



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. KONSEP INOVASI MARVEL**, suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan, memperoleh status sebagai Badan Hukum, dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (**NKRI**), berkedudukan dan berkantor di Komplek Ruko Pulomas Blok X Nomor 6, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **IDA BAGUS ADIE HARYMBAWA, S.H.**, dan **FAQHI FINENDI EL HUSNA, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan/atau berkantor di **Kogin Diputro Harymbawa & Partners (KDHP) Atelier of Law | Avocats à la Cour**, beralamat kantor di Jalan Pregolan Bunder Nomor 42, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan **Surat Kuasa (Khusus) Nomor : 109/KDHP-III/SK/Pdt.Sus-KI/P.Niaga.Jkt.Pst/2022** tanggal **28 Januari 2022**, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

- 1. Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari **PENGGUGAT** untuk mengajukan **Gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding (Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021)** (selanjutnya disebut sebagai **Gugatan PENGGUGAT**) terhadap **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

**TENTANG PENGGUGAT DAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK  
“ZELL” MILIK PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT**

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah suatu Perusahaan Rintisan (*Startup Company*) Berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum NKRI dan telah berdiri sejak Tahun 2019, yang melaksanakan dan/atau menggeluti Kegiatan Usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan Industri Digital (*Digital Industry*). Sebagai suatu Entitas Bisnis Digital (*Digital Business Entity*), **PENGGUGAT** juga senantiasa berupaya untuk berkontribusi bagi kemajuan Ekonomi Nasional, khususnya di bidang Teknologi Informasi (TI). Lahir dengan nama PT. KONSEP INOVASI MARVEL, **PENGGUGAT** terus berinovasi, antara lain melalui penciptaan dan pengembangan Platform Digital berbasis Aplikasi dan/atau Situs Web (*Website*), untuk mewujudkan cita-cita mulia yaitu mentransformasi dan bahkan mengakselerasi sektor Perdagangan di NKRI yang sarat dengan berbagai tantangan di era digitalisasi yang sangat dinamis;

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk membedakan Produk-Produk antara lain berupa Jasa-Jasa yang ditawarkan oleh PENGGUGAT dengan produk-produk sejenis maupun tidak sejenis lainnya yang ditawarkan oleh pihak lain, maka sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU 20/2016), yang menganut Stelsel dan/atau Sistem (Pelindungan) Konstitutif, PENGGUGAT dengan penuh iktikad baik telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek kepada TURUT TERGUGAT, sebagai berikut :

Nama Merek : **Zell**

Etiket Merek

:



Nomor Permohonan : JID2019046741

Tanggal Penerimaan : 16 Agustus 2019

Kelas : 35

- Jenis Jasa :
1. Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (*online*);
  2. Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (*online*);
  3. Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (*online*);
  4. Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (*online*);
  5. Jasa penjualan, pembelian, pemesanan dan iklan yang disajikan secara sambung-langsung (*online*) melalui suatu pusat data komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet;
  6. Jasa distributor barang;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



7. Jasa manajemen waralaba;

8. Jasa penjualan secara langsung (*offline*).

Warna : Merah (c: 23, m: 99, y: 17, k: 0),

Biru (c: 73, m: 4, y: 24, k: 0), dan

Putih

Atas Nama : PT. KONSEP INOVASI MARVEL

Alamat : Komplek Ruko Pulomas Blok X Nomor 6,

Jalan Perintis Kemerdekaan,

Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan  
Pulogadung,

Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI  
Jakarta

Nomor Berita Resmi : 42/VIII/A/2019  
Merek

Tanggal (Masa) : 20 Agustus 2019 - 20 Oktober 2019

Pengumuman

(selanjutnya disebut sebagai **Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35**);

3. Bahwa sejak awal dan bahkan sebelum didirikannya Perusahaan PENGGUGAT yaitu PT. KONSEP INOVASI MARVEL, “Zell” telah tercetus dan akhirnya diputuskan oleh Para Pendiri (*Founders*) dari PENGGUGAT sebagai Nama dari Platform Digital yang benar-benar merupakan suatu Karya Anak Bangsa tersebut, sekaligus sebagai Nama Merek PENGGUGAT yang dipergunakan oleh PENGGUGAT dalam melaksanakan dan/atau menggeluti Kegiatan Usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan Industri Digital (*Digital Industry*). “Zell” sebagai sebuah penamaan yang unik, memang telah tercetus dan sejak awal dipilih oleh PENGGUGAT, tanpa ada maksud sedikitpun untuk mengecoh dan/atau menyesatkan konsumen dengan jalan memirip-miripkan dan/atau menimbulkan kesan adanya persamaan antara Merek atas nama siapapun dengan Merek “Zell”

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PENGGUGAT (tidak terkecuali dengan Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35) tersebut, baik dari sisi bentuk Merek, dari sisi cara penempatan Merek, dari sisi cara penulisan Merek dan/atau kombinasi antara unsur Merek, apalagi baik dari sisi konseptual Merek, dari sisi visual Merek, maupun dari sisi bunyi ucapan Merek, yang secara tegas dilarang dan akan ditolak oleh TURUT TERGUGAT sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016 (dalam Perkara *a quo*, terutama baik dari sisi konseptual, dari sisi visual, maupun dari sisi bunyi ucapan Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 tersebut, sedikitpun sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (apalagi persamaan pada keseluruhannya) dengan Merek atas nama siapapun, serta sama sekali tidak pernah dimaksudkan untuk mengecoh dan/atau menyesatkan konsumen, (sekali lagi) karena Nama Merek PENGGUGAT yaitu “Zell” tersebut, merupakan suatu Nama dan/atau Nama Merek yang unik);

4. Bahwa selain telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 tersebut kepada TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT juga telah mengajukan beberapa Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut di beberapa Kelas Barang dan/atau Jasa lainnya kepada TURUT TERGUGAT. Bahkan, 2 (dua) Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut telah dikabulkan, diberikan, dan telah dinyatakan terdaftar (telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Merek) oleh TURUT TERGUGAT di Kelas 9 dan di Kelas 38, sebagai berikut :

a. Nama Merek : **Zell**

Etiket Merek :



Nomor Pendaftaran : IDM000839313

Tanggal Pendaftaran : 26 Maret 2021

Tanggal Penerimaan : 16 Agustus 2019

Kelas : 9

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Barang : 1. Alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data;
2. Aplikasi Yang Dapat Mengunduh Musik;
3. Aplikasi pembelian tiket angkutan umum melalui telepon genggam atau komputer;
4. Aplikasi penjualan melalui telepon genggam dan komputer;
5. Buletin/majalah online yang dapat diunduh;
6. Aplikasi yang dapat dipakai dalam kegiatan penjualan dan perdagangan yang dioperasikan melalui telepon genggam atau komputer;
7. Program Pengoperasian Komputer Terekam;
8. Publikasi secara elektronik (dapat diunduh);
9. Software (perangkat lunak komputer);
10. Aplikasi untuk pemesanan akomodasi melalui telepon genggam atau komputer.

Warna : Merah (c: 23, m: 99, y: 17, k: 0),  
Biru (c: 73, m: 4, y: 24, k: 0), dan  
Putih

Atas Nama : PT. KONSEP INOVASI MARVEL

Alamat : Komplek Ruko Pulomas Blok X Nomor 6,

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst





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

Jalan Perintis Kemerdekaan,

Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan  
Pulogadung,

Kota Administrasi Jakarta Timur,

Provinsi DKI Jakarta

(selanjutnya disebut sebagai **Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 9**),  
dan

b. Nama Merek : **Zell**

Etiket Merek :



Nomor Pendaftaran : IDM000904821

Tanggal Pendaftaran : 01 November 2021

Tanggal Penerimaan : 16 Agustus 2019

Kelas : 38

Jenis Barang : 1. Telekomunikasi;  
2. Pengiriman berita melalui facsimile;  
3. Siaran Radio dan TV;  
4. Komunikasi melalui telegram;  
5. Telepon dan terminal komputer;  
6. Pos elektronik;  
7. Informasi mengenai telekomunikasi;  
8. Jasa-jasa panggilan (radio atau telepon);  
9. Siaran radio;

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

**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

10. Pengiriman telegram;
11. Jasa-jasa telegraf;
12. Jasa-jasa telepon;
13. Penyiaran Televisi;
14. Jasa-jasa telex;
15. Pengiriman facsimile;
16. Pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer;
17. Jasa pemasangan kawat;
18. Tranmisi satelit;
19. Radio;
20. Televisi;
21. Komunikasi telepon seluler;
22. Agen kantor berita;
23. Penyewaan modem;
24. Peralatan telekomunikasi;
25. Telekomunikasi Internasional;
26. Telekomunikasi berbasis satelit;
27. Siaran TV Kabel.

Warna : Merah (c: 23, m: 99, y: 17, k: 0),  
Biru (c: 73, m: 4, y: 24, k: 0), dan  
Putih

Atas Nama : PT. KONSEP INOVASI MARVEL

Alamat : Komplek Ruko Pulomas Blok X Nomor 6,  
Jalan Perintis Kemerdekaan,

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

#### 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)





Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan  
Pulogadung,

Kota Administrasi Jakarta Timur,

Provinsi DKI Jakarta

(selanjutnya disebut sebagai **Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 38**);

5. Bahwa eksistensi dari Merek “Zell” (baik di Kelas 9, di Kelas 35, di Kelas 38, maupun di Kelas Barang dan/atau Jasa lainnya) yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut, sungguh-sungguh terlahir dari Hasil Karya Intelektual PENGGUGAT sendiri (sekali lagi sebagai suatu Karya Anak Bangsa yang orisinil), yang sejak awal dan bahkan sebelum didirikannya Perusahaan PENGGUGAT yaitu PT. KONSEP INOVASI MARVEL, Nama Merek PENGGUGAT yaitu “Zell” tersebut telah tercetus sebagai suatu Nama dan/atau Nama Merek yang unik, justru untuk membedakan Produk-Produk antara lain Jasa-Jasa “bertanda “Zell”” yang ditawarkan oleh PENGGUGAT dengan produk-produk sejenis maupun tidak sejenis lainnya yang ditawarkan oleh pihak lain manapun. Sehingga, setiap dan seluruh Merek “Zell” yang dimiliki oleh PENGGUGAT, termasuk namun tidak terbatas pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 tersebut, memang layak dan patut untuk dimaknai dan bahkan diakui sebagai suatu Merek yang merupakan Identitas (melekat sebagai suatu “Tanda Pembeda” Yang Jelas”) dari Produk-Produk “bertanda “Zell”” yang ditawarkan oleh PENGGUGAT (justru dengan tujuan agar sejak awal tidak ada konsumen yang terkecoh dan/atau tidak menyesatkan konsumen);

**DITOLAKNYA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK “ZELL” MILIK  
PENGGUGAT DI KELAS 35**

6. Bahwa selanjutnya atas Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 kepada TURUT TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menerima Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 02 Oktober 2020

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai Usulan Penolakan), yang baru diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 05 Februari 2021, dengan isi dan/atau substansi sebagai berikut :

1. Nomor Permohonan : JID2019046741 Tanggal Penerimaan : 16 Agustus 2019 Merek : Zell
2. Identitas Pemohon :  PT. KONSEP INOVASI MARVEL  Komplek Ruko Pulomas Blok X Nomor 6 Jl Perintis Kemerdekaan, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, 1326
3. Jenis usulan penolakan :  Usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan <i>ex-officio</i>
4. Informasi mengenai ruang lingkup usulan penolakan :  Usulan penolakan ini mempengaruhi semua barang dan/atau jasa
5. Alasan penolakan:  1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual, fonetif, visual dengan merek SHELL nomor daftar IDM000192169, hal ini dapat menyesatkan konsumen.  Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan 16 Juli 2008 V002008005101 Tanggal Pendaftaran 06 Februari  Nomor Pendaftaran 2009 IDM000192169  Pemohon/Pemilik Shell Brands International AG  Berkedudukan di : Baarermatte, CH-6340 Baar,  Switzerland

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Kuasa Amris Pulungan, S.H.  
PULUNGAN, WISTON & PARTNERSIn association  
with BARUMUN INTERNATIONAL PATENTGraha  
Intermasa 3rd FloorJl Cempaka Putih Raya No  
102Jakarta 10510 INDONESIA  
Indonesia  
Prioritas -  
Merek SHELL

**SHELL**

Barang/Jasa

Kelas 35 :

=== pengorganisasian pameran-pameran perdagangan; jasa - jasa periklanan, pemasaran dan publikasi; jasa - jasa penelitian pemasaran; jasa-jasa konsultasi dan penasehatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk tujuan perniagaan; jasa - jasa pengolahan data; jasa - jasa pemesanan stok yang dikomputerisasi; penyewaan mesin-mesin dan perkakas-perkakas perkantoran; jasa-jasa toko penjualan eceran; jasa - jasa promosi yang berkaitan dengan barang - barang yang dijual melalui outlet-outlet eceran; jasa-jasa pengelolaan proyek-proyek; Jasa-jasa penasehatan pengelolaan industri, perdagangan dan perniagaan; jasa-jasa konsultasi, pemberian bantuan dan informasi; jasa-jasa waralaba (franchising); jasa - jasa pengelolaan dan penerimaan karyawan-karyawan baru (recruitment); jasa-jasa persiapan daftar upah; jasa-jasa tenaga ahli asing (expatriate); jasa-jasa akuntansi dan pemeriksaan keuangan (audit); jasa - jasa untuk memperoleh barang dan jasa - jasa atas nama pihak ketiga; jasa - jasa hubungan masyarakat ( humas )

Inti dari Usulan Penolakan tersebut adalah TURUT TERGUGAT menerangkan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" milik

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



PENGUGAT di Kelas 35 tersebut AKAN dan/atau DIUSULKAN UNTUK DITOLAK karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual, fonetif, dan visual dengan Merek "SHELL" Nomor Daftar IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG (selanjutnya disebut sebagai Merek Penghalang) untuk Jasa sejenis, yang dianggap dapat menyesatkan konsumen, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016 sebagaimana telah diasumsikan sendiri oleh TURUT TERGUGAT;

7. Bahwa atas Usulan Penolakan dari TURUT TERGUGAT sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGUGAT pada Angka 6. sebelumnya di atas, PENGUGAT telah mengajukan Tanggapan (Sanggahan) terhadap Usulan Penolakan dari TURUT TERGUGAT tersebut sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU 20/2016, melalui SANGGAHAN TERHADAP USULAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK "ZELL" NOMOR PERMOHONAN JID2019046741 tertanggal 05 Maret 2021 (selanjutnya disebut sebagai Tanggapan (Sanggahan) Terhadap Usulan Penolakan), yang juga telah diterima oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 05 Maret 2021;
8. Bahwa setelah Tanggapan (Sanggahan) Terhadap Usulan Penolakan tersebut diterima oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 05 Maret 2021 sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGUGAT pada Angka 7. sebelumnya di atas, ternyata kemudian Tanggapan (Sanggahan) Terhadap Usulan Penolakan yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tersebut, dinyatakan DITERIMA SEBAGIAN dan TURUT TERGUGAT hanya memberikan perlindungan untuk 1 (satu) jenis Jasa saja yaitu "Jasa distributor barang", namun tidak memberikan perlindungan untuk Jenis Jasa sebagai berikut : "*Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa penjualan secara langsung (offline); Jasa penjualan, pembelian, pemesanan dan iklan yang disajikan secara sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung- langsung (online); Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (online);*", melalui Surat Penolakan Tetap (definitif) yaitu Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 16 Maret 2021 (selanjutnya disebut sebagai Surat Penolakan Tetap (definitif)), dengan isi dan/atau substansi sebagai berikut :

1. **Nomor Permohonan** : JID2019046741  
**Tanggal Penerimaan** : 16 Agustus 2019  
**Merek** : Zell

2. **Identitas Pemohon :**

PT. KONSEP INOVASI MARVEL

Komplek Ruko Pulomas Blok X Nomor 6 Jl Perintis Kemerdekaan, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulogadung 13260

3. **Informasi mengenai ruang lingkup pemberitahuan :**

Terhadap tanggapan yang telah kami terima pada tanggal 05 Maret 2021 dengan nomor 16683/2021, kami memberitahukan bahwa tanggapan tersebut **diterima sebagian** dan perlindungan hanya **diberikan** untuk jenis barang dan/atau jasa berikut:

*Jasa distributor barang.*

Perlindungan **tidak diberikan** untuk jenis barang dan/atau jasa berikut:

*Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa penjualan secara langsung (offline); Jasa penjualan, pembelian, pemesanan dan iklan yang disajikan secara sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang*



*secara sambung-langsung (online).*

4. Alasan Penolakan:

1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual, fonetif, visual dengan merek SHELL nomor daftar IDM000192169 diperpanjang tanggal 11 Juli 2018, hal ini dapat menyesatkan konsumen.

Inti dari Surat Penolakan Tetap (definitif) tersebut adalah TURUT TERGUGAT menerangkan bahwa Tanggapan (Sanggahan) Terhadap Usulan Penolakan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tersebut, dinyatakan DITERIMA SEBAGIAN dan TURUT TERGUGAT hanya memberikan perlindungan untuk 1 (satu) jenis Jasa saja yaitu “Jasa distributor barang”, namun tidak memberikan perlindungan untuk Jenis Jasa selain “Jasa distributor barang” (Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 DITOLAK SECARA TETAP (TOLAK DEFINITIF) untuk Jenis Jasa selain “Jasa distributor barang”), DENGAN ALASAN : karena DIANGGAP mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual, fonetif, dan visual dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Daftar IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, untuk Jasa sejenis, yang dianggap dapat menyesatkan konsumen, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016 sebagaimana telah diasumsikan sendiri oleh TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa selanjutnya atas Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Angka 8. sebelumnya di atas, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 20/2016 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (selanjutnya disebut

*Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PP 90/2019), PENGGUGAT akhirnya menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek (yang dalam Perkara *a quo* selaku TERGUGAT) terhadap Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT tersebut melalui PERMOHONAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK tertanggal 26 Maret 2021 (selanjutnya disebut sebagai Permohonan Banding), yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Maret 2021;

10. Bahwa terhadap Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, ternyata pada tanggal 18 Agustus 2021, “dengan sangat ironis” TERGUGAT malah sebelumnya telah memutuskan untuk menolak Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana ternyata dalam Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (selanjutnya disebut sebagai Putusan Penolakan Permohonan Banding), dengan Amar sebagai berikut : “MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING”, DENGAN PERTIMBANGAN yang pada pokoknya yaitu : Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, DIANGGAP mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara konseptual, secara visual, maupun secara bunyi ucapan dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Daftar IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, untuk Jasa sejenis, yang dianggap dapat mengecoh konsumen, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016 sebagaimana telah diasumsikan sendiri oleh TERGUGAT;
11. Bahwa Putusan Penolakan Permohonan Banding sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Angka 10. sebelumnya di atas, baru diterima secara resmi oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Desember 2021. Kendati demikian, Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut, selain “sangat ironis”, nyata-nyata juga sangat janggal, karena pada tanggal 18 Agustus 2021, Majelis Komisi Banding Merek (yang dalam Perkara *a quo* selaku TERGUGAT) sebelumnya telah bermusyawarah dan telah menjatuhkan Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, akan tetapi setelahnya yaitu pada tanggal 04 November 2021, TERGUGAT malah menyampaikan Surat Nomor : HKI.4.HI.08.03.1178/2021 Perihal : Pemberitahuan Sidang *Online* Komisi Banding Merek tertanggal 04 November 2021 (selanjutnya disebut sebagai Pemberitahuan

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

#### 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)





Sidang *Online* KBM) kepada PENGGUGAT, yang intinya memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT dapat menyampaikan pendapat dalam Persidangan Banding Merek yang akan dilaksanakan secara *online* melalui Aplikasi *Zoom Meeting* pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, Pukul 09.00 WIB (Pada tanggal 18 Agustus 2021, TERGUGAT sebelumnya telah memutuskan menolak Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, namun anehnya pada tanggal 04 November 2021, TERGUGAT malah justru baru menyampaikan Pemberitahuan Sidang *Online* KBM kepada PENGGUGAT. Fakta Hukum ini sangat janggal dan bahkan sama sekali tidak masuk akal). Secara nyata dan tidak terbantahkan, sejak awal Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Perkara *a quo*, mengandung Cacat Hukum berupa setidaknya Cacat Formil yang fatal dan tidak dapat ditoleransi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, yang mengakibatkan Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut Batal Demi Hukum (sejak awal Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT sama sekali tidak menerapkan Prosedur Persidangan (Hukum Acara) yang berlaku dalam suatu Persidangan Banding Merek secara benar dan tepat sesuai PP 90/2019);

**KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN (KESALAHAN) DALAM PUTUSAN  
(MAJELIS) KOMISI BANDING MEREK NOMOR : 261/KBM/HKI/2021  
TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2021**

12. Bahwa selain nyata-nyata mengandung Cacat Formil sebagaimana telah dikemukakan oleh PENGGUGAT pada Angka 10. dan Angka 11. sebelumnya di atas, jika dicermati dan diteliti secara saksama Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut secara nyata dan tidak terbantahkan, jelas terlihat terdapat berbagai kekhilafan dan kekeliruan (kesalahan), serta bahkan jelas terlihat berbagai kejanggalan, baik pada Bagian "Tentang Duduk Permasalahan" maupun pada Bagian "Tentang Pertimbangan Hukum", yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



memutuskan Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, sebagaimana ternyata dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut, sebagai berikut :

- a. Alinea Terakhir pada halaman 1 (dalam Bagian “Tentang Duduk Permasalahan”) :

*“Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “SHELL” NOMOR DAFTAR : IDM000192169 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK JASA SEJENIS.”.*

Padahal, telah sangat jelas bahwa Jenis Jasa yang dilindungi pada Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, jika diperbandingkan satu sama lain dengan Jenis Jasa yang dilindungi pada Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, sangat jauh berbeda satu sama lain dan sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain (sama sekali tidak mirip apalagi sejenis, dan bahkan sama sekali “tidak bersaing” dan/atau sama sekali “tidak berkompetisi” satu sama lain),

- b. Alinea Kesatu pada halaman 2 (dalam Bagian “Tentang Duduk Permasalahan”) :

*“Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;*

*Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- I. Bahwa menurut Pemohon Banding, antara Merek “ZELL” Nomor Agenda : JID2019046741 dengan Merek “SUPER SPEED” Nomor Daftar : IDM000636121 sangat jelas perbedaannya, baik secara konseptual, fonetik, visual, maupun jenis jasa;*
- II. Bahwa dengan adanya jenis jasa yang diterima sebagian dalam permohonan pendaftaran Merek “ZELL” Nomor Agenda : JID2019046741 maka terbukti bahwa tidak adanya persamaan pada pokoknya diantara kedua merek diatas*
- III. Bahwa dengan adanya beberapa perbedaan antara Merek “SPEEDY” Nomor Agenda : D002018061508 dengan Merek*

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



*“SUPER SPEED” Nomor Daftar : IDM000636121 maka tidak akan menyebabkan kebingungan bagi masyarakat apabila Merek “ZELL” Nomor Agenda : JID2019046741 dapat terdaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan.”.*

TERGUGAT sangat jelas terlihat sama sekali tidak membaca dan mencermati Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, karena sejak awal Perkara *a quo* yaitu terkait Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan Merek “SUPER SPEED” Nomor Daftar : IDM000636121 dan Merek “SPEEDY” Nomor Agenda : D002018061508, baik dalam Usulan Penolakan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dalam Tanggapan (Sanggahan) Terhadap Usulan Penolakan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, dalam Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, maupun (apalagi) dalam Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Selain itu, Merek “SUPER SPEED” Nomor Daftar : IDM000636121 dan Merek “SPEEDY” Nomor Agenda : D002018061508, sejak awal dalam Perkara *a quo*, memang sama sekali tidak pernah menjadi Alasan Penolakan sebagaimana ternyata dalam Usulan Penolakan dan Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dan/atau setidaknya sama sekali tidak pernah disebutkan dan bahkan sama sekali tidak pernah sekedar disinggung baik oleh TURUT TERGUGAT sendiri maupun (apalagi) oleh PENGGUGAT,

- c. Alinea Kedua pada halaman 2 (dalam Bagian “Tentang Pertimbangan Hukum”) :

*“Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan*



*penolakan permintaan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.”.*

Setelah PENGGUGAT melakukan penelusuran secara saksama, sangat jelas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh TERGUGAT sendiri pada Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut, telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 PP 90/2019. Secara nyata dan tidak terbantahkan, sejak awal Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Perkara *a quo*, memang mengandung Cacat Hukum berupa Cacat Formil dan bahkan Cacat Materil yang fatal dan tidak dapat ditoleransi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, yang mengakibatkan Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut Batal Demi Hukum (sejak awal Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT sama sekali tidak mengandung Pertimbangan Hukum yang benar dan tepat, serta sama sekali tidak diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan Hukum, setidaknya-tidaknya telah diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi (sudah usang)),

- d. Alinea Kedua pada halaman 4 dan Alinea Ketiga pada halaman 4 hingga halaman 5 (dalam Bagian “Tentang Pertimbangan Hukum”) :

*“Menimbang bahwa Merek “SHELL” Nomor Daftar : IDM000192169 adalah melindungi jasa dalam Kelas 35 yaitu berupa : “Jasa-jasa penasehatan pengelolaan industri, perdagangan dan perniagaan; jasa - jasa penelitian pemasaran; jasa - jasa pengolahan data; jasa - jasa periklanan, pemasaran dan publikasi; jasa - jasa hubungan masyarakat ( humas ); jasa - jasa pemesanan stok yang dikomputerisasi; jasa - jasa pengelolaan dan penerimaan karyawan-karyawan baru (recruitment); jasa - jasa promosi yang berkaitan dengan barang - barang yang dijual melalui outlet-outlet eceran; jasa - jasa untuk memperoleh barang dan jasa - jasa atas nama pihak ketiga; jasa-jasa akuntansi dan pemeriksaan keuangan (audit); jasa-jasa konsultasi dan penasehatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk tujuan perniagaan; jasa-jasa konsultasi, pemberian bantuan dan informasi;*

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



*jasa-jasa pengelolaan proyek-proyek; jasa-jasa persiapan daftar upah; jasa-jasa tenaga ahli asing (expatriate); jasa-jasa toko penjualan eceran; jasa-jasa waralaba (franchising); pengorganisasian pameran-pameran perdagangan; penyewaan mesin-mesin dan perkakas-perkakas perkantoran;”;*

*Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa berupa : “Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa penjualan secara langsung (offline); Jasa penjualan, pembelian, pemesanan dan iklan yang disajikan secara sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (online)” yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek “ZELL” oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis jasa berupa : “Jasa-jasa penasehatan pengelolaan industri, perdagangan dan perniagaan; jasa - jasa penelitian pemasaran; jasa - jasa pengolahan data; jasa - jasa periklanan, pemasaran dan publikasi; jasa - jasa hubungan masyarakat (humas ); jasa - jasa pemesanan stok yang dikomputerisasi; jasa - jasa pengelolaan dan penerimaan karyawan-karyawan baru (recruitment); jasa - jasa promosi yang berkaitan dengan barang - barang yang dijual melalui outlet-outlet eceran; jasa - jasa untuk memperoleh barang dan jasa - jasa atas nama pihak ketiga; jasa-jasa akuntansi dan pemeriksaan keuangan (audit); jasa-jasa konsultasi dan penasehatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk tujuan perniagaan; jasa-jasa konsultasi, pemberian bantuan dan informasi; jasa-jasa pengelolaan proyek-proyek; jasa-jasa persiapan daftar upah; jasa-jasa tenaga ahli asing (expatriate); jasa-jasa toko penjualan eceran; jasa-jasa waralaba (franchising); pengorganisasian pameran-pameran perdagangan; penyewaan mesin-mesin dan perkakas-perkakas perkantoran” yang dilindungi dalam Merek “SHELL” Nomor Daftar : IDM000192169 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dimohonkan*

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst





*perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai jasa sejenis,”.*

Dengan diperbandingkannya Jenis Jasa yang dilindungi pada Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, dengan Jenis Jasa yang dilindungi pada Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGUGAT di Kelas 35, oleh TERGUGAT sendiri pada Bagian “Tentang Pertimbangan Hukum” dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Perkara *a quo*, justru semakin sangat jelas terlihat bahwa Jenis Jasa yang dilindungi pada Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, dengan Jenis Jasa yang dilindungi pada Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGUGAT di Kelas 35, secara nyata dan tidak terbantahkan sangat jauh berbeda satu sama lain dan sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain (sama sekali tidak mirip apalagi sejenis, dan bahkan sama sekali “tidak bersaing” dan/atau sama sekali “tidak berkompetisi” satu sama lain). Sehingga, sangat tidak jelas dan bahkan sama sekali tidak masuk akal, Kesimpulan TERGUGAT yang telah menyatakan bahwa Jenis Jasa yang dilindungi pada Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, dengan Jenis Jasa yang dilindungi pada Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGUGAT di Kelas 35 tersebut, malah dapat dikategorikan sebagai Jasa sejenis (TERGUGAT dan bahkan TURUT TERGUGAT wajib mampu menjelaskan satu persatu Jasa mana saja yang sejenis di antara Kedua Merek tersebut, sebagaimana secara tidak cermat dan bahkan terburu-buru telah disimpulkan oleh TERGUGAT dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Perkara *a quo*),

- e. Alinea Kedua dari bawah (sebelum frasa “Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah :”) pada halaman 5 (dalam Bagian “Tentang Pertimbangan Hukum”) :

*“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*

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



*atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan,”*

yang secara ironis justru sama sekali tidak sinergis dan bahkan sangat bertolak-belakang (sangat KONTRADIKTIF) dengan :

Alinea Kesatu, Alinea Kedua, dan Alinea Ketiga pada halaman 6 (dalam Bagian “Tentang Pertimbangan Hukum”) :

*“Menimbang bahwa Merek “ZELL” Nomor Agenda : JID2019046741 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata “ZELL”, sehingga unsur merek yang dominan adalah unsur Merek kata “ZELL”;*

*Menimbang bahwa Merek “SHELL” Nomor Daftar : IDM000192169 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata “SHELL”, sehingga unsur merek yang dominan adalah unsur Merek kata “SHELL”;*

*Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah “ZELL” milik pemohon banding dengan merek pembanding yaitu “SHELL” dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai kesan adanya persamaan secara konseptual, visual maupun kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jasa sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,”.*

Hal ini disebabkan karena TERGUGAT sendiri yang menerangkan 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, ...apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, ...itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan”,* sedangkan ketika Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dilihat dan diperbandingkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh (bukan dilihat dan diperbandingkan secara satu persatu) dengan Merek Penghalang yaitu

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek "SHELL" Nomor Daftar IDM000192169 di Kelas 35, justru sangat jelas SAMA SEKALI TIDAK ADA dan/atau TIDAK TERDAPAT Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial yang dapat menjadi dasar pertimbangan TERGUGAT dalam memperbandingkan Merek "Zell" milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut (TERGUGAT sangat jelas terlihat tidak dan/atau setidaknya tidaknya kurang sungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT).

Selain itu, Pertimbangan-Pertimbangan Hukum pada Alinea Kesatu dan Alinea Kedua pada halaman 6 (dalam Bagian "Tentang Pertimbangan Hukum"), secara ironis lagi-lagi justru sama sekali tidak sinergis dan bahkan juga sangat bertolak-belakang (sangat KONTRADIKTIF) dengan Pertimbangan Hukum pada Alinea Ketiga pada halaman 6 (dalam Bagian "Tentang Pertimbangan Hukum").

Kontradiksi tersebut disebabkan karena di satu sisi TERGUGAT sendiri telah mengemukakan bahwa Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial pada masing-masing Merek "Zell" milik PENGGUGAT di Kelas 35 dan Merek Penghalang tersebut adalah "Unsur Merek kata".

Namun, di sisi yang lain TERGUGAT justru mengemukakan bahwa Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial antara Merek "Zell" milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai persamaan "Unsur Merek kata", melainkan malah mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai "jenis-jenis persamaan yang lain", yaitu mengenai :

- persamaan "secara konseptual",
- persamaan "secara visual", dan
- kesan adanya persamaan "bunyi ucapan".

(TERGUGAT lagi-lagi sangat jelas terlihat tidak dan/atau setidaknya tidaknya kurang sungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, serta malah telah membuat dan telah mengemukakan berbagai Pertimbangan Hukum yang sama sekali TIDAK JELAS,

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



dipenuhi berbagai KEKHILAFAN, KEKELIRUAN (KESALAHAN), dan KEJANGGALAN, serta bahkan KONTRADIKTIF satu sama lain).

Sehingga, secara nyata dan tidak terbantahkan, jelas terlihat terdapat berbagai KEKHILAFAN, KEKELIRUAN (KESALAHAN), dan KEJANGGALAN, serta bahkan KONTRADIKSI dalam Pertimbangan Hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut (Pertimbangan Hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut terlalu dipaksakan, sehingga tidak sesuai dengan Kaidah-Kaidah Hukum yang berlaku dan Fakta-Fakta Hukum yang sesungguhnya). Sangat jelas, TERGUGAT telah membuat pertimbangan-pertimbangan yang KHILAF, KELIRU (SALAH), JANGGAL, dan bahkan bersifat KONTRADIKTIF satu sama lain, DENGAN MENGANGGAP :

- 1) "Unsur Merek kata" merupakan Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial yang dapat menjadi dasar pertimbangan TERGUGAT dalam memperbandingkan Merek "Zell" milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut, padahal sangat jelas SAMA SEKALI TIDAK ADA dan/atau TIDAK TERDAPAT Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial (termasuk namun tidak terbatas pada "Unsur Merek kata") ketika Merek "Zell" milik PENGGUGAT di Kelas 35, dilihat dan diperbandingkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh (bukan dilihat dan diperbandingkan secara satu persatu) dengan Merek Penghalang tersebut,
- 2) Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial pada Merek "Zell" milik PENGGUGAT di Kelas 35 adalah Unsur Merek kata "Zell", sedangkan Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial pada Merek Penghalang tersebut adalah Unsur Merek kata "SHELL", padahal antara kata "Zell" dengan kata "SHELL" sangat jauh berbeda satu sama lain, sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain, dan sama sekali tidak dapat diperbandingkan satu sama lain,
- 3) Kata "Zell" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kata "SHELL", padahal kata "SHELL" merupakan suatu kata dalam Bahasa Inggris yang bermakna "Kerang" atau "Cangkang",

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



sedangkan kata “Zell” merupakan suatu Nama dan/atau Nama Merek yang unik dan sama sekali tidak berasal dari Bahasa Negara manapun,

- 4) Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai persamaan secara konseptual, padahal kata “SHELL” merupakan suatu kata dalam Bahasa Inggris yang bermakna “Kerang” atau “Cangkang”, sedangkan kata “Zell” sama sekali tidak mengandung suatu makna tertentu melainkan merupakan suatu Nama dan/atau Nama Merek yang unik yang sama sekali tidak berasal dari Bahasa Negara manapun, sehingga sangat jelas bahwa antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut sangat jauh berbeda satu sama lain, sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain, dan sama sekali tidak dapat diperbandingkan satu sama lain,
- 5) Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai persamaan secara visual, padahal sangat jelas dan bahkan “kasat mata”, justru secara visual antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut memang sangat jauh berbeda satu sama lain, sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain, dan sama sekali tidak dapat diperbandingkan satu sama lain,
- 6) Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 juga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Penghalang tersebut, yaitu mengenai persamaan pada bunyi ucapan, padahal antara kata “Zell” dengan kata “SHELL” masing-masing mempunyai bunyi ucapan yang sangat jauh berbeda (Patut diduga TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang sebenarnya tidak mengetahui bunyi ucapan dan/atau cara mengucapkan kata “Zell” dan kata “SHELL” dengan benar dan tepat),
- 7) Apabila Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 Terdaftar untuk Jasa sejenis dinilai dapat mengecoh konsumen, padahal sangat jelas bahwa (sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Huruf a. dan Huruf d. Angka 12. ini) Jenis Jasa

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi pada Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, ketika diperbandingkan satu sama lain dengan Jenis Jasa yang dilindungi pada Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, memang sangat jauh berbeda satu sama lain dan sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain (sama sekali tidak mirip apalagi sejenis, dan bahkan sama sekali “tidak bersaing” dan/atau sama sekali “tidak berkompetisi” satu sama lain), sehingga karena antara Jenis Jasa yang dilindungi Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Jenis Jasa yang dilindungi Merek Penghalang tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai Jasa sejenis, maka dengan sendirinya apabila Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 tersebut Terdaftar pada TURUT TERGUGAT, tentu sama sekali tidak akan mengecoh konsumen,

- 8) Pertimbangan-Pertimbangan Hukum dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut, satu sama lain juga nyata-nyata sama sekali tidak sinergis dan bahkan juga sangat bertolak-belakang (sangat KONTRADIKTIF), yang disebabkan karena di satu sisi TERGUGAT sendiri telah mengemukakan bahwa Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial pada masing-masing Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dan Merek Penghalang tersebut adalah “Unsur Merek kata”, namun di sisi yang lain TERGUGAT justru mengemukakan bahwa Unsur atau Elemen Merek Yang Dominan dan Essensial antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai “jenis-jenis persamaan yang lain” (malah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai persamaan “Unsur Merek kata”), dan
- 9) Selain itu, TIDAK ADA dan/atau TIDAK TERDAPAT satupun Pertimbangan Hukum secara JELAS dan LENGKAP mengenai “kesan adanya persamaan “secara konseptual” dan persamaan “secara visual”” dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut (Patut diduga TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT malah sebenarnya sama sekali tidak memahami dan sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang sejatinya dimaksud dengan persamaan “secara konseptual” dan persamaan “secara visual”).

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Kendati demikian, telah sangat jelas bahwa baik “secara konseptual”, “secara visual”, maupun (apalagi) “secara bunyi ucapan”, antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang tersebut, memang sangat jauh berbeda satu sama lain, sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain, dan sama sekali tidak dapat diperbandingkan satu sama lain, dan

- f. Alinea Keempat pada halaman 6 (dalam Bagian “Tentang Pertimbangan Hukum”) :

*“Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “ZELL” Nomor Agenda : JID2019046741 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.”.*

Sesuai dan berdasarkan setiap dan seluruh hal sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Huruf a. hingga Huruf e. Angka 12. ini, maka justru Alasan Penolakan sebagaimana ternyata dalam Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dengan sendirinya adalah SAMA SEKALI TIDAK TEPAT dan SAMA SEKALI TIDAK BENAR, serta juga dengan sendirinya Kesimpulan TERGUGAT yang telah menyatakan bahwa Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT harus ditolak, adalah sepenuhnya juga SAMA SEKALI TIDAK TEPAT dan SAMA SEKALI TIDAK BENAR;

13. Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Perkara *a quo*, secara nyata dan tidak terbantahkan juga tidak sinergis dan bahkan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf f. PP 90/2019, karena Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, seharusnya JELAS dan LENGKAP, serta SAMA SEKALI tidak terdapat KEKHILAFAN, KEKELIRUAN (KESALAHAN), dan KEJANGGALAN, apalagi bersifat KONTRADIKTIF satu sama lain;

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa seharusnya TERGUGAT juga mempertimbangkan dan/atau setidaknya-tidaknya merujuk pada Putusan-Putusan TERGUGAT sendiri (Komisi Banding Merek) sebelumnya, antara lain Putusan (Majelis) Komisi Banding Nomor : 182/KBM/HKI/2008 tertanggal 11 Februari 2009 yang telah menyatakan bahwa Merek “CDR PLUS” Nomor Agenda : D00.2004.18533-18667 atas nama PT. Garuda Top Plasindo tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “CDR” Nomor Pendaftaran : 483796 atas nama TAIYO YUDEN CO.,LTD;
15. Bahwa seharusnya setiap dan seluruh Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Perkara *a quo*, juga wajib dibuat dan dikemukakan oleh TERGUGAT secara cermat dan teliti, khususnya terkait dengan cara pandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh (*TOTAL INDRUK*) untuk menilai ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya antara suatu Merek dengan Merek lainnya, salah satunya dengan berpedoman pada Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Tetap) Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai MARI), antara lain : Yurisprudensi MARI Nomor : 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, Yurisprudensi MARI Nomor : 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982, Yurisprudensi MARI Nomor : 2140 K/Pdt/1989 tanggal 11 April 1990, Yurisprudensi MARI Nomor : 352 K/Sip/1975 tanggal 02 Januari 1982, dan lain sebagainya, yang juga telah diikuti juga oleh Putusan-Putusan Pengadilan sebagai berikut :
  - a. Putusan MARI Nomor : 2483 K/Sip/1982, yang telah menyatakan bahwa Merek “MEIJI JOY” tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “MEIJI”,
  - b. Putusan MARI Nomor : 3000 K/Pdt/1999, yang telah menyatakan bahwa Merek “POLO” tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “POLO BY RALPH LAUREN”,
  - c. Putusan MARI Nomor : 041 K/N/HaKI/2006, yang telah menyatakan bahwa Merek “DEWI” tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “BUDEWI”,
  - d. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 69/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah menyatakan bahwa Merek “WOK NOODLE” tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “WOK & CO” + Lukisan,

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



- e. Putusan MARI Nomor : 573 K/Pdt.Sus/2012, yang telah menyatakan bahwa Merek “FUJIPRO” tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “FUJI”, dan
  - f. Putusan MARI Nomor : 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013, yang telah menyatakan bahwa Merek “IKEA” tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “IKEMA”;
16. Bahwa seharusnya TERGUGAT juga mempertimbangkan suatu Fakta Hukum penting dalam Perkara *a quo*, mengenai TURUT TERGUGAT yang telah menerima, mengabulkan, dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 untuk salah satu jenis Jasa yaitu “Jasa distributor barang” yang telah dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, karena justru dengan diterima, dikabulkan, dan diberikannya perlindungan oleh TURUT TERGUGAT terhadap salah satu jenis Jasa yaitu “Jasa distributor barang” yang telah dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT dalam dan/atau melalui Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 tersebut, malah benar-benar telah mengakibatkan setiap dan seluruh Alasan Penolakan sebagaimana ternyata dalam Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, menjadi sama sekali tidak relevan dan bahkan dengan sendirinya menjadi sama sekali tidak berdasar menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016
17. Bahwa seharusnya TERGUGAT juga mempertimbangkan suatu Fakta Hukum penting dalam Perkara *a quo*, mengenai SAMA SEKALI TIDAK ADA dan/atau SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT Keberatan (Oposisi) yang diajukan oleh Shell Brands International AG, selaku pemilik Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 yang menjadi Dasar Penolakan (Alasan Penolakan) sesuai dan sebagaimana ternyata dalam Usulan Penolakan dan Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT;
18. Bahwa selain itu, juga sangat penting untuk dipertimbangkan Fakta-Fakta Hukum penting lainnya dalam Perkara *a quo*, mengenai Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” yang dimiliki oleh PENGGUGAT di Kelas 9 dan di Kelas 38, yang telah dikabulkan, diberikan, dan telah dinyatakan terdaftar oleh TURUT TERGUGAT (PENGGUGAT telah menerima dan memiliki 2 (dua) Sertifikat Merek “Zell” yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT





terhadap Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 9 dan Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 38);

**PERBEDAAN ANTARA MEREK “ZELL” MILIK PENGGUGAT DI KELAS 35 DENGAN MEREK “SHELL” NOMOR PENDAFTARAN IDM000192169 DI KELAS 35**

19. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016 secara tegas dan jelas telah mengatur dan menentukan sebagai berikut : “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;”. Kendati demikian, juga perlu dipahami suatu pedoman untuk menilai ada atau tidak adanya “persamaan pada pokoknya” antara suatu Merek dengan Merek lainnya, sebagaimana jelas dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Selain itu, sehubungan dengan hal tersebut, maka Yurisprudensi MARI Nomor : 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, juga dapat menjadi rujukan demi Kepastian Hukum dalam Perkara *a quo*. Sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tersebut, suatu Merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya (maupun pada keseluruhannya) dengan Merek lainnya, jika terdapat :

- Persamaan bentuk (*similarity of form*),
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*),
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*),
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*),
- Persamaan bunyi (*sound similarity*),



- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*), atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

20. Bahwa sesuai dan berdasarkan 2 (dua) Sumber Hukum yaitu UU 20/2016 dan Yurisprudensi MARI Nomor : 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Angka 19. sebelumnya di atas, secara nyata dan tidak terbantahkan, Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda) dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, untuk Jasa sejenis;
21. Bahwa guna memperlihatkan dan menunjukkan antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 tersebut, sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda), maka selanjutnya PENGGUGAT perlihatkan dan tunjukkan secara visual perbandingan di antara kedua Merek tersebut, sebagai berikut :

Merek “Zell”	Merek “SHELL”
Nomor Penerimaan JID2019046741	Nomor Pendaftaran IDM000192169
milik PENGGUGAT	
	




Tampak secara jelas dan bahkan “kasat mata” pada perbandingan “secara visual” di atas, bahwa Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, memang sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda) dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35. Selain “secara visual”, antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



tersebut, juga mempunyai perbedaan-perbedaan dari sisi lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada perbedaan mengenai “Unsur Merek kata”, “konseptual”, “bunyi ucapan”, “Jenis Jasa” dan lain sebagainya), yang akan lebih jelas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan Unsur pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, dengan Unsur pada Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35

Unsur dalam Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, terdiri dari komposisi susunan huruf  huruf  berwarna biru laut (sian/cyan) dan putih, serta susunan huruf  berwarna putih, yang terletak di dalam segi empat dengan sudut melengkung (*rounded rectangle shape*) :




, berwarna merah muda (*magenta-pink*).

Sedangkan, Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, (hanya) terdiri dari susunan huruf “S-H-E-L-L” berwarna hitam, tanpa disertai dengan gambar (lukisan) apapun dalam Etiket Mereknya.

Perbedaan Unsur antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, dengan Unsur Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, akan PENGGUGAT uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1) Bentuk maupun Cara Penempatan

Susunan Unsur yang terdapat pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, adalah penempatan susunan huruf  dalam objek segi empat dengan sudut melengkung (*rounded rectangle shape*) berwarna merah muda (*magenta-pink*), sedangkan Unsur Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, (hanya) memiliki susunan huruf S-H-E-L-L, tanpa memiliki dan/atau ditambahkan objek lain dalam Etiket Mereknya. Sehingga, secara nyata dan tidak terbantahkan, baik mengenai bentuk maupun cara penempatan Unsur pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas



35, adalah sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda),

2) Susunan Huruf (Cara Penulisan)

Susunan huruf pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, memiliki susunan huruf **z-e-l-l**, sedangkan pada Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, memiliki susunan huruf S-H-E-L-L. Susunan huruf yang terdapat pada Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, sangat tampak berbeda dengan Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, di mana pada Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, menempatkan huruf “H” di antara huruf “S” dan susunan huruf “E-L-L”, sehingga susunan huruf (cara penulisan) pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, adalah sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda),

3) Konseptual (Makna)

Agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengetahui sehingga akhirnya dapat memahami apa yang sejatinya dimaksud dengan persamaan “secara konseptual”, PENGGUGAT memandang perlu untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai persamaan “secara konseptual” tersebut. Menurut Doktrin yang telah diterima secara Universal, persamaan “secara konseptual” wajib dievaluasi berdasarkan persamaan antara 2 (dua) Merek atau lebih dalam konteks Makna. Persamaan “secara konseptual” berhubungan erat dengan Makna yang terkandung dalam Merek berdasarkan persepsi akal, karenanya diperlukan Pengetahuan Semantik dalam Ilmu Linguistik. Sementara, Semantik adalah cabang Linguistik yang mempelajari Makna yang terkandung dalam suatu Bahasa. Dalam mencari persamaan “secara konseptual”, Makna dari suatu Merek tidak bisa diabaikan. Mengenai Makna dari suatu Bahasa yang terkandung dalam suatu Merek, secara terbatas dan restriktif wajib dipertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- A. Adanya persamaan padanan kata dalam Bahasa lain,
- B. Adanya kata dalam Bahasa Asing yang umum digunakan di wilayah tertentu,

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



- C. Penggunaan Bahasa Asing yang cukup dinilai akrab didengar di wilayah tertentu,
- D. Penggunaan istilah atau terminologi yang lazim digunakan untuk bidang tertentu di suatu wilayah,
- E. Kata-kata yang bersifat Universal (dipahami semua orang), seperti “LOVE”, “UNITED”, “BABY”, dan lain sebagainya, dan
- F. Kata-kata yang telah dikenal oleh kalangan tertentu dan untuk produk tertentu pula (dengan menyertakan Bukti terkait hal tersebut).

Hal ini sejatinya telah dipraktikkan oleh TURUT TERGUGAT sendiri dalam salah satu Keputusan TURUT TERGUGAT dengan Nomor : HKI.4.HI.06.02.TT.D002012063217 yang telah menyatakan Menolak Permohonan Pendaftaran Merek “Doctor Coffee” karena mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu persamaan “secara konseptual” dengan Merek “Dr. Coffee” yang telah Terdaftar (secara Tatahan Bahasa, kata “Doctor” biasa disingkat dengan kata “Dr.”, sedangkan kata “Coffee” hanya merupakan keterangan mengenai produk yaitu Kopi).

Sesuai dan berdasarkan setiap dan seluruh hal yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT tersebut, telah sangat jelas bahwa (secara Semantik) kata “Zell” sama sekali tidak mengandung suatu makna tertentu melainkan merupakan suatu Nama dan/atau Nama Merek yang unik yang sama sekali tidak berasal dari Bahasa Negara manapun, sedangkan kata “SHELL” merupakan suatu kata dalam Bahasa Inggris yang bermakna “Kerang” atau “Cangkang”, sehingga secara nyata dan tidak terbantahkan, “secara konseptual” antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, adalah sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda),

4) Bunyi Ucapan (Bunyi (Sound) dan Ucapan (Phonetic))

Selain itu, perbedaan yang paling menonjol dan paling nyata adalah perbedaan bunyi (sound) dan perbedaan ucapan (phonetic) antara kata “Zell” dengan kata “SHELL”, dimana pada kata “Zell” diawali dengan huruf “Z” (yang dibaca “Zet”) sehingga terdapat suatu





penekanan pelafalan diawal kata “Zell”, sedangkan pada kata “SHELL” diawali dengan huruf “S” (yang dibaca “Es”) dan ditambah dengan huruf “H” menjadi huruf “SH” (yang dibaca “Sye”), sehingga menimbulkan pelafalan yang sangat berbeda. Perbedaan penggunaan huruf dan cara penulisan sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Huruf a. poin 2) Angka 20. ini, juga dengan sendirinya menimbulkan perbedaan bunyi ucapan (pelafalan) antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, dan

**5) Komposisi (Kombinasi) Warna**

Susunan warna pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, secara keseluruhan memiliki 3 (tiga) Unsur Warna yaitu biru laut (sian/cyan), putih, dan merah muda (*magenta-pink*), sedangkan pada Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, (hanya) memiliki 1 (satu) Unsur Warna yaitu (hanya) hitam. Sehingga, komposisi (kombinasi) warna antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, adalah sama sekali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. jo. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang telah mengatur dan menentukan bahwa “...adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”, telah sangat jelas dan bahkan tidak terbantahkan bahwa Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, sama sekali tidak memiliki persamaan apapun (baik mengenai dan/atau secara visual, bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, konseptual (makna), maupun persamaan bunyi ucapan) dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35. Sehingga, secara nyata dan tidak terbantahkan, hal ini menunjukkan bahwa Etiket Merek pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, memang benar-benar tidak mempunyai persamaan pada pokoknya (sama sekali berbeda), dan

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



- b. Terdapat perbedaan Jenis Jasa pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35

Sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut PermenkumHAM Pendaftaran Merek), sebagai peraturan pelaksana dari UU 20/2016, secara tegas dan jelas telah diatur dan ditentukan mengenai kriteria penentuan Jasa sejenis sebagai berikut :

“Pasal 17

- (2) Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan :
- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
  - b. tujuan dan metode penggunaan barang;
  - c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
  - d. kompetisi barang dan/atau jasa;
  - e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
  - f. konsumen yang relevan; atau
  - g. asal produksi barang dan/atau jasa.”

Sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Angka 12. Huruf a., Huruf d., dan Huruf e. poin 7) sebelumnya di atas, secara jelas dan tidak terbantahkan, Jenis Jasa yang dilindungi pada Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama Shell Brands International AG, ketika diperbandingkan satu sama lain dengan Jenis Jasa yang dilindungi pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, memang sangat jauh berbeda satu sama lain dan sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain (sama sekali tidak mirip apalagi sejenis, dan bahkan sama sekali “tidak bersaing” dan/atau sama sekali “tidak berkompetisi” satu sama lain),





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

sebagaimana dapat dilihat dalam tabel perbandingan (lihat jenis jasa yang dicetak tebal dan digarisbawahi) sebagai berikut :

<p>Jenis Jasa yang dilindungi pada</p> <p>Merek “SHELL”</p> <p>di Kelas 35</p> <p>Nomor Pendaftaran</p> <p>IDM000192169</p>	<p>Jenis Jasa yang dilindungi pada</p> <p>Permohonan Pendaftaran</p> <p>Merek “Zell” milik PENGGUGAT</p> <p>di Kelas 35</p> <p>Nomor Permohonan JID2019046741</p>
<p><u>pengorganisasian pameran-</u> <u>pameran perdagangan; jasa - jasa</u> <u>per-iklanan, pemasaran dan</u> <u>publikasi; jasa - jasa penelitian</u> <u>pemasaran; jasa-jasa konsultasi</u> <u>dan penasehatan yang berkaitan</u> <u>dengan penggunaan teknologi</u> <u>informasi untuk tujuan perniagaan;</u> <u>jasa - jasa pengolahan data; jasa -</u> <u>jasa pemesanan stok yang</u> <u>dikomputerisasi; penyewaan</u> <u>mesin-mesin dan perkakas-</u> <u>perkakas perkantoran; jasa-jasa</u> <u>toko penjualan eceran; jasa – jasa</u> <u>promosi yang berkaitan dengan</u> <u>barang - barang yang dijual melalui</u> <u>outlet-outlet eceran; jasa-jasa</u> <u>pengelolaan proyek-proyek; Jasa-</u> <u>jasa penasehatan pengelolaan</u> <u>industri, perdagangan dan</u> <u>perniagaan; jasa-jasa konsultasi,</u> <u>pemberian bantuan dan informasi;</u> <u>jasa-jasa waralaba (franchising);</u></p>	<p>Jasa <u>penyediaan media penjualan</u> <u>barang untuk penjual dan pembeli</u> <u>secara sambung-langsung (online);</u> <u>Jasa perantara yang</u> <u>mempertemukan penjual dan pembeli</u> <u>secara bersama-sama secara</u> <u>sambung-langsung (online); Jasa</u> <u>pemesanan barang secara sambung-</u> <u>langsung (online); Jasa periklanan</u> <u>barang secara sambung-langsung</u> <u>(online); Jasa penjualan, pembelian,</u> <u>pemesanan dan iklan yang disajikan</u> <u>secara sambung-langsung (online)</u> <u>melalui suatu pusat data komputer</u> <u>atau melalui jaringan komunikasi</u> <u>global atau internet; Jasa distributor</u> <u>barang; Jasa manajemen waralaba;</u> <u>Jasa penjualan secara langsung</u> <u>(offline).</u></p>

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



<u>jasa - jasa pengelolaan dan penerimaan karyawan-karyawan baru (recruitment); jasa-jasa persiapan daftar upah; jasa-jasa tenaga ahli asing (expatriate); jasa-jasa akuntansi dan pemeriksaan keuangan (audit); jasa - jasa untuk memperoleh barang dan jasa - jasa atas nama pihak ketiga; jasa - jasa hubungan masyarakat (humas).</u>	
---	--

Dapat dilihat dalam tabel perbandingan tersebut di atas, bahwa Jenis-  
Jenis Jasa antara Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 dengan  
Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35,  
adalah sama sekali berbeda (sama sekali bukan merupakan Jasa sejenis). Hal tersebut dapat diketahui secara lebih jelas berdasarkan  
uraian sebagai berikut :

- Jenis-Jenis Jasa yang dimohonkan pelindungannya pada Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 adalah Jenis-Jenis Jasa yang merupakan dan/atau terkait dengan Jasa Perantara atau Intermediary (termasuk namun tidak terbatas pada Media dan/atau Layanan) untuk Pemesanan dan/atau Penjualan Barang secara Daring (Online) (termasuk namun tidak terbatas pada Jasa Periklanan secara Daring (Online)), sedangkan
- Jenis-Jenis Jasa yang dilindungi Pendaftarannya pada Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35, adalah Jenis-Jenis Jasa yang merupakan dan/atau terkait dengan Jasa Konsultasi dan Penasehatan yang dilakukan secara Luring (Offline).

Berdasarkan uraian tersebut, telah sangat jelas dan bahkan tidak terbantahkan, bahwa Jenis-Jenis Jasa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk dilindungi dengan Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 merupakan Jenis-Jenis Jasa yang memang sangat jauh berbeda satu sama lain dan sama sekali tidak dapat dipersamakan satu sama lain (sama sekali tidak mirip apalagi sejenis, dan bahkan sama sekali “tidak bersaing” dan/atau



sama sekali “tidak berkompetisi” satu sama lain) dengan Jenis-Jenis Jasa pada Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35. Sehingga, Jasa-Jasa yang tidak sejenis tersebut, dengan sendirinya juga telah menunjukkan adanya perbedaan kriteria sifat Jasa, perbedaan kompetisi Jasa, serta perbedaan segmen konsumen yang relevan, sebagaimana telah diatur secara tegas pada Pasal 17 ayat (2) PermenkumHAM Pendaftaran Merek.

Telah sangat jelas dan bahkan tidak terbantahkan bahwa memang sudah sepatutnya dan selayaknya jika Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 tersebut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dan sepenuhnya oleh TURUT TERGUGAT, untuk setiap dan seluruh Jenis Jasa, tidak hanya untuk 1 (satu) jenis Jasa saja, yaitu “Jasa distributor barang”;

**GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA  
DIKABULKAN UNTUK SELURUHNYA DAN SEPENUHNYA**

22. Bahwa sesuai dan berdasarkan setiap dan seluruh hal sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Angka 1. hingga Angka 21. sebelumnya di atas, maka telah sangat jelas bahwa Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Perkara a quo yaitu Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, dengan Amar sebagai berikut : “MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING”, DENGAN PERTIMBANGAN yang pada pokoknya yaitu : Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, DIANGGAP mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Penghalang yaitu Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama pihak lain yaitu Shell Brands International AG, yang telah terdaftar terlebih dahulu, untuk Jasa sejenis, adalah sepenuhnya keliru, SAMA SEKALI TIDAK BENAR, SAMA SEKALI TIDAK TEPAT, dan bahkan sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Putusan Penolakan Permohonan Banding yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; dan

23. Bahwa sesuai dan berdasarkan setiap dan seluruh hal sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan oleh PENGGUGAT pada Angka 1. hingga Angka 22. sebelumnya di atas, maka memang sudah sepatutnya dan selayaknya jika Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo dikabulkan untuk seluruhnya dan sepenuhnya, dan demi Kepastian Hukum agar Putusan dalam Perkara a quo dapat dilaksanakan, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutus Perkara a quo, juga berkenan untuk memerintahkan melalui Putusan dalam Perkara a quo beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menganulir Surat Penolakan Tetap (definitif) yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dalam Perkara a quo,
- b. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT dalam Perkara a quo, untuk setiap dan seluruh Jenis Jasa, yaitu Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (*online*); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (*online*); Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (*online*); Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (*online*); Jasa penjualan, pembelian, pemesanan dan iklan yang disajikan secara sambung-langsung (*online*) melalui suatu pusat data komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet; Jasa distributor barang; Jasa manajemen waralaba; dan Jasa penjualan secara langsung (*offline*),
- c. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mendaftarkan Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT dalam Perkara a quo,
- d. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT di Kelas 35, yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT dalam Perkara *a quo*, dan

- e. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk segera mengumumkan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35, yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT dalam Perkara *a quo*, dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Berdasarkan alasan-alasan yang mendasari PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan sebelumnya di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutus Perkara ini, berkenan untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan sepenuhnya;
2. Menyatakan batal Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan antara Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” Nomor Permohonan JID2019046741, Tanggal Penerimaan 16 Agustus 2019, di Kelas 35 milik PT. KONSEP INOVASI MARVEL (PENGGUGAT) tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya untuk Jasa sejenis dengan Merek “SHELL” Nomor Pendaftaran IDM000192169 di Kelas 35 atas nama pihak lain yaitu Shell Brands International AG (Merek Penghalang);
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menganulir Surat Penolakan Tetap (definitif) yaitu Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (TURUT TERGUGAT), tertanggal 16 Maret 2021;
5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” Nomor Permohonan

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JID2019046741, Tanggal Penerimaan 16 Agustus 2019, di Kelas 35 milik PT. KONSEP INOVASI MARVEL (PENGGUGAT), yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT tersebut, untuk setiap dan seluruh Jenis Jasa, yaitu Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (*online*); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (*online*); Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (*online*); Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (*online*); Jasa penjualan, pembelian, pemesanan dan iklan yang disajikan secara sambung-langsung (*online*) melalui suatu pusat data komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet; Jasa distributor barang; Jasa manajemen waralaba; dan Jasa penjualan secara langsung (*offline*);

6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mendaftarkan Merek "Zell" Nomor Permohonan JID2019046741, Tanggal Penerimaan 16 Agustus 2019, di Kelas 35 milik PT. KONSEP INOVASI MARVEL (PENGGUGAT), yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT tersebut;
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" Nomor Permohonan JID2019046741, Tanggal Penerimaan 16 Agustus 2019, di Kelas 35 milik PT. KONSEP INOVASI MARVEL (PENGGUGAT), yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT tersebut;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (TURUT TERGUGAT) untuk segera mengumumkan Pendaftaran Merek "Zell" Nomor Permohonan JID2019046741, Tanggal Penerimaan 16 Agustus 2019, di Kelas 35 milik PT. KONSEP INOVASI MARVEL (PENGGUGAT), yang telah dimohonkan Pendaftarannya oleh PENGGUGAT tersebut, dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik;
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan atas Perkara ini;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir **Ida Bagus Adie Harymbawa, S.H.**, dan **Faqhi Finendi El**

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



**Husna, S.H, Tergugat Hadir Kuasanya:** Hanif Nur Kholifah S.,H dan Turut Tergugat hadir Kuasanya Noviana Setyaningtyas K., S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti, yaitu:

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai asli Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia atas Merek "ZELL" Nomor Permohonan JID2019046741 tertanggal 16 Agustus 2019
2. Bukti P-2 Fotocopy sesuai asli Berita Resmi Merek Seri-A No. 42/VIII/A/2019 diumumkan tanggal 20 Agustus 2019 - 20 Oktober 2019, diterbitkan bulan Agustus 2019;
3. Bukti P-3 Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pendaftaran Merek "Zell", Nomor Pendaftaran IDM000839313, di Kelas 9, Tanggal Pendaftaran 26 Maret 2021;
4. Bukti P-4 Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pendaftaran Merek "Zell", Nomor Pendaftaran IDM000904821, di Kelas 38, Tanggal Pendaftaran 01 November 2021
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai asli Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tertanggal 02 Oktober 2020
6. Bukti P-6 Fotocopy sesuai asli FORMULIR 31. Surat Hearing, tertanggal 05 Maret 2021
7. Bukti P-7 Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tertanggal 16 Maret 2021;



8. Bukti P-8 Fotocopy sesuai asli FORMULIR 03. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis, tanggal 29 Maret 2021
9. Bukti P-9 Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : HKI.4.HI.08.03. 274/2021, Perihal : Persyaratan Permohonan Banding Merek Lengkap, tertanggal 20 April 2021;
10. Bukti P-10 Fotocopy sesuai asli Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021, tertanggal 18 Agustus 2021
11. Bukti P-11 Fotocopy sesuai asli Surat Nomor : HKI.4.HI.08.03. 1178/2021, Perihal : Pemberitahuan Sidang *Online* Komisi Banding Merek, tertanggal 04 November 2021
12. Bukti P-12 Fotocopy sesuai asli Resi Pengiriman POS Express Dokumen, dengan Nomor Resi P2112140114894, yang dikirimkan oleh TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT melalui POS INDONESIA kepada PENGGUGAT, pada tanggal 14 Desember 2021
13. Bukti P-13 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar (*Screenshot*) Laman Web (*Website*) POS INDONESIA Pelacakan Kiriman (*Tracking*) Nomor Resi P2112140114894
14. Bukti P-14 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar (*Screenshot*) Laman Web (*Website*) zell.co.id yang Menggunakan Merek "Zell"
15. Bukti P-15 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar (*Screenshot*) Aplikasi Zell di Google Play Store berbasis Android
16. Bukti P-16 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar (*Screenshot*) Aplikasi Zell di App Store berbasis iOS
17. Bukti P-17 Fotocopy sesuai Print Out Tangkapan Layar (*Screenshot*) Laman Web (*Website*) Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) terhadap Merek "SHELL" di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000192169

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, juga Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi WILLY ANDRIANUS;**

- Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perusahaan Rintisan (Startup Company) yang melaksanakan dan/atau menggeluti Kegiatan Usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan Industri Digital (Digital Industry);

*Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan dan/atau menggeluti Kegiatan Usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan Industri Digital (Digital Industry), PENGGUGAT terus berinovasi, antara lain melalui penciptaan dan pengembangan Platform Digital berbasis Aplikasi dan/atau Situs Web (Website);
- Bahwa Saksi mengetahui Platform Digital yang dimiliki oleh PENGGUGAT bernama "Zell", dengan Aplikasi yang juga bernama "Zell" dan Situs Web (Website) dengan alamat domain zell.co.id;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pihak yang sejak awal mengikuti Meeting (Rapat) untuk membahas mengenai "Zell";
- Bahwa Saksi juga merupakan salah satu pihak yang sejak awal telah ditunjuk oleh Para Pendiri (Founders) dari PENGGUGAT untuk merancang, mendesain, menciptakan, dan mengembangkan Aplikasi yang bernama "Zell" dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGGUGAT, hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada PENGGUGAT, melainkan Saksi bekerja pada Perusahaan yang sejak awal telah ditunjuk oleh Para Pendiri (Founders) dari PENGGUGAT untuk merancang, mendesain, menciptakan, dan mengembangkan Aplikasi yang bernama "Zell" dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGGUGAT, hingga saat ini;
- Bahwa Saksi dan/atau Perusahaan tempat Saksi bekerja mulai melaksanakan proses perancangan, pendesainan, penciptaan, dan pengembangan Aplikasi yang bernama "Zell" dan/atau Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGGUGAT, sejak pertengahan Tahun 2018, jauh sebelum PENGGUGAT akhirnya didirikan pada Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ide yang berkaitan dengan Nama "Zell" tersebut telah dicetuskan dan telah diputuskan oleh Para Pendiri (Founders) dari PENGGUGAT sejak sekitar Tahun 2017, dan sejak pertengahan Tahun 2018 Para Pendiri (Founders) dari PENGGUGAT telah berulang kali mengadakan Meeting (Rapat), salah satunya dengan Saksi, untuk membahas mengenai "Zell", termasuk namun tidak terbatas pada membahas mengenai perancangan, pendesainan, penciptaan, dan pengembangan Aplikasi yang bernama "Zell" dan/atau Situs Web (Website) zell.co.id;
- Bahwa "Zell" sungguh-sungguh terlahir dari Hasil Karya Intelektual PENGGUGAT sendiri;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst


### 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 Para Pendiri (Founders) dari PENGUGAT sama sekali tidak pernah meminta kepada Saksi dan/atau kepada Perusahaan tempat Saksi bekerja, untuk merujuk pada dan/atau bahkan mencontoh suatu Aplikasi dan/atau Situs Web (Website) pihak lain dalam melaksanakan proses perancangan, pendesainan, penciptaan, dan pengembangan Aplikasi yang bernama “Zell” dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGUGAT tersebut, karena sejak awal semua rancangan dan desain serta bahkan Logo “Zell”, merupakan rancangan dan desain PENGUGAT sendiri;
- Bahwa Etiket Merek “Zell” milik PENGUGAT memiliki Komposisi atau Kombinasi Warna yang terdiri dari warna merah muda atau magenta-pink pada bagian latar belakang atau background, serta putih dan biru laut atau cyan pada Susunan Huruf “Zell”;
- Bahwa Etiket Merek “Zell” yang Saksi maksud adalah Etiket Merek “”, sebagaimana ternyata pada dan/atau dalam Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4;
- Bahwa Nama “Zell” tidak memiliki arti dan hanya merupakan sebuah penamaan yang unik saja;
- Bahwa Aplikasi yang bernama “Zell” dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGUGAT telah selesai dirancang, didesain, dan diciptakan, serta hingga saat ini masih terus dikembangkan dan disempurnakan atau di-update;
- Bahwa Fungsi dari Aplikasi yang bernama “Zell” dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGUGAT adalah sebagai suatu Platform Digital yang merupakan Perantara atau Intermediary, yang dapat mempertemukan antara Pembeli dengan Penjual, untuk melakukan kegiatan Pemesanan dan/atau Penjualan Barang secara digital, seperti layaknya Platform Digital berjenis Marketplace lainnya yaitu Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya;
- Bahwa Aplikasi yang bernama “Zell” dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGUGAT tidak dapat diakses secara Luring atau Offline, dan hanya dapat diakses secara Daring atau Online;
- Bahwa Aplikasi “Zell” dapat diunduh atau di-download dan diakses melalui telepon pintar atau smartphone, untuk telepon pintar atau smartphone berbasis Android dapat diunduh atau di-download dan diakses melalui Aplikasi Play Store, untuk yang berbasis iOS dapat

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

### 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)





diunduh atau di-download dan diakses melalui Aplikasi App Store, sedangkan Situs Web (Website) zell.co.id dapat diakses secara langsung dengan komputer, laptop, maupun telepon pintar atau smartphone melalui browser atau peramban;

- Bahwa PENGGUGAT juga memiliki Aplikasi lain yang menggunakan Nama “Zell” yaitu “Zell Pick Point”, yang berfungsi untuk membantu atau mendukung Para Pengguna Aplikasi “Zell” milik PENGGUGAT dari sisi Penjual dan/atau dari sisi Penjualan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain manapun yang keberatan dan/atau setidaknya protes terhadap Aplikasi yang bernama “Zell” dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGGUGAT;
- Bahwa dalam proses perancangan, pendesainan, penciptaan, dan bahkan hingga pengembangan Aplikasi yang bernama “Zell” dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGGUGAT tersebut, sama sekali tidak pernah merujuk, tidak pernah mencontoh, dan/atau tidak pernah memirip-miripkan dengan suatu Aplikasi dan/atau Situs Web (Website) pihak lain, dengan tujuan untuk mendompleng Merek dan/atau Merek-Merek milik pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah membaca kata “SHELL”, kata “SHELL” tersebut dibaca dan/atau diucapkan “Syel”, dan kata “SHELL” merupakan suatu kata dalam Bahasa Inggris yang berarti “Kerang” atau “Cangkang”, sedangkan kata “Zell” dibaca dan/atau diucapkan “Zell” dan kata “Zell” tersebut tidak memiliki arti apapun, kedua kata tersebut satu sama lain sangat jauh berbeda;
- Bahwa dalam proses perancangan, pendesainan, penciptaan, dan bahkan hingga pengembangan Aplikasi yang bernama “Zell” dan Situs Web (Website) zell.co.id milik PENGGUGAT tersebut, juga sama sekali tidak pernah merujuk, tidak pernah mencontoh, dan/atau tidak pernah memirip-miripkan dengan kata dan/atau Merek “SHELL” tersebut, apalagi sampai menjadikan kata dan/atau Merek “SHELL” tersebut sebagai patokan, karena memang sama sekali tidak ada hubungannya;
- Bahwa kata dan/atau Merek “SHELL” merujuk pada produk Pom Bensin atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

## 2. Saksi **CHaidar SFHOFI ROSUL**;

- Bahwa PT. KONSEP INOVASI MARVEL selaku PENGGUGAT dalam Perkara a quo adalah suatu Perusahaan Rintisan (Startup Company)

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang melaksanakan dan/atau menggeluti Kegiatan Usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan Industri Digital (Digital Industry), dan telah berdiri sejak Tahun 2019;

- Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Entitas Bisnis Digital (Digital Business Entity) yang melaksanakan Kegiatan Usaha berupa penciptaan dan pengembangan Platform Digital berbasis Aplikasi dan/atau Situs Web (Website);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui PENGGUGAT adalah suatu Perusahaan Rintisan (Startup Company) Berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang melaksanakan dan/atau menggeluti Kegiatan Usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan Industri Digital (Digital Industry), dan telah berdiri sejak Tahun 2019, serta merupakan suatu Entitas Bisnis Digital (Digital Business Entity) yang melaksanakan Kegiatan Usaha berupa penciptaan dan pengembangan Platform Digital berbasis Aplikasi dan/atau Situs Web (Website), karena pada sekitar Tahun 2017, Saksi sempat menjalani Magang di sebuah Kantor Hukum yang ditunjuk oleh Para Pendiri (Founders) dari PENGGUGAT untuk membantu proses Pendirian PT. KONSEP INOVASI MARVEL. Saat itu, Saksi merupakan salah satu pihak yang ikut terlibat dalam proses pembahasan mengenai Pendirian PENGGUGAT, dan dalam beberapa kali proses pembahasan tersebut, Para Pendiri (Founders) dari PENGGUGAT sejak awal juga telah mencetuskan dan akhirnya memutuskan Nama Merek sekaligus Nama Platform Digital berbasis Aplikasi dan/atau Situs Web (Website) milik PENGGUGAT yaitu "Zell";
- Bahwa Nama "Zell" hanya merupakan sebuah penamaan yang unik dan secara khusus tidak memiliki arti tertentu;
- Bahwa pada saat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741 kepada TURUT TERGUGAT, sama sekali tidak ada niat dan/atau maksud dari PENGGUGAT untuk memirip-miripkan dan/atau menimbulkan kesan adanya persamaan antara Merek lain dengan Merek "Zell" milik PENGGUGAT, karena sebagaimana telah Saksi terangkan sebelumnya bahwa sejak awal dan bahkan sebelum didirikannya PENGGUGAT pada Tahun 2019, Para Pendiri (Founders) dari PENGGUGAT, jauh sebelum PENGGUGAT didirikan yaitu pada Tahun 2017, telah

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetuskan dan telah memutuskan Nama “Zell” sebagai Nama Merek sekaligus sebagai Nama Platform Digital berbasis Aplikasi dan/atau Situs Web (Website) milik PENGGUGAT, dan sekali lagi Nama “Zell” tersebut secara khusus tidak memiliki arti apapun dan Nama “Zell” tersebut hanya merupakan sebuah penamaan yang unik;

- Bahwa sejak Tahun 2020, Saksi bekerja di suatu Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual, yang secara kebetulan juga telah ditunjuk oleh PENGGUGAT untuk melanjutkan proses Permohonan Pendaftaran beberapa Merek “Zell” milik PENGGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, TURUT TERGUGAT telah menerima Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, sesuai dan sebagaimana ternyata pada dan/atau dalam Bukti P-1;
- Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tersebut, juga telah diumumkan oleh TURUT TERGUGAT melalui Berita Resmi Merek Seri-A No. 42/VIII/A/2019 diumumkan tanggal 20 Agustus 2019 - 20 Oktober 2019, diterbitkan bulan Agustus 2019, sesuai dan sebagaimana ternyata pada dan/atau dalam Bukti P-2;
- Bahwa selama Masa Pengumuman dari tanggal 20 Agustus 2019 hingga tanggal 20 Oktober 2019 sesuai dan sebagaimana ternyata pada dan/atau dalam Bukti P-2 tersebut, serta bahkan hingga saat ini, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menerima Keberatan atau Oposisi yang diajukan oleh pihak lain manapun, apalagi secara khusus dari Shell Brands International AG;
- Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 05 Februari 2021 pernah menerima Usulan Penolakan berdasarkan pemeriksaan *ex-officio* tertanggal 02 Oktober 2020 dari TURUT TERGUGAT, yang intinya TURUT TERGUGAT menerangkan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tersebut diusulkan untuk ditolak karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual, konseptual, dan bunyi ucapan dengan Merek “SHELL” yang terdaftar atas nama Shell Brands International AG untuk Jasa yang dianggap sejenis oleh TURUT TERGUGAT di Kelas 35, yang

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dianggap oleh TURUT TERGUGAT dapat menyesatkan konsumen;

- Bahwa terhadap Usulan Penolakan tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Tanggapan (Sanggahan) terhadap Usulan Penolakan tertanggal 05 Maret 2021, yang juga telah diterima oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 05 Maret 2021;
- Bahwa dengan sangat mengecewakan Tanggapan (Sanggahan) terhadap Usulan Penolakan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, oleh TURUT TERGUGAT hanya dinyatakan Diterima Sebagian dan TURUT TERGUGAT hanya memberikan perlindungan untuk 1 (satu) Jenis Jasa saja yaitu "Jasa distributor barang", namun memberikan Penolakan Tetap (definitif) terhadap Jenis Jasa yang lainnya yang telah dimohonkan oleh PENGGUGAT melalui Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, kepada TURUT TERGUGAT, dengan Surat TURUT TERGUGAT tertanggal 16 Maret 2021, yang intinya TURUT TERGUGAT bersikeras menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual, konseptual, dan bunyi ucapan dengan Merek "SHELL" yang terdaftar atas nama Shell Brands International AG untuk Jasa yang menurut asumsi TURUT TERGUGAT sendiri sejenis di Kelas 35, yang juga menurut asumsi TURUT TERGUGAT sendiri dapat menyesatkan konsumen;
- Bahwa alasan penolakan dalam Penolakan Tetap (definitif) tersebut sama dengan alasan penolakan dalam Usulan Penolakan;
- Bahwa terhadap Penolakan Tetap (definitif) tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 26 Maret 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGGUGAT tersebut justru ditolak oleh TERGUGAT melalui Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, dengan Amar yaitu : "Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding", dengan pertimbangan yang pada pokoknya yaitu : Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

## 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

JID2019046741, yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual, konseptual, dan bunyi ucapan dengan Merek "SHELL" yang terdaftar atas nama Shell Brands International AG untuk Jasa yang benar-benar menurut asumsi TERGUGAT sendiri sejenis di Kelas 35, yang juga lagi-lagi menurut asumsi TERGUGAT sendiri dapat mengecoh konsumen;

- Bahwa pada tanggal 04 November 2021, TERGUGAT baru menyampaikan Surat Nomor : HKI.4.HI.08.03. 1178/2021 Perihal : Pemberitahuan Sidang Online KBM tertanggal 04 November 2021 kepada PENGUGAT, yang intinya memberitahukan kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT dapat menyampaikan pendapat dalam Persidangan Banding Merek yang akan dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, Pukul 09.00 WIB. Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 tersebut nyata-nyata sangat janggal dan bahkan sama sekali tidak masuk akal, karena sebagaimana ternyata dalam Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2021, TERGUGAT sebelumnya telah memutuskan menolak Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGUGAT, namun anehnya pada tanggal 04 November 2021, TERGUGAT malah justru baru menyampaikan Pemberitahuan Sidang Online KBM kepada PENGUGAT;
- Bahwa setelah TERGUGAT menjatuhkan Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021, baru pada tanggal 04 November 2021, TERGUGAT memberitahukan Pemberitahuan Sidang Online KBM kepada PENGUGAT, dan selama rentang waktu yang sangat jauh dari tanggal 18 Agustus 2021 hingga tanggal 04 November 2021 tersebut, baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan apapun kepada PENGUGAT;
- Bahwa pada saat Persidangan Banding Merek yang dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 05 November 2021 tersebut, baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada PENGUGAT bahwa Majelis Komisi Banding Merek atau TERGUGAT

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

#### 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

dalam Perkara a quo sebelumnya telah menjatuhkan Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021, terhadap Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;

- Bahwa selain telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741 kepada TURUT TERGUGAT, PENGUGAT juga telah mengajukan beberapa Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" yang dimiliki oleh PENGUGAT tersebut di Kelas Barang 9 dan Kelas Jasa 38 kepada TURUT TERGUGAT. Terhadap 2 (dua) Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" yang dimiliki oleh PENGUGAT tersebut telah dikabulkan, diberikan, dan telah dinyatakan terdaftar (telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Merek) oleh TURUT TERGUGAT di Kelas 9 dan di Kelas 38. Perlu untuk diketahui bersama bahwa Shell Brands International AG juga memiliki Merek "SHELL" yang terdaftar pada TURUT TERGUGAT di Kelas 9 dan Kelas 38. Sehingga, pertimbangan yang telah diberikan oleh TERGUGAT dalam Putusan TERGUGAT yang menolak Permohonan Banding PENGUGAT adalah sama sekali tidak beralasan dan sama sekali tidak berdasar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui setiap dan seluruh fakta tersebut, karena Saksi merupakan pihak yang merancang setiap dan seluruh dokumen, baik Tanggapan (Sanggahan) terhadap Usulan Penolakan maupun Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGUGAT dalam Perkara a quo, sesuai dan berdasarkan setiap dan seluruh berkas Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT maupun TERGUGAT;
- Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, juga telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT dengan Etiket Merek yang sama atau 100% (seratus persen) sama, dengan beberapa Merek "Zell" yang dimiliki oleh PENGUGAT yang telah dikabulkan, diberikan, dan telah dinyatakan terdaftar (telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Merek) oleh TURUT TERGUGAT di Kelas 9 dan di Kelas 38 tersebut;
- Bahwa Jenis Jasa yang dimohonkan pelindungannya pada Permohonan Pendaftaran Merek "Zell" di Kelas 35, Nomor Permohonan JID2019046741, yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT adalah Jenis-Jenis Jasa yang merupakan dan/atau terkait dengan Jasa Perantara atau Intermediary untuk Pemesanan dan/atau Penjualan Barang secara Daring (Online) (termasuk namun tidak terbatas pada Jasa Periklanan secara Daring (Online)), yang tentu sangat jauh berbeda dengan Jenis Jasa pada Merek "SHELL" yang terdaftar atas nama Shell Brands International AG di Kelas 35 yaitu Jasa Konsultasi dan Penasehatan yang dilakukan secara Luring (Offline). Lagi-lagi sejak awal, yaitu sejak Usulan Penolakan dan Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, bahkan hingga Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, adalah benar-benar keliru dan bahkan sangat tidak masuk akal, karena Jenis Jasa di Kelas 35 yang diperbandingkan antara Merek "Zell" dengan Merek "SHELL" sama sekali tidak sejenis;

- Bahwa PENGUGAT sama sekali tidak pernah menyinggung dan/atau mengemukakan 2 (dua) Merek lain yaitu Merek "SUPER SPEED" Nomor Daftar : IDM000636121 dan Merek "SPEEDY" Nomor Agenda : D002018061508, dalam Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Namun, secara tiba-tiba 2 (dua) Merek lain yaitu Merek "SUPER SPEED" Nomor Daftar : IDM000636121 dan Merek "SPEEDY" Nomor Agenda : D002018061508 tersebut muncul dalam Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Padahal, baik dalam Usulan Penolakan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dalam Tanggapan (Sanggahan) Terhadap Usulan Penolakan yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, dalam Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, apalagi dalam Permohonan Banding yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, sama sekali tidak pernah dibahas, disinggung dan/atau dikemukakan 2 (dua) Merek lain yaitu Merek "SUPER SPEED" Nomor Daftar : IDM000636121 dan Merek "SPEEDY" Nomor Agenda : D002018061508 tersebut, namun secara tiba-tiba 2 (dua) Merek lain yaitu Merek "SUPER SPEED" Nomor Daftar : IDM000636121 dan Merek "SPEEDY" Nomor Agenda : D002018061508 tersebut malah muncul dalam Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, juga Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan Pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **ANDIK YULIANTO, S.S., M.Si**;

- Bahwa fungsi Bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan alat berinteraksi, yang dalam menjalankan fungsinya, Bahasa tidak terlepas dari fungsi internal dari Bahasa itu sendiri, yaitu bahwa dalam Bahasa ada Susunan yang disebut sebagai Tata Bahasa. Sehingga, 2 (dua) hal ini bahwa Bahasa secara eksternal berfungsi untuk berinteraksi dan berkomunikasi, dan secara internal Bahasa mempunyai suatu sistem. Kalau di dalam Bahasa Indonesia, pakemnya disebut sebagai Subyek, Predikat, Obyek, dan lain sebagainya;
- Bahwa yang **Ahli** maksud sebagai fungsi Bahasa secara internal adalah di dalam Bahasa itu sendiri terdapat sistem, yang dimulai dari yang paling kecil yaitu Huruf atau biasa disebut sebagai Fonem, kemudian naik lagi ke Morfem atau Bentuk yang biasa disebut Kata, lalu Kata membentuk Frasa, Frasa ke atas lagi menjadi Kalimat atau yang biasa disebut sebagai Sintaksis, kemudian orde paling tinggi yang disebut sebagai Paragraf atau Wacana. Kesemuanya itu adalah Internal Bahasa yaitu Bahasa itu mempunyai sistem yang harus dipelajari oleh para pemakainya;
- Bahwa pada tingkatan yang paling kecil disebut Huruf atau Fonem (*Font*), contohnya “KERTAS” disitu ada huruf K, huruf E, huruf R, huruf T, huruf A, dan huruf S, sehingga dibaca “KERTAS”. Kemudian, pada tingkatan berikutnya yaitu Semantik adalah apa makna dari “KERTAS” tersebut. Selanjutnya, kalau digabung-gabung lagi menjadi apa yang disebut sebagai Sintaksis, contohnya “Saya menggunakan KERTAS”, yang berarti ada seseorang yang menggunakan benda yaitu “KERTAS” tersebut. Tingkatan yang paling tinggi dari Bahasa itu adalah susunan Paragraf atau Wacana, yaitu kumpulan dari kalimat-kalimat, yang berbalikan dengan tingkatan yang paling kecil atau Fonem, yaitu dengan 1 (satu) Huruf saja sudah bisa membedakan makna, contohnya “Tomat” yang bermakna buah-buahan, yang berbeda dengan “Tamat” yang bermakna waktu yang sudah berakhir;
- Bahwa lazimnya sebuah Pemerintahan mempunyai sistem Bahasa yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kalau kita merujuk Belanda, kemudian Zaman Soekarno yang menggunakan Ejaan Lama, kemudian Orde

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru yang menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kemudian selanjutnya kita menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (**PUEBI**) sejak Tahun 2015, yang kemudian disempurnakan kembali di Tahun 2021 menjadi **PUEBI** yang terbaru. Itulah yang menjadi acuan dan/atau rujukan bagi Insan Bahasa atau Ahli Bahasa, ketika ada pertanyaan-pertanyaan misalnya Bahasa mana yang baku atau tidak baku, maka akan merujuk pada **PUEBI** yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa sebagaimana telah **Ahli** terangkan sebelumnya, berbeda 1 (satu) Huruf saja makna katanya sudah berbeda. Contohnya tadi antara kata “Tomat” dengan kata “Tamat”, yang hanya berbeda 1 (satu) Huruf saja, yaitu Huruf “o” dengan Huruf “a”, namun yang satu maknanya berkaitan dengan buah-buahan, sementara yang lainnya maknanya berkaitan dengan waktu. Dalam Sistem Bahasa banyak sekali dijumpai pembeda-pembeda atau yang biasa disebut sebagai Pasangan Minimal atau *Minimal Pairs*, yaitu 1 (satu) Huruf saja berbeda maka maknanya pun menjadi berbeda, sekalipun misalnya ada 2 (dua) Huruf yang sama atau 3 (tiga) Huruf yang sama atau 4 (empat) Huruf yang sama, tapi kalau ada 1 (satu) Huruf saja yang berbeda maknanya pun menjadi berbeda. Contohnya, Kata “Ketan” dan Kata “Retan”, Kata “Beras” dan Kata “Jelas”, dan lain sebagainya, jadi walaupun terdapat Susunan Huruf lain yang sama, tapi karena terdapat 1 (satu) Huruf saja yang berbeda, maka maknanya menjadi sangat jauh berbeda;
- Bahwa di dalam Sistem Bahasa Indonesia yaitu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah diresmikan oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak terdapat Ortografi. Berbeda dengan misalnya Bahasa Inggris yang terdapat Ortografi atau penulisan bagaimana cara pengucapannya. Contohnya, Kata “Kursi”, mungkin saja ada yang mengucapkan Huruf “K” pada Kata “Kursi” lebih keras, tentu ada juga yang mengucapkan Huruf “K” pada Kata “Kursi” tersebut dengan lebih lemah. Hal-hal seperti ini dipelajari di dalam Ortografi, mengenai ada penulisan yang berkaitan dengan cara pengucapan yang berbeda dengan yang tertulis. Contohnya, dipergunakan cara pengucapan dalam Bahasa Arab yaitu Huruf “qaf” (ق) pada Kata “Hakim” yang diucapkan sebagai “Haqim”, inilah yang disebut dengan pengucapan yang berbeda dengan yang tertulis. Ini dipelajari dalam Kajian yang disebut sebagai *Phonetic*. Dalam Bahasa Arab hal ini dipelajari dalam *Tajwid*, contohnya

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

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



perbedaan antara Huruf “sin” (س) dengan Huruf “syin” (ش), antara Huruf “dza” (ذ) dengan Huruf “da” (د), dan lain sebagainya. Dalam Bahasa pada umumnya disebut sebagai Fonologi, yaitu Ilmu yang berkaitan dengan bunyi-bunyi, bagaimana bunyi-bunyi diucapkan oleh manusia, dan untuk mengucapkannya membutuhkan alat, seperti rongga mulut, lidah, dan bibir. Contohnya, Bunyi Ucapan Huruf “b” dan Huruf “m”, yang dihasilkan dari pertemuan rongga-rongga mulut manusia. Inilah yang dipelajari dalam Fonologi, yaitu mengenai bagaimana mengucapkan suatu Huruf dan/atau Kata dengan tepat dan benar;

- Bahwa Ortografi berbasis nyata atau berbasis dari kenyataan, karena bisa saja antara Huruf dengan cara pengucapannya berbeda. Namun, dalam Sistem Bahasa Indonesia yang digunakan adalah apa yang tertulis. Tulisan yang terlihat dan/atau tertera itulah yang digunakan untuk membedakan antara satu Huruf dan/atau Kata dengan Huruf dan/atau Kata lainnya;
- Bahwa Bahasa Indonesia memakai Huruf “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, dan seterusnya sampai dengan Huruf “z” sebagai suatu Sistem yang diakui secara resmi. Namun, berbeda dengan Bahasa Inggris, walaupun Hurufnya sama dengan Bahasa Indonesia, yaitu Huruf “a” sampai dengan Huruf “z”, tapi cara pengucapannya berbeda. Kalau dalam Bahasa Indonesia kita mengucapkan Huruf “b” dengan “be”, tapi dalam Bahasa Inggris diucapkan Huruf “b” diucapkan “bi”. Kalau antara Huruf “s” dengan Huruf “z”, keduanya sangat berbeda, yang satu diucapkan “es”, sementara Huruf “z” diucapkan “zet”, tentu perbedaan ini dapat kita rasakan dengan rongga mulut kita. Pada Huruf “s” terdapat desis, yang disebabkan karena Huruf “s” diucapkan dengan cara mengarahkan lidah ke bagian rongga bawah mulut dan dilepaskan, sedangkan pada Huruf “z” langsung tertutup, yang disebabkan karena Huruf “z” diucapkan dengan cara menempelkan lidah ke langit-langit mulut dan tidak dilepaskan. Inilah perbedaan cara mengucapkan Huruf “s” dengan Huruf “z” yang tepat dan benar;
- Bahwa terdapat variasi pada cara pengucapan Huruf “s” yang tidak terdapat pada cara pengucapan Huruf “z”, yaitu kadang kala Huruf “s” lebih tebal pengucapannya dan cara mengucapkannya lebih ditekankan. Contohnya, cara mengucapkan Huruf “s” pada Kata “syarat” yang dibaca “sha”, berbeda dengan cara mengucapkan Huruf “s” pada suatu Kata tanpa ada tambahan Huruf Konsonan setelah Huruf “s”.

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst





Contohnya, pada Kata “samar”, antara Kata “syarat” dengan Kata “samar” cara pengucapannya jauh berbeda, walaupun sumbernya sama yaitu Huruf “s”;

- Bahwa Kata “ZILL” diucapkan dengan “Zill”, sedangkan Kata “SHILL” diucapkan dengan “Syil”, keduanya memiliki cara pengucapan yang sangat jauh berbeda satu sama lain, karena sebagaimana telah **Ahli** terangkan sebelumnya bahwa Huruf “z” diucapkan dengan cara menempelkan lidah ke langit-langit mulut dan tidak dilepaskan. Sementara, pada Kata “SHILL” terdapat desis. Inilah yang membedakan antara Huruf “z” dengan Huruf “s”, dan hal ini diakui baik dalam Sistem Fonetik Internasional maupun dalam Sistem Fonetik Bahasa Indonesia. Jadi keduanya sangat jauh berbeda, Huruf “z” berada di urutan alfabet yang paling terakhir, sedangkan Huruf “s” berada di urutan alfabet bagian tengah;
- Bahwa dalam Semantik yang merupakan bidang studi dalam Ilmu Linguistik, terdapat jenis Makna Konseptual, karena Semantik adalah Ilmu yang mempelajari tentang arti atau makna, berarti Semantik berisi konsep-konsep. Contohnya, Kata “meja” adalah benda yang mempunyai empat penyangga kaki, itulah yang disebut Makna Konseptual. Jadi Semantik memang berkaitan dengan konsep-konsep arti, dan hal tersebut dalam dijumpai secara gamblang di dalam Kamus. Sedangkan, kalau arti secara Pragmatik yaitu apabila suatu Kata telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut sebagai Makna Pragmatik;
- Bahwa Kata “SHELL” dalam Bahasa Inggris bermakna “Cangkang”, sedangkan Kata “Zell” tidak memiliki makna atau arti apapun, karena Kata “Zell” tersebut tidak terdapat dalam Kamus;
- Bahwa antara Kata “Zell” dengan Kata “SHELL” sama sekali tidak terdapat persamaan makna;
- Bahwa Kata “SHELL” terdiri dari Susunan Huruf “S-H-E-L-L” yang terdapat Huruf “H” di dalamnya, sedangkan pada Kata “Zell” terdiri dari Susunan Huruf “Z-e-l-l” yang tidak terdapat Huruf “H” di dalamnya;
- Bahwa antara Kata “Zell” dengan Kata “SHELL” juga terdapat perbedaan secara visual, pada Kata “SHELL” seluruhnya terdiri dari Huruf Kapital, sedangkan pada Kata “Zell” terdiri dari Huruf “Z” yang ditulis dengan Huruf Kapital atau Huruf Besar, sementara 3 (tiga) Huruf terakhir ditulis dengan Huruf Kecil;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa perbedaan dalam penggunaan Huruf Kapital atau Huruf Besar dengan penggunaan Huruf Kecil memang mempunyai maksud. Contohnya, pada Judul Karya Ilmiah yang semuanya menggunakan Huruf Kapital atau Huruf Besar. Maksud dari penggunaan Huruf Kapital atau Huruf Besar adalah adanya penekanan, yang paling mudah dan biasanya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu di awal kalimat selalu menggunakan Huruf Kapital atau Huruf Besar, sementara selanjutnya diikuti dengan Huruf Kecil. Penggunaan Huruf Kapital atau Huruf Besar dibandingkan dengan penggunaan Huruf Kecil, adalah untuk menunjukkan adanya perbedaan. Secara fungsi, antara Huruf Kapital atau Huruf Besar dengan Huruf Kecil mempunyai porsi masing-masing;
- Bahwa dalam Ilmu Bahasa ada yang disebut sebagai “Teks”, kemudian yang lebih dari “Teks” ada yang disebut sebagai “Coloring” yaitu terhadap Warna. Dalam Etiket Merek “Zell” terdapat 2 (dua) Warna pada Huruf “Z” yaitu Warna biru muda dan putih, serta Warna pink pada *background* atau latar belakang dari Etiket Merek “Zell” tersebut. Sedangkan, dalam Etiket Merek “SHELL”, tidak terdapat Warna. Hal-hal tersebut dalam Ilmu Bahasa juga dipelajari dengan apa yang dikenal sebagai Semiotik, yaitu suatu Ilmu yang berkaitan dengan simbol-simbol, bahwa Bahasa tidak hanya “Teks” tetapi juga Warna. Contohnya, *traffic light* atau lampu lalu lintas, hal tersebut dalam konteks Ilmu Bahasa adalah berbicara mengenai Warna sebagai Bahasa, yaitu merah berarti berhenti, hijau berarti jalan, dan kuning berarti siap-siap. Setiap Warna mempunyai maksud tertentu terhadap suatu “Teks” sebagai suatu simbol;
- Bahwa adalah sama sekali tidak sulit untuk membedakan antara Merek “Zell” dengan Merek “SHELL”, karena Merek “Zell” mempunyai Huruf yang bervariasi, ada Huruf Kapital atau Huruf Besar dan Huruf Kecil di dalamnya, yang diawali dengan Huruf “Z”. Sedangkan, pada Merek “SHELL” semuanya menggunakan Huruf Kapital atau Huruf Besar, yang diawali dengan Huruf “S” dan dilanjutkan dengan Huruf “H”. Jadi, antara Merek “Zell” dengan Merek “SHELL” adalah sangat jauh berbeda, baik dilihat dari Susunan Hurufnya, dari *Coloring*-nya atau Pewarnaannya, dan lain sebagainya;

2. Ahli **DR. MASRAHMAH S.H., M.H., LL,H;**

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merek berfungsi sebagai tanda untuk membedakan, sehingga sebagai tanda yang berfungsi untuk membedakan maka suatu Merek harus mempunyai *distinctive character*, yaitu daya pembeda yang tinggi;
- Bahwa untuk mempunyai suatu daya pembeda yang tinggi, maka yang paling baik adalah Merek yang unik, yaitu Merek yang tidak sama dengan nama atau kata umum yang telah ada. Suatu Merek dikatakan memiliki daya pembeda yang sangat tinggi, jika suatu Merek tersebut adalah termasuk dalam Merek-Merek *fanciful* yaitu Merek-Merek fantasi yang sengaja diciptakan secara khusus, bukan nama atau kata yang umum, tidak ada dan/atau tidak berasal dari suatu kata di dalam Kamus, dan bahkan tidak ada maknanya, sehingga menjadi suatu Merek yang unik. Tentu, Merek yang unik tersebut dalam kacamata hukum justru harus dapat didaftar, karena mempunyai daya pembeda yang tertinggi. Bukan sekedar hanya dapat didaftar, melainkan Merek yang unik tersebut wajib didaftar;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU 20/2016), telah sangat jelas ditentukan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau Badan Hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, Merek mempunyai makna untuk membedakan, sehingga suatu Merek tentu tidak dapat berupa nama atau kata yang sifatnya umum, yang sudah ada di dalam Kamus, dan/atau yang biasanya dipergunakan di masyarakat, melainkan justru harus berupa Merek-Merek yang unik karena fungsinya untuk membedakan;
- Bahwa secara normatif, penolakan Pendaftaran suatu Merek diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU 20/2016. Inti dari ketentuan Pasal 21 UU 20/2016 adalah Merek dapat ditolak apabila mempunyai “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan pada keseluruhannya”, contohnya dengan Merek orang lain yang telah terdaftar, dengan Merek Terkenal, dengan Indikasi Geografis yang telah terdaftar, dan seterusnya;
- Bahwa di dalam proses pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek terdapat 4 (empat) tahapan, yaitu mulai dari pemeriksaan formalitas,

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

### 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

pengumuman, pemeriksaan substantif, yang diakhiri dengan pemberian Sertifikat atau Sertifikasi. Jika terhadap Permohonan Pendaftaran suatu Merek sama sekali tidak ada dan/atau sama sekali tidak terdapat Keberatan (Oposisi) yang diajukan oleh pihak manapun, maka sejatinya hal tersebut telah sangat jelas menunjukkan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek tersebut sama sekali tidak memiliki persamaan dengan jenis apapun. Pada masa pengumuman ini telah diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan Keberatan (Oposisi). Apabila pada tahapan masa pengumuman, ada pihak yang merasa bahwa suatu Merek yang dimohonkan Pendaftaran memiliki persamaan, maka pihak tersebut dapat mengajukan Keberatan (Oposisi). Kalau tidak ada pihak yang men-*challenge* dengan mengajukan Keberatan (Oposisi), maka seharusnya Merek tersebut didaftar dan dikeluarkan Sertifikat Merek, karena tidak mempunyai persamaan;

- Bahwa suatu Merek dikatakan memenuhi kriteria mempunyai “persamaan pada pokoknya” dengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk Barang dan/atau Jasa sejenis, hanya jika terpenuhi Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016. Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, dikatakan mempunyai “persamaan pada pokoknya” ketika terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Kesan adanya persamaan tersebut sendiri, secara limitatif ditentukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, hanya dapat ditimbulkan karena 5 (lima) hal saja, yaitu karena persamaan Bentuk, persamaan Cara Penempatan, persamaan Cara Penulisan, persamaan Kombinasi antara Unsur, dan/atau persamaan Bunyi Ucapan saja. “Persamaan pada pokoknya” hanya dapat timbul karena 5 (lima) hal tersebut saja;
- Bahwa untuk menilai ada atau tidaknya “persamaan pada pokoknya”, telah ada beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai MARI), contohnya Perkara Merek “KipStar” dengan Merek “IPSTAR BROADBAND SATELLITE”, dalam Putusannya MARI menyatakan bahwa antara Merek “KipStar” dengan Merek “IPSTAR BROADBAND SATELLITE” harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak boleh hanya dilihat “STAR”-nya saja. Dengan dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, MARI menyatakan Merek

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

### 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)



“IPSTAR BROADBAND SATELLITE” adalah berbeda dengan Merek “KipStar”. Artinya, MARI telah menetapkan bahwa dalam menilai ada atau tidak adanya “persamaan pada pokoknya” antara suatu Merek dengan Merek lainnya, wajib digunakan suatu pendekatan yang disebut dengan “*Holistic Approach*”, yaitu perlu dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh atau *Total Indruk* dan tidak boleh dipecah-pecah atau dinilai secara parsial, karena suatu Merek merupakan kombinasi dari beberapa Unsur, dan jika Unsur tersebut dinilai secara parsial, Merek tersebut mungkin tidak memiliki daya pembeda, namun jika kombinasi dari beberapa Unsur tersebut dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh atau *Total Indruk*, maka baru akan terlihat daya pembedanya;

- Bahwa sesuai norma yang terdapat pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016, dalam menilai ada atau tidaknya “persamaan pada pokoknya”, Merek-Merek yang dinilai tersebut harus sejenis mengenai Barang dan/atau Jasanya. Contohnya, antara jenis-jenis Barang dan/atau Jasa pada Merek A dengan jenis-jenis Barang dan/atau Jasa pada Merek B, harus dilihat apakah sejenis atau tidak. Untuk menentukan sejenis atau tidaknya Barang dan/atau Jasa pada suatu Merek dengan Merek yang lain, kriterianya ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut sebagai PermenkumHAM Pendaftaran Merek), yaitu jenis-jenis Barang dan/atau Jasa pada suatu Merek dengan Merek yang lain adalah sejenis apabila sifat Barang dan/atau Jasanya sama, tujuan dan metode penggunaan Barang dan/atau Jasa sama, kompetisi Barang dan/atau Jasanya di area yang sama, saluran distribusi Barang dan/atau Jasanya sama, dan konsumen Barang dan/atau Jasanya sama. Namun, yang paling utama adalah pada sifat Barang dan/atau Jasanya yang sama atau tidak;
- Bahwa yang perlu diingat adalah dalam suatu Kelas Barang dan/atau Kelas Jasa terdiri dari banyak Jenis Barang dan/atau Jenis Jasa. Kadang-kadang ada orang menyatakan ketika berada pada Kelas

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan/atau Kelas Jasa yang sama, maka Jenis Barang dan/atau Jenis Jasanya adalah sama. Padahal, tidak bisa dan tidak boleh disimpulkan demikian. Kriteria yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PermenkumHAM Pendaftaran Merek, adalah mengenai apakah sifat Barang dan/atau Jasanya sama, tujuan dan metode penggunaan Barang dan/atau Jasa sama, kompetisi Barang dan/atau Jasanya di area yang sama, saluran distribusi Barang dan/atau Jasanya sama, dan konsumen Barang dan/atau Jasanya sama. Pada suatu Permohonan Pendaftaran Merek tidak hanya harus disebutkan Kelas Barang dan/atau Kelas Jasanya saja, namun juga harus selalu disertai dengan uraian mengenai Jenis Barang dan/atau Jenis Jasanya. Contohnya, yang satu Jenis Jasanya adalah Penasihat Broker sementara yang lain Jenis Jasanya adalah Broker, atau yang satu Jenis Jasanya adalah Broker Efek sementara yang lain Jenis Jasanya adalah Broker Tanah, atau yang satu Jenis Jasanya dilaksanakan secara *offline* sementara yang lain Jenis Jasanya dilaksanakan secara *online*, tentu saja sifat dari Jenis-Jenis Jasa tersebut berbeda, sehingga satu sama lain tidak dapat dipersamakan walaupun berada di Kelas Jasa yang sama, apalagi apabila yang satu Jenis Jasanya dilaksanakan secara *offline* sementara yang lain Jenis Jasanya dilaksanakan secara *online*. Inilah yang dimaksud dengan kriteria Barang dan/atau Jasa tidak sejenis sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) PermenkumHAM Pendaftaran Merek;

- Bahwa apabila yang satu Jenis Jasanya dilaksanakan secara *offline* sementara yang lain Jenis Jasanya dilaksanakan secara *online*, maka jalur distribusi dari kedua Jenis Jasa tersebut sangat jelas berbeda. Begitu juga ketika dilihat dari sisi sifat dan konsumen dari masing-masing Jenis Jasa, contohnya yang satu Jenis Jasanya adalah Broker Investasi sementara yang lain Jenis Jasanya adalah Penasihat Investasi, tentu sangat jelas berbeda;
- Bahwa perlu Ahli tegaskan kembali, sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, telah sangat jelas bahwa secara limitatif, “persamaan pada pokoknya” hanya dapat disebabkan karena 5 (lima) hal saja, yaitu karena persamaan Bentuk, persamaan Cara Penempatan, persamaan Cara Penulisan, persamaan Kombinasi antara Unsur, dan/atau persamaan Bunyi Ucapan saja. Sehingga, sama sekali tidak ada yang disebut dengan persamaan Unsur Merek kata;

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

### 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 secara Konseptual atau Makna, biasanya terkait dengan Merek yang berupa kata. Untuk menilai ada atau tidaknya persamaan secara Konseptual atau Makna antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, diperlukan penilaian yang hanya dapat dilakukan oleh Ahli Bahasa. Penilaian yang dilakukan oleh Ahli Bahasa tersebutlah yang harus digunakan sebagai rujukan. Ketika sudah masuk pada Makna dari suatu Merek, berarti berkaitan dengan kata dan/atau penggunaan Bahasa, tentu dalam hal ini pendapat dari Ahli Bahasa-lah yang harus dijadikan rujukan;
- Bahwa apabila Ahli Bahasa telah menyatakan tidak ada persamaan secara Visual, secara Konseptual atau Makna, dan secara Bunyi Ucapan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, maka penilaian dan/atau pendapat dari Ahli Bahasa tersebut yang wajib diikuti. Dalam hal ini, tentu kacamata orang hukum juga harus diperluas, ketika Ahli Bahasa telah menyatakan tidak ada persamaan secara Visual, secara Konseptual atau Makna, dan secara Bunyi Ucapan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, maka orang hukum wajib merujuk pada penilaian dan/atau pendapat yang telah dikemukakan oleh Ahli Bahasa tersebut. Artinya, jika Ahli Bahasa telah menyatakan tidak ada persamaan secara Visual, secara Konseptual atau Makna, dan secara Bunyi Ucapan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, maka orang hukum harus memperluas kacamata hukumnya, dan berpendapat bahwa tidak ada “persamaan pada pokoknya” antara Merek yang satu dengan Merek yang lain tersebut, dengan merujuk pada sumber primer yang benar yaitu Bahasa, karena Merek tidak terlepas dari Bahasa;
- Bahwa terhadap ilustrasi yaitu :
  - Terdapat Subyek Hukum yang melakukan Permohonan Pendaftaran Merek di beberapa Kelas Barang dan/atau Kelas Jasa yaitu antara lain di Kelas 8, Kelas 34, dan Kelas 37,
  - Kemudian, terhadap Merek-Merek yang dimohonkan Pendaftaran Mereknya oleh Subyek Hukum tersebut di Kelas 8 dan Kelas 37, telah dikabulkan, diberikan, dan telah dinyatakan terdaftar dan/atau telah diterbitkan Sertifikat Mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

#### 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

- Sedangkan terhadap Merek yang dimohonkan Pendaftaran Mereknya oleh Subyek Hukum tersebut di Kelas 34 dengan Etiket Merek yang sama dengan Etiket Merek pada Kelas 8 dan Kelas 37 tersebut, malah dinyatakan Ditolak oleh Komisi Banding Merek dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dengan alasan bahwa Merek di Kelas 34 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya secara Visual, secara Konseptual, dan secara Bunyi Ucapan (Fonetif) dengan Merek pihak lain. Padahal, pihak lain tersebut juga memiliki Merek di Kelas 8 dan Kelas 37 dengan Etiket Merek yang sama dengan Etiket Merek milik pihak lain tersebut di Kelas 34,
- Ahli menilai adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh Komisi Banding Merek dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam menerbitkan Keputusan dan/atau Putusan terkait dengan proses Permohonan Pendaftaran beberapa Merek yang dimohonkan Pendaftaran Mereknya dengan Etiket Merek yang sama oleh Subyek Hukum di Kelas 8, Kelas 34, dan Kelas 37 tersebut. Hal ini disebabkan karena Etiket Merek yang dimohonkan Pendaftarannya di Kelas 34 oleh Subyek Hukum tersebut, adalah Etiket Merek yang sama dengan Etiket Merek yang dimohonkan Pendaftarannya di Kelas 8 dan Kelas 37 oleh Subyek Hukum yang sama tersebut, yang telah dikabulkan, telah diberikan, dan telah dinyatakan terdaftar dan/atau telah diterbitkan Sertifikat Mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Artinya, Etiket Merek yang dimohonkan Pendaftarannya di Kelas 8 dan Kelas 37 oleh Subyek Hukum tersebut telah melalui setiap dan seluruh proses pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek termasuk proses pemeriksaan substantif. Sekalipun, di Kelas 8 dan di Kelas 37 juga terdapat Merek milik pihak lain di Kelas 8 dan Kelas 37 dengan Etiket Merek yang sama dengan Etiket Merek milik pihak lain tersebut di Kelas 34, namun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ternyata tetap mengabulkan, memberikan, dan telah menyatakan terdaftar dan/atau telah menerbitkan Sertifikat Merek terhadap Etiket Merek yang dimohonkan Pendaftarannya di Kelas 8 dan Kelas 37 oleh Subyek Hukum tersebut. Pemeriksaan substantif intinya adalah pemeriksaan untuk melihat apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

### 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

ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU 20/2016, sehingga jika ternyata terhadap Permohonan Pendaftaran beberapa Merek yang dimohonkan Pendaftaran Mereknya oleh Subyek Hukum di Kelas 8 dan Kelas 37 tersebut telah dinilai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak mempunyai “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan pada keseluruhannya” dengan Merek pihak lain, maka Subyek Hukum tersebut tentu juga dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek dengan Etiket Merek yang sama di Kelas manapun, termasuk di Kelas 34. Permohonan Pendaftaran Merek oleh Subyek Hukum di Kelas 34 tersebut wajib dikabulkan karena Pemohonnya adalah Subyek Hukum yang sama. Jika Pemohonnya adalah Subyek Hukum yang sama tentu maksudnya adalah untuk memperluas jenis produknya menjadi bermacam-macam, sehingga ketika Subyek Hukum yang sama tersebut mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek di Kelas-Kelas lainnya, contohnya di Kelas 34, maka Permohonan Pendaftaran Merek di Kelas 34 tersebut juga wajib dikabulkan, karena Etiket Merek yang sama di Kelas 8 dan Kelas 37 sebelumnya telah dikabulkan, telah diberikan, dan telah dinyatakan terdaftar dan/atau telah diterbitkan Sertifikat Mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa mengenai Permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek, telah ada peraturan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (selanjutnya disebut sebagai PP 90/2019). Sesuai ketentuan Pasal 38 huruf c. PP 90/2019 tersebut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek (selanjutnya disebut sebagai Perpres 20/2005), telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka, dengan demikian, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Banding Merek, Komisi Banding Merek wajib menggunakan dasar hukum yang terbaru tersebut, yaitu PP 90/2019. Sehingga, telah sangat jelas bahwa jika Komisi Banding Merek justru menggunakan dasar hukum yang tidak benar, selain PP 90/2019, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Banding Merek, konsekuensi hukumnya adalah Putusan

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

#### 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)



yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek tersebut Batal Demi Hukum;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 90/2019, Pemeriksaan Banding dilakukan terhadap Berkas Permohonan Banding, dan di dalam suatu Berkas Permohonan Banding sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP 90/2019, wajib memuat Merek yang dimohonkan Banding. Artinya, yang dimuat dalam Berkas Permohonan Banding adalah Merek yang telah dinyatakan Ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan Merek dan/atau Merek-Merek yang menjadi Penghalang saja. Contohnya, Merek A yang telah dinyatakan Ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, karena adanya Merek Penghalang yaitu Merek B, kemudian Pemohon Pendaftaran Merek A mengajukan Banding kepada Komisi Banding Merek. Maka, yang wajib diperiksa oleh Komisi Banding Merek dan termuat dalam Putusan Komisi Banding Merek hanyalah Merek A dan Merek B, bukan Merek C, Merek D, dan lain sebagainya, karena sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 90/2019, sudah sangat jelas bahwa yang diperiksa oleh Komisi Banding Merek adalah Merek-Merek yang termuat dalam Berkas Permohonan Banding. Putusan Komisi Banding Merek yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 90/2019 tersebut, konsekuensi hukumnya adalah Batal Demi Hukum;
- Bahwa dalam pemeriksaan Permohonan Banding Merek terdapat prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP 90/2019, yaitu sebelum dijatuhkannya Putusan oleh Majelis Komisi Banding Merek, Majelis Komisi Banding Merek memiliki kewenangan untuk memanggil dan mendengar keterangan dari Pemohon Banding, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan atau *hearing* dari Pemohon Banding. Contohnya, mengenai benar atau tidaknya suatu Merek mempunyai “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan pada keseluruhannya”, mengenai layak atau tidaknya suatu Merek untuk ditolak atau malah sebenarnya harus didaftar, dan lain sebagainya. Seharusnya, keterangan dari Pemohon Banding tersebut menjadi dasar bagi Komisi Banding Merek dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu Permohonan Banding Merek, tidak serta-merta langsung diputus begitu saja. Mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP 90/2019 tersebut, wajib dilakukan sebelum Majelis Komisi Banding Merek menjatuhkan Putusannya;

- Bahwa jika suatu Keputusan dan/atau Putusan mengandung suatu Cacat Hukum, secara Formil dan/atau secara Materiil, maka akibat hukumnya, implikasi hukumnya, dan/atau *legal effect*-nya adalah Batal Demi Hukum atau dianggap tidak pernah ada. Salah satu saja dari Aspek Formil maupun Aspek Materiil yang tidak terpenuhi, akibat hukumnya sama saja yaitu Keputusan dan/atau Putusan tersebut Batal Demi Hukum karena Cacat Hukum. Terhadap Keputusan Penolakan Tetap yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dapat diajukan Banding ke Komisi Banding Merek, begitu juga dengan Putusan Penolakan Permohonan Banding yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek juga dapat diajukan Gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding ke Pengadilan Niaga, sehingga baik Keputusan Penolakan Tetap yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis maupun Putus
- Penolakan Permohonan Banding yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek, sama sekali tidak bersifat final. Putusan Penolakan Permohonan Banding yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek yang dianggap tidak benar, yang menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding tersebut ke Pengadilan Niaga, istilahnya seperti Banding Lanjutan namun ke Pengadilan Niaga, karena Gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding layaknya suatu Permohonan Banding. Jenjangnya demikian, tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang benar-benar berhak. Terhadap Usulan Penolakan, Pemohon Pendaftaran Merek mempunyai hak untuk mengajukan upaya yaitu mengajukan Tanggapan terhadap Usulan Penolakan tersebut. Jika terhadap Tanggapan terhadap Usulan Penolakan tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menerbitkan Keputusan Penolakan Tetap (definitif), maka Pemohon Pendaftaran Merek juga masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya berikutnya yaitu mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Merek. Selanjutnya, jika Komisi Banding Merek mengeluarkan Putusan Penolakan Permohonan Banding, maka Pemohon Pendaftaran Merek juga masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya berikutnya

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

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



yaitu mengajukan Gugatan atas Putusan Penolakan Permohonan Banding ke Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Niaga berwenang untuk memutuskan apakah suatu Permohonan Pendaftaran Merek seharusnya ditolak atau didaftar. Bahkan, jika masih terdapat pihak-pihak yang tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Niaga, juga masih terbuka upaya hukum Kasasi hingga Peninjauan Kembali ke MARI;

- Bahwa Komisi Banding Merek bukanlah Tuhan, Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek bisa salah, namun berbeda dengan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan Wakil Tuhan di muka Bumi, sehingga Putusannya selalu diawali dengan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Wakil Tuhan di muka Bumi berwenang untuk melakukan koreksi dan membatalkan Putusan Penolakan Permohonan Banding yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek yang Cacat Hukum, terlepas Cacat Hukum tersebut adalah Cacat Formil dan/atau Cacat Materiil;
- Bahwa filosofis dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. UU 20/2016, intinya suatu Merek tidak boleh sama dengan Merek pihak lain yang sejenis, baik "persamaan secara keseluruhan" maupun "persamaan pada pokoknya". Filosofinya, Merek diberikan kepada pihak yang berhak karena Merek berfungsi untuk membedakan, sehingga suatu Merek harus memiliki daya pembeda. *Distinctiveness* harus ada dalam suatu Merek;
- Bahwa terdapat Asas Keseimbangan dalam perlindungan Merek. Asas ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 TRIPS, oleh karenanya suatu Merek hanya dapat didaftar jika memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mempunyai daya pembeda, yang dimaksudkan untuk melindungi Pemilik Merek dan juga untuk melindungi masyarakat. Maka, suatu kata umum yang ada di dalam Kamus tidak dapat dijadikan suatu Merek, apalagi sampai didaftar, karena juga tidak adil untuk masyarakat. Masyarakat harus boleh dan tidak dapat dilarang untuk menggunakan kata umum yang terdapat di dalam Kamus tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti, yaitu:

1. Bukti T-1 Fotocopy sesuai Printout dari Pangkalan Datav Kekayaan Intelektual Permohonan Pendaftaran Merk ZELL Nomor Agenda JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel (Penggugat);
2. Bukti T-2 Fotocopy sesuai Printout Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Merk ZELL Nomor Agenda : JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel;
3. Bukti T-3 Fotocopy sesuai Printout Permohonan Banding Merek ZELL Nomor Agenda : JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel;
4. Bukti T-4 Fotocopy sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek pada Merek ZELL Nomor Agenda: JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti, yaitu:

1. Bukti TT-1 Fotocopy sesuai Printout Print Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemberitahuan Penolakan Tetap Merek Zell Nomor Permohonan JID2019046741
2. Bukti TT-2 Fotocopy sesuai Screenshoot Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek yang didaftarkan oleh Turut Tergugat;
3. Bukti TT-3 Fotocopy sesuai Screenshoot Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek yang dibatalkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal - hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai penolakan pendaftaran merek oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jendral HKI ;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

### 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 selanjutnya atas Permohonan Pendaftaran Merek “Zell” milik PENGGUGAT di Kelas 35 kepada TURUT TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menerima Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 02 Oktober 2020 (selanjutnya disebut sebagai Usulan Penolakan), yang baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 05 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis akan mempertimbangkan kewenangan Penggugat untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi banding Merek yang menolak permohonan pendaftaran merek Zell milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia atas Merek “ZELL” Nomor Permohonan JID2019046741 tertanggal 16 Agustus 2019, dan putusan penolakan dari **Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, Nomor : 261/KBM/HKI/2021, tertanggal 18 Agustus 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan “ Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan tersebut”;

Menimbang, bahwa putusan penolakan Komisi banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 261/KBM/HKI/2021, tertanggal 18 Agustus 2021, terhadap permohonan pendaftaran Merek Zell milik Penggugat , putusan tersebut diterima oleh Penggugat tanggal 15 Desember 2021, maka pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, Dengan demikian maka Penggugat berhak sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawabannya, namun dalam kesimpulannya Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 25 Mei 2022, menyatakan menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat, karena Komisi Banding Merek dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17, dan Saksi-saksi yaitu 1. WILLY ANDRIANUS, 2. CHAIDAR STHOFE ROSUL, dan Ahli 1. ANDIK YULIANTO, SS., MH, 2. DR. MASRAHMAH, SH., MH., LLH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa **Bukt P-5**, Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tertanggal 02 Oktober 2020, **Bukt P-6**, FORMULIR 31. Surat Hearing, tertanggal 05 Maret 2021, **Bukt P-7**, Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tertanggal 16 Maret 2021, **Bukt P-8**, FORMULIR 03. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis, tanggal 29 Maret 2021, **Bukt P-9**, Surat Nomor : HKI.4.HI.08.03. 274/2021, Perihal : Persyaratan Permohonan Banding Merek Lengkap, tertanggal 20 April 2021, **Bukt P-10**, Putusan (Majelis) Komisi Banding Merek Nomor : 261/KBM/HKI/2021, tertanggal 18 Agustus 2021, **Bukt P-11**, Surat Nomor : HKI.4.HI.08.03. 1178/2021, Perihal : Pemberitahuan Sidang *Online* Komisi Banding Merek, tertanggal 04 November 2021 ;

Menimbang, bahwa bila bukti P-5 sampai dengan bukti P-11 dikaitkan dengan keterangan Ahli 1. **ANDIK YULIANTO, SS., MH**, 2. **DR. MASRAHMAH, SH., MH., LLH**, dimana keduanya berpendapat sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, telah sangat jelas bahwa secara limitatif, "persamaan pada pokoknya" hanya dapat disebabkan karena 5 (lima) hal saja, yaitu karena persamaan Bentuk, persamaan Cara Penempatan, persamaan Cara Penulisan, persamaan Kombinasi antara Unsur, dan/atau persamaan Bunyi Ucapan saja.;

Menimbang, bahwa mengenai persamaan secara Konseptual atau Makna, biasanya terkait dengan Merek berupa kata. Untuk menilai ada atau tidaknya persamaan secara Konseptual atau Makna antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, diperlukan penilaian yang hanya dapat dilakukan oleh Ahli Bahasa. Penilaian yang dilakukan oleh Ahli Bahasa tersebutlah yang harus digunakan sebagai rujukan. Ketika sudah masuk pada Makna dari suatu Merek, berarti berkaitan dengan kata dan/atau penggunaan Bahasa, tentu dalam hal ini pendapat dari Ahli Bahasa-lah yang harus dijadikan rujukan;

*Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli Bahasa berpendapat dari segi Bahasa pengucapan kata ZELL dan kata SHELL adalah hampir sama, demikian juga dari susunan kata-kata yang dominan yaitu "SHELL", dan yang berbeda kata depannya saja, namun dalam pengucapannya hampir sama SHELL dan Zell, walaupun tetap ada perbedaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan turut Tergugat untuk membuktikan penolakannya telah mengajukan bukti berupa **bukti T-1**, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Permohonan Pendaftaran Merk ZELL Nomor Agenda JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel (Penggugat), **Bukti T-2**, Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Merk ZELL Nomor Agenda : JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel, **Bukti T-3**, Permohonan Banding Merek ZELL Nomor Agenda : JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel, **Bukti T-4**, Putusan Komisi Banding Merek pada Merek ZELL Nomor Agenda: JID2019046741 atas nama PT. Konsep Inovasi Marvel;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan **bukti TT-1**, Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemberitahuan Penolakan Tetap Merek Zell Nomor Permohonan JID2019046741, **Bukti TT-2**, Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek yang didaftarkan oleh Turut Tergugat, **Bukti TT-3**, Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek yang dibatalkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Komisi banding merek yang telah memberikan pertimbangan dalam putusannya, dengan membandingkan kedua merek tersebut :

Merek "Zell"	Merek "SHELL"
Nomor Penerimaan JID2019046741	Nomor Pendaftaran IDM000192169
milik PENGGUGAT	
	<b>SHELL</b>

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa atas perbandingan tersebut suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang dibandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur tersebut yang dijadikan dasar perbandingan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar penolakan atas pendaftaran merek ZELL, adalah merek yang mengandung unsur kata SHELL, pada merek SHELL yang terdaftar dengan nomor :IDM000192169, dimana unsur dominan adalah kata SHELL, sehingga menurut Komisi banding Merek, merek ZELL yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual, konseptual, dan bunyi ucapan dengan Merek "SHELL" yang terdaftar atas nama Shell Brands International AG untuk Jasa dalam Kelas 35, dan dapat menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2016 Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar. 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut ;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan Merek yang digunakan sama secara 230 keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan : 1) Sama bentuk (similarity of form); 2) Sama komposisi (similarity of composition); 3) Sama kombinasi (similarity of combination); 4) Sama unsur elemen (similarity of elements); 5) Persamaan bunyi (sound similarity); 6) Persamaan ucapan (phonetic similarity) atau; 7) Persamaan penampilan (similarity in appearance). Berpedoman pada hal-hal tersebut diatas, maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain atau tidak adalah dengan cara memperbandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek\_merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merek ZELL yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual, konseptual, dan bunyi ucapan dengan Merek "SHELL" yang terdaftar atas nama Shell Brands International AG untuk Jasa dalam Kelas 35, dan dapat menyesatkan konsumen, sehingga menurut Majelis Hakim pertimbangan Komisi Banding Mereka terhadap penolakan pendaftaran merek Zell yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa walaupun ahli Bahasa yang diajukan oleh Penggugat menyatakan terdapat perbedaan antara kata ZELL dengan SHELL, yang dipadankan dengan kata TOMAT dan TAMAT, yang keduanya jelas masing-masing mempunyai arti sedangkan kata ZELL tidak mempunyai arti. Dan pendapat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak, karena ucapan, visual dan susunan kata dari kata ZELL dan SHELL secara nyata dapat membingungkan konsumen khususnya dalam kelas yang sama yaitu kelas 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena mengenai petitum angka 2 ditolak, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pembuktian perkara aquo, sedangkan lainnya dikesampingkan termasuk keterangan-saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri , pada hari SENIN , tanggal 13 JUNI 2022, oleh kami, Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan Dariyanto,S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 20 Juni 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sainuddin, SH, Panitera Pengganti dan Tergugat, Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Dariyanto,S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP.....	: Rp40.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp1.500.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	: Rp30.000,00;
5. Materai .....	: Rp10.000,00;
6. Sita .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp1.740.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

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