan oleh judex facti) ;

9) Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa uraian akan kriteria di dalam penentuan persamaan antara dua buah merek sebagaimana judex facti uraikan di dalam halaman 21 dan 22 perkara a quo adalah kriteria yang telah sesuai dengan ketentuan hukum khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 dan karena kriteria tersebut ternyata juga sudah diikuti oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dengan dikeluarkannya pendaftaran atas merek-merek sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-9 ;

10) Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat apabila pertimbangan judex facti yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak dikoreksi akan membawa dampak ataupun konsekuensi sebagai berikut:

- a. akan timbul ketidakpastian hukum akan kriteria kapankah suatu merek dapat terdaftar dan kapan suatu merek akan ditolak di dalam hal merek tersebut potensi memiliki persamaan, baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu;
- b. dan merek-merek sebagaimana Bukti P-5 s/d P-9 maupun Jurisprudensi/preseden sejenis lainnya (vide bukti P-10 s/d P-13) harus otomatis dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek karena bertentangan dengan hukum, dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

11) Bahwa, dengan demikian sudah sepantasnya dan sewajarnya putusan judex facti tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena selain memiliki cacat hukum baik

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009





secara formil maupun material, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa apabila putusan ini dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian di dalam hukum perlindungan merek di Indonesia khususnya mengenai kriteria mana yang harus diikuti dan dipedomani ;

2. Judex facti telah melakukan kesalahan yang nyata dengan melanggar hukum pembuktian yang berlaku dan tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padahal bukti tersebut merupakan bukti penting yang mendukung dalil Pemohon Kasasi mengenai perbedaan antara merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi dengan merek CHOICE daftar No. 317109 ;

- 1) Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa judex facti juga telah melakukan kesalahan dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti-bukti mengenai terdaptarnya merek-merek lain yang mengandung unsur kata CHOICE merek-merek mana terdaptar berdampingan dengan merek CHOICE daftar No. 317109 (vide Bukti P-5 s/d P-9) ataupun pendaftaran merek-merek lainnya yang mempunyai kemiripan (vide Bukti P-10 s/d P-13) ;
- 2) Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat apabila bukti-bukti ini dipertimbangkan dengan seksama dan teliti oleh judex facti, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa judex facti akan sampai pada kesimpulan bahwa mereka FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi sudah sepatutnya dan selayaknya didaftarkan karena :
  - a. sudah ada pendaftaran merek-merek yang memakai kata CHOICE sebagai unsur kata keduanya diikuti dengan kombinasi unsur lainnya (vide Bukti P-5 s/d P-9) yang dapat terdaptar berdampingan dengan merek CHOICE daftar No. 317109 ;
  - b. sudah adanya pendaftaran merek-merek dengan kata AQUA (vide Bukti P-10 s/d P-13) yang terdaptar berdampingan dengan merek AQUA daftar No. 481257 (vide Bukti P-10) ;
- 3) Bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti tersebut adalah preseden yang telah diikuti oleh Direktorat Merek sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas pendaftaran suatu merek. Dengan didaftarkanya merek-merek ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentunya berpendapat bahwa merek-merek ini tidak sama dengan merek daftar No. 317109, sehingga tidak



melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001.

Berikut adalah merek-merek tersebut (vide Bukti P-5 s/d 9) ;

- 4) Bahwa bukti-bukti ini yang menunjukkan terdaptarnya merek-merek tersebut jelas membuktikan bahwa merek-merek tersebut adalah berbeda dengan merek CHOICE daftar No. 317109 sehingga Pemohon Kasasi menyangkan judex facti yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di dalam mengambil putusan perkara a quo, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa apabila judex facti mempertimbangkan bukti-bukti tersebut maka merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi harus pula didaftarkan karena merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi adalah juga berbeda dengan merek CHOICE daftar No. 317109 ;
- 5) Demikian pula pendaftaran merek-merek berikut yang dapat terdaftar berdampingan (vide Bukti P-10 s/d P-13) ;
- 6) Bahwa karena ketidak telitian judex facti tersebut sudah sepatutnya apabila putusan perkara a quo ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;
3. Judex facti telah melakukan kesalahan di dalam menafsirkan arti pertimbangan suatu merek
  - 1) Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa judex facti juga telah melakukan kesalahan di dalam menafsirkan arti dari perlindungan suatu merek inti atau pun titik berat dan perlindungan suatu merek adalah untuk memastikan bahwa konsumen ataupun khalayak ramai tidak akan terkecoh atau keliru mengidentifikasikan asal-usul suatu barang ataupun jasa yang sejenis. Di dalam kerangka berpikir inilah maka merek yang sama pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek lainnya yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis tidak dapat didaftarkan karena dapat membuat konsumen ataupun khalayak ramai terkecoh atau keliru di dalam mengidentifikasikan asal-usul suatu barang ataupun jasa dari merek yang bersangkutan ;
  - 2) Bahwa terlepas dari penilaian persamaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001, maka tentunya harus ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh judex facti untuk menilai apakah konsumen ataupun khalayak ramai akan terkecoh ataupun keliru mengidentifikasikan asal-usul suatu barang. Sehingga, apabila terdapat cukup indikasi bahwa konsumen tidak akan terkecoh ataupun keliru mengidentifikasikan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009



asal-usul suatu barang maka sudah seharusnya suatu merek tidak dikatakan sama dengan merek lainnya ;

- 3) Bahwa di dalam perkara a quo Pemohon Kasasi berpendapat bahwa cukup terdapat indikasi yang memudahkan konsumen ataupun khalayak ramai membedakan asal-usul produk FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi dengan produk CHOICE daftar No. 317109 hal mana dapat dilihat dari :
  - a. Bukti pemakaian ekstensif dari merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi baik di Indonesia maupun di negara lainnya (vide Bukti P-20 s/d P-35B);
  - b. Bukti pendaftaran merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi di Indonesia untuk berbagai jenis barang (vide Bukti P-14 s/d P-19) ;
- 4) Bahwa, bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam butir 3) di atas seharusnya menunjukkan indikasi bahwa konsumen maupun khalayak ramai akan dengan mudah mengidentifikasi produk FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi dengan produk-produk lainnya untuk barang dan atau jasa sejenis, khususnya produk dengan merek CHOICE daftar No. 317109 ;
- 5) Bahwa, apabila hal ini dipertimbangkan dengan teliti oleh judex facti, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa judex facti akan sampai pada putusan yang berbeda ;
4. Judex facti telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan ketentuan mengenai merek terkenal
  - 1) Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat judex facti juga telah melakukan kesalahan di dalam melakukan penilaian akan keterkenalan suatu merek hal mana terlihat dari pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa sesuai fakta hukumnya Penggugat tidak mendalilkan bahwa merek FIRST CHOICE miliknya adalah merek terkenal karena sesuai fakta hukumnya Penggugat tidak mengajukan bukti pendaftaran mereknya di beberapa negara di dunia, melainkan hanya mengajukan bukti Lembar Informasi Produk FIRST CHOICE yang dijual di beberapa Negara di dunia (vide bukti P-20 s/d P-35B), sedangkan bukti P-14 s/d P-19 hanyalah pendaftaran Merek FIRST CHOICE milik Penggugat untuk kelas dan jenis barang yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berbeda, berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa merek Penggugat memang bukanlah merek terkenal" ;*

- 2) Bahwa, pertimbangan judex facti yang mendalilkan bahwa ketiadaan Sertifikat Pendaftaran Merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi menyebabkan merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal telah menafikan keberadaan merek-merek terkenal lokal yang belum tentu dikenal di manca negara. UU No. 15 Tahun 2001 tidak membedakan antara merek terkenal lokal dan merek terkenal non-lokal ;
- 3) Bahwa, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan jelas mensyaratkan bahwa apabila judex facti dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek ;
- 4) Bahwa, lagi pula keberadaan Sertifikat Pendaftaran Merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan pemakaian FIRST CHOICE & Lukisan milik klien kami adalah untuk menunjukkan bahwa klien kami justru adalah pemakai dari merek FIRST CHOICE & Lukisan untuk beragam jenis barang dan bahwa merek tersebut telah dipakai secara komersial di banyak negara di dunia. Dengan memperhatikan keberagaman produk FIRST CHOICE & Lukisan milik Pemohon Kasasi dan pemakaian ekstensif dari merek Pemohon Kasasi tersebut, dapat dipastikan bahwa konsumen akan dengan mudah membedakan produk Pemohon Kasasi dengan produk merek CHOICE daftar No. 317109 ;

Bahwa atas dasar pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa judex facti telah salah dan lalai menerapkan hukum (vide Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) di dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo sehingga dengan demikian putusan judex facti harus dibatalkan.

Bahwa hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang pada intinya menyatakan: "*Dalam hal*

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009

#### 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

*putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun mengenai hasil pembuktiannya";*

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976, yang pada intinya berbunyi: "*Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan ....* "

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang pada intinya berbunyi: "*Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan ....* "

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

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti i.c putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan dan menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang menonjolkan antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuknya, cara penulisannya, cara penempatannya dan kombinasi serta pengucapannya ;
- bahwa apabila kita membandingkan merek Penggugat yaitu FIRST CHOICE (P-1) dengan merek CHOICE No. 317109 (T-5), ternyata hanya mempunyai persamaan sama-sama adanya kata CHOICE, tetapi apabila diteliti lebih lanjut, ternyata terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu :
  - mengenai bentuk, merek Penggugat "FIRST CHOICE" terdiri dari 2 kata yaitu kata FIRST dan CHOICE, yang mempunyai bentuk yang berbeda dengan merek CHOICE No.317109, yang hanya terdiri dari satu kata saja yaitu CHOICE ;
  - mengenai cara penulisannya, pada merek Penggugat kata CHOICE ditulis dengan huruf kapital yang tidak sama besarnya, sedangkan merek CHOICE No. 317109 ditulis dalam huruf kapital yang sama besarnya ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai cara penempatan dan kombinasi, pada merek Penggugat kata CHOICE ditempatkan di bawah kata FIRST dan ditulis di atas dasar warna hijau dengan kombinasi adanya garis lengkung warna putih dan adanya lukisan gambar daun di atas huruf O sedangkan merek CHOICE No.317109 hanya kata CHOICE saja tanpa kombinasi ;
- mengenai pengucapannya, juga berbeda yaitu merek Penggugat diucapkan dengan dua kata yaitu FIRST dan CHOICE sedangkan merek CHOICE No. 317109 diucapkan hanya satu kata yaitu CHOICE saja ;

Dan secara keseluruhan antara merek Penggugat "FIRST CHOICE" dengan merek "CHOICE" No. 317109 terdapat perbedaan yang nyata atau tidak terdapat persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DAIRYFARM ESTABLISHMENT tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 1 April 2009, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

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

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

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DAIRYFARM ESTABLISHMENT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 1 April 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal putusan Tergugat Nomor 542/821/KBM/HKI/2005 tertanggal 21 Februari 2008 ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat yang dimintakan permintaan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2002.15928.16100, pada tanggal 24 Juli 2002 untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, gula tetes untuk makanan ; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mustard; cuka, saos; rempah-rempah, es*, dalam kelas barang 30 adalah berbeda dengan merek CHOICE daftar Nomor 317109 ;
4. Menyatakan mengabulkan permintaan pendaftaran merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat yang dimintakan permintaan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2002.15928.16100, pada tanggal 24 Juli 2002 untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, gula tetes untuk makanan ; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mustard; cuka, saos; rempah-rempah, es*, dalam kelas barang 30 ;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mempublikasikan permintaan pendaftaran merek FIRST CHOICE & Lukisan milik Penggugat yang dimintakan permintaan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2002.15928.16100, pada tanggal 24 Juli 2002 untuk melindungi produk-produk *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, gula tetes untuk makanan ; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mustard; cuka, saos; rempah-rempah, es*, dalam kelas barang 30 di dalam Berita Resmi Merek ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 oleh PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH., dan MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.HUM., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ DJAFNI DJAMAL, SH.,

Ttd./MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.HUM.,

Ketua :

Ttd./

PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.,MCL.,

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4.989.000,-

Jumlah ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )

NIP : 040049629

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 384 K/Pdt.Sus/2009

#### 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)