



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PT. JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tertanggal 25 November 2015 dengan Nomor SK AHU- 2474866.AH.01.01.TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah 5 (lima) kali yang berkedudukan di Ground Floor Sahid J-Walk, Jl. Babarsari No. 2, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **PUTRI SUKMA MANDIRI, S.H.**, selaku Advokat yang beralamat di Jl. Cemara Raya Nomor 22, Perumnas I, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/JALA-SKK/VIII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

Terhadap:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

PT. KREASI INTERAKTIF DIGITAL, beralamat di Kindo Square Blok B6-B7, Jalan Raya Duren Tiga Nomer 101, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut "Turut Tergugat".

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Agustus 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Gugatan A Quo Diajukan Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Diatur Oleh Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

1. Bahwa diketahui PENGGUGAT telah menerima Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor: 1328/KBM/HKI/2022 yang telah diputus pada tanggal 25 November 2022 (untuk selanjutnya disebut Putusan Majelis Komisi Banding Merek) yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 9/KEP/KBM/HKI/2022 pada tanggal 2 Mei 2023 (untuk selanjutnya disebut Surat Penolakan). (Bukti P-1);
2. Bahwa isi dari Putusan Majelis Komisi Banding Merek yang diterima oleh PENGGUGAT adalah PERMINTAAN PROSES BANDING MEREK PENGGUGAT DITOLAK DENGAN DASAR MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR;
3. Bahwa berdasarkan penolakan tersebut, lahir hak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan atas Penolakan Permohonan Banding Merek dengan jangka waktu pengajuan Gugatan adalah 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak PENGGUGAT menerima Putusan Majelis Komisi Banding Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis "UU MIG") yang menyatakan bahwa:
"Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut";
4. Bahwa terhitung sejak PENGGUGAT menerima Surat Penolakan

Halaman 2 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



hingga sampai Gugatan a quo diajukan, maka dapat disimpulkan Gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya diterima dan diperiksa;

B. Gugatan A Quo Diajukan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga Sebagaimana Yang Diatur Dalam Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga

5. Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:
"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat";
6. Bahwa Gugatan yang diajukan atas dasar penolakan permohonan banding merek diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan bahwa:
"Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut";
7. Bahwa diketahui TERGUGAT berdomisili di Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang di mana domisili TERGUGAT tersebut termasuk ke dalam wilayah/daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang diatur oleh Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (untuk selanjutnya disebut Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Niaga) yang menyatakan bahwa:
"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat". (Bukti P-2);
8. Bahwa diketahui gugatan a quo telah diajukan kepada Ketua

Halaman 3 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga dapat disimpulkan Gugatan *a quo* sudah sepatutnya untuk diterima dan diperiksa karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Niaga;

C. Gugatan A Quo Diajukan Sesuai Dengan Rentang Batasan Waktu Yang Diatur Dalam Uu Mug

9. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UU MIG berbunyi,

"Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut."

10. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) UU MIG di atas secara jelas menggunakan frasa "mengajukan" sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan 56/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. menggunakan frasa "mendaftarkan".

11. Bahwa Pasal 85 ayat (3) UU MIG berbunyi,

"Panitera mendaftar gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan."

12. Bahwa Pasal 85 ayat (3) UU MIG sudah secara jelas dan terang membedakan antara pengajuan dan pendaftaran perkara. Pengajuan gugatan dilakukan saat penggugat atau kuasa penggugat menyerahkan gugatan kepada panitera untuk didaftarkan sedangkan pendaftaran gugatan dilakukan oleh panitera.

13. Bahwa Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ("untuk selanjutnya disebut sebagai Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik") berbunyi,

(1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 4 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

9. Bahwa Pasal 10 Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi,

(1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.

(2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

10. Bahwa Pasal 13 Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi,

"Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan Pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi."

11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 10 jo. Pasal 13 Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat disimpulkan bahwa antara penyampaian atau pengajuan gugatan dengan pendaftaran gugatan secara elektronik merupakan dua hal terpisah. Pasal 9 menyatakan pada intinya bahwa penyampaian atau pengajuan gugatan dilakukan melalui Sistem Informasi Elektronik dalam bentuk dokumen elektronik sedangkan Pasal 13 menyatakan pada intinya bahwa pendaftaran gugatan dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh kepaniteraan Pengadilan.

12. Bahwa berdasarkan Tangkapan Layar yang diperoleh dari akun Pengguna Terdaftar dan alamat surat elektronik (e-mail), sangat terang dan jelas PENGUGAT telah mengajukan gugatan dan membayar biaya panjar perkara pada tanggal 1 Agustus 2023.

PENGADILAN NEIGERI JAKARTA PUSAT (021389057819) PDF Print | putri.sukma.mandiri

Detail Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Tanggal Pendaftaran	1 Agustus 2023	Pendaftaran DidPencabutan Kasasi
Nomor Pendaftaran Online	PN.JKT.PST-010820230202E	
Jenis Perkara	Hak Kekayaan Intelektual	
Status Pendaftaran	Perkara Terdaftar	
Pihak	1. JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (Sebagai Penggugat) Alamat : Ground Floor Sahid J-Walk, Jl. Babarsari No. 2, Jari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281 No Tlp : Email : contact@jala.tech	
	1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek (Sebagai Tergugat) Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta No Tlp : Email :	

Halaman 5 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Biaya Perkara

No	Tanggal	Uraian	Jumlah		
			Pemasukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Jumat, 04 Agustus 2023	Panjar Biaya Perkara	1.882.000		1.882.000
2	Jumat, 04 Agustus 2023	Biaya Pendaftaran/PNBP		40.000	1.842.000
3	Jumat, 04 Agustus 2023	Biaya Pemberkasan/ATK		500.000	1.342.000
Total			1.882.000	540.000	1.342.000

15. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan atau menyampaikan gugatan serta membayar biaya panjar perkara sebelum tanggal 2 Agustus 2023 yang menjadi batas waktu pengajuan gugatan keberatan keputusan Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) UU MIG.
16. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 85 ayat (3) UU MIG, gugatan didaftarkan pada tanggal yang sama saat gugatan diajukan sehingga gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) UU MIG yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal 2 Mei 2023 yang jatuh pada tanggal 2 Agustus 2023.
17. Bahwa dari fakta dan data yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa gugatan *a quo* telah didaftarkan sesuai dengan rentang batasan waktu yang diatur dalam UU MIG.

D. Entitas Badan Hukum Penggugat Yang Tercantum Dalam Putusan Banding Merek Sama Dengan Yang Tercantum Dalam Gugatan A Quo

14. Bahwa pada saat PENGUGAT mengajukan permohonan pendaftaran merek yaitu pada tanggal 19 Desember 2019, perseroan PENGUGAT bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kaliurang Kilometer 16.3, Kledokan, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA dibuat dihadapan Agung Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Sleman, di bawah Nomor 17 tertanggal 25 November 2015 serta Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tentang

Halaman 6 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA Nomor AHU-2474866.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 31 Desember 2015. (Bukti P-3 dan P-4);

15. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, PENGGUGAT telah mengalami 5 (lima) kali perubahan Anggaran Dasar yang termuat dalam:

15.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA, yang dibuat dihadapan Agung Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Sleman, di bawah Nomor 03 tertanggal 10 November 2020 serta perubahannya telah tersimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.1.03.0406354 tertanggal 11 November 2020. (Bukti P-5 dan P-6);

15.2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA, yang dibuat dihadapan Agung Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Sleman, di bawah Nomor 02 tertanggal 16 Juli 2021, atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA Nomor AHU-0042483.AH.01.02.TAHUN 2021. (Bukti P-7 dan P-8)

15.3 Akta Pernyataan di Luar Rapat Pemegang Saham (*Circular Resolution*) Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA, yang dibuat dihadapan Theresia Pusvita Dewi, S.H., M.Kn., di bawah Nomor 14 tertanggal 18 April 2022, perubahan mana telah tersimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0006520 tertanggal 20 April 2022. (Bukti P-9 dan P-10);

15.4 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat

Halaman 7 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



(Circular Resolution) PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA, yang dibuat dihadapan Theresia Pusvita Dewi, S.H., M.Kn., di bawah Nomor 28 tertanggal 26 Agustus 2022, atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU Nomor AHU-0064663.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 9 September 2022, dan perubahan sebagaimana tersebut di atas telah tersimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU Nomor AHU-AH.01.03-0289290 tertanggal 9 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0052963 tertanggal 9 September 2022. (Bukti P-11, P-12, dan P-13);

15.5 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Circular Resolution) PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU, yang dibuat dihadapan Theresia Pusvita Dewi, S.H., M.Kn., di bawah Nomor 32 tertanggal 19 November 2022, perubahan mana telah tersimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedemikian sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0316236 tertanggal 22 November 2022. (Bukti P-14 dan P-15);


16. Bahwa pada saat PENGGUGAT menerima Putusan Komisi Banding Merek yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Surat Penolakan, PENGGUGAT telah mengganti nama perseroan menjadi PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU yang berkedudukan di Ground Floor Sahid J-Walk, Jl. Babarsari No. 2, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan posita nomor 10.4 (sepuluh titik empat) yang maka dari itu dapat disimpulkan bahwa entitas badan hukum PENGGUGAT yang tercantum dalam Putusan Banding Merek sama dengan yang tercantum dalam gugatan *a quo*;



Dalam Pokok Perkara

D. Mengenai Permohonan Merek Penggugat Dalam Perkara A
Quo

12. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "Permohonan Merek Penggugat" pada tanggal 19 Desember 2019 dengan deskripsi merek sebagai berikut:

Nama Pemohon	:	PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA
Tipe Permohonan	:	Merek Dagang
Nomor Agenda	:	JID2019078900
Tipe Merek	:	Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	:	JALA TECH
Label Merek	:	
Kelas Merek	:	42
Uraian Barang	:	analisis kualitas air, desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile, jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), konsultasi di bidang desain teknologi, konsultasi di bidang penelitian teknologi, layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, memberikan informasi cuaca, menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi, menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web, pemantauan kualitas air, Penyediaan online aplikasi berbasis web, penyewaan alat dan instrumen ukur

13. Bahwa setelah mengajukan permohonan pendaftaran, PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Merek


Halaman 9 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



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

PENGUGAT pada tanggal 24 November 2021 dari TERGUGAT;

14. Bahwa dalam keputusan tersebut TERGUGAT mendasari Penolakan Permohonan Merek PENGUGAT dengan mengutip Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa permohonan merek ditolak apabila memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;
15. Bahwa dalam keputusannya, TERGUGAT berargumen Permohonan Merek PENGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar berikut (Bukti P-16):

Nama Pemohon	:	PT KREASI INTERAKTIF DIGITAL
Tipe Permohonan	:	Merek Dagang
Nomor Permohonan	:	J002017014672
Tanggal Penerimaan	:	30 Maret 2017
Nomor Pendaftaran	:	IDM000773279
Nama Merek	:	JALA
Label Merek	:	
Kelas Merek	:	42
Uraian Barang	:	1) pelayanan ilmiah dan berteknologi; 2) design dan perkembangan, biologi; 4) merancang seni grafiki; 5) desain pembungkus; 6) pengawasan mutu; 7) penemuan, kembali data komputer; 8) penyewaan perangkat ringan komputer; 9) pembaruan perangkat, perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; 3) penyelidikan, ringan komputer; 10) eksplorasi dibawah permukaan

Halaman 10 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



	air
--	-----

16. Bahwa menanggapi Surat Pemberitahuan Penolakan Merek milik Penggugat yakni merek JALA TECH dengan nomor agenda JID2019078900, Penggugat akan mengajukan permohonan banding pada Komisi Banding Merek'
17. Bahwa dasar permohonan pengajuan banding pada Komisi Banding Merek didasarkan pada Pasal 28 ayat (2) yang pada intinya menyatakan *"Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya"*;
18. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding Merek kepada Tergugat dengan dalil pokok permohonan adalah sebagai berikut:
- 18.1. Secara visual, merek kami berbeda dengan merek yang menjadi dasar tolakan di mana Merek milik kami memiliki visual dengan latar belakang, biru muda, sedangkan merek yang menjadi dasar tolakan tidak memiliki logo dan elemen gambar. Hal ini dijadikan daya pembeda antara merek milik kami dengan merek yang menjadi dasar tolakan.
- 18.2. Secara fonetik, merek Penggugat tertulis JALA, di mana huruf "A" dalam merek Penggugat menggunakan aksent gambar yang menjadikan sebagai daya pembeda, sedangkan merek JALA, menggunakan 4 huruf yang jika di-eja hanyalah berupa J-A-L-A. Hal ini menunjukkan merek Penggugat memiliki daya pembeda.
- 18.3. Secara perbandingan gambar, bentuk, komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, ucapan, dan penampilan antara Label Merek Penggugat dengan Merek Turut Tergugat memiliki Perbedaan yang jelas sehingga tidak memiliki persamaan pada pokoknya sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa: *"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain"*

Halaman 11 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis"

19. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Majelis Komisi Banding Merek telah mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek dengan Nomor: 1328/KBM/HKI/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 19.1. Permohonan Merek Penggugat harus ditolak perlindungannya oleh Tergugat karena Merek Penggugat memiliki persamaan jenis barang dengan Merek Turut Tergugat ditinjau dari kesamaan asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya;
- 19.2. Permohonan Merek Penggugat harus ditolak perlindungannya oleh Tergugat karena Merek Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual serta adanya kesan persamaan bunyi ucapan dengan Merek Turut Tergugat sehingga dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis.

20. Bahwa berdasarkan isi dari Putusan Majelis Komisi Banding Merek di atas, PENGGUGAT MENILAI BAHWA TERGUGAT TELAH KELIRU SERTA KEKURANGAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGAMBIL SEBUAH KEPUTUSAN, sehingga Penggugat perlu untuk mengajukan gugatan *a quo* guna membatalkan Putusan Majelis Komisi Banding Merek yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, yang hal ini sebenarnya telah diatur dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diantaranya adalah:

20.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 471K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang berisi:

"Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemohon merek yang merasa dirugikan oleh putusan banding merek dapat mengajukan gugatan pembatalan putusan banding merek. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan banding merek dapat dibatalkan jika terdapat cacat formil"

Halaman 12 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dalam proses pemeriksaan merek atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan”

20.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang berisi:

“Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pengadilan Negeri

dapat membatalkan putusan banding merek jika terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan atau pelanggaran terhadap hak atas merek yang sudah

terdaftar atau hak atas merek yang sedang dalam proses pendaftaran”

Berdasarkan hal-hal di atas, maka PENGGUGAT akan menjabarkan bentuk-bentuk kekeliruan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam Putusan Majelis Komisi Banding Merek sebagai berikut;

E. GUGATAN A QUO TIDAK BERSIFAT NE BIS IN IDEM DALAM KAITANNYA DENGAN PERKARA No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

21. Bahwa selain mengajukan Gugatan A Quo, sebelumnya PENGGUGAT juga telah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek “JALA” di Kelas Barang dan Jasa 42 milik PT KREASI INTERAKTIF DIGITAL;
22. Bahwa Gugatan A Quo dibuat sebagai tindak lanjut dari Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 1328/KBM/HKI/2022 di mana dalam Putusan Komisi Banding tersebut menyatakan bahwa pendaftaran merek PENGGUGAT ditolak dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
23. Bahwa gugatan yang dibuat PENGGUGAT sebelumnya adalah Gugatan Pembatalan Merek yang berlandaskan pada Pasal 77 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
24. Bahwa merujuk pada poin 23 di atas, Gugatan Pembatalan Merek

Halaman 13 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana telah diregistrasi dengan perkara No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst pada intinya mendalilkan bahwa tindakan TURUT TERGUGAT dengan mendaftarkan mereknya dengan nomor permohonan IDM000773279 dilakukan berdasarkan iktikad tidak baik

25. Bahwa berdasarkan poin 21 hingga poin 24 di atas bahwasannya Gugatan A Quo berbeda dengan Gugatan Pembatalan Merek yang sama-sama dibuat oleh PENGUGAT, hal tersebut dikarenakan diantara kedua gugatan tersebut memiliki tujuan yang berbeda

26. Bahwa dengan demikian Gugatan A Quo dalam kaitannya dengan perkara No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN tidaklah memiliki kesamaan, sehingga tidak tepat untuk dikategorikan sebagai gugatan *nebis in idem*.

F. PERMOHONAN MEREK MILIK PENGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN BAIK PADA POKOKNYA MAUPUN SECARA KESELURUHAN DENGAN MEREK TURUT TERGUGAT

22. Bahwa dalam Putusan Komisi Banding Nomor 1328/KBM/HKI/2022 halaman 4-5 TERGUGAT:

22.1 Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut;

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

Halaman 14 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



22.3. Menimbang bahwa Merek yang diperbandingkan tersebut antara Merek milik Penggugat, yakni Merek “JALA TECH” dengan Nomor Agenda: JID2019078900 terhadap Merek Tergugat yakni “JALA” dengan Nomor Daftar: IDM0007732279 dinyatakan mengandung unsur Merek yang dominan antara Merek yang diajukan Pemohon Banding dengan Merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan unsur merek kata, secara konseptual, serta persamaan bunyi pengucapan 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.

23. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dikeluarkan putusan Komisi Banding Merek di atas bahwasannya Komisi Banding Merek dalam membandingkan Merek PENGGUGAT “JALA TECH” dengan Nomor Agenda: JID2019078900 terhadap Merek TURUT TERGUGAT yakni “JALA” dengan Nomor Pendaftaran: IDM0007732279 menggunakan pertimbangan yang bersifat parsial atau dengan kata lain tidak mempertimbangkan perbedaan kedua merek tersebut secara keseluruhan, sehingga seharusnya permohonan merek PENGGUGAT tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TURUT TERGUGAT



24. Bahwa dalam menilai ada tidaknya persamaan suatu merek, dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, yang menyatakan persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dapat ditinjau dari indikator berikut ini:
 - 1) Kemiripan Bentuk (*Similarity of Form*);
 - 2) Kesamaan Komposisi (*Similarity of Composition*);
 - 3) Kesamaan Kombinasi (*Similarity of Combination*);
 - 4) Kemiripan Unsur (*similarity of Elements*);
 - 5) Kesamaan suara (*Sound Similarity*);
 - 6) Kesamaan fonetik (*Phonetic Similarity*);
 - 7) Kemiripan dalam Penampilan (*Similarity in Appearance*).



- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, *"untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, maka merek yang dipersamakan itu harus dilihat secara keseluruhan dan tidak dapat dilihat satu per satu"*;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1053/K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982, *"penilaian persamaan pada dasarnya didasarkan pada kesan keseluruhan dan tidak membandingkan perbedaan secara individual"*

25. Bahwa Penggugat juga akan memperbandingkan barang yang dihasilkan oleh kedua merek tersebut dari segi sifat barang, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang, kompetisi barang, saluran distribusi barang, konsumen yang relevan, dan asal produksi barang sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham tentang Pendaftaran Merek di mana penjabarannya adalah sebagai berikut:

	Merek Penggugat	Merek Turut Tergugat
		
Unsur Visual	Merek Pemohon memiliki warna font biru yang marak diasosiasikan dengan kegiatan kelautan dan perikanan yang merupakan lini usaha utama dari badan hukum Pemohon. Selain itu, Merek JALA memiliki gaya penulisan A yang	Merek Pembanding tidak memiliki daya pembeda yang unik apapun dari segi visual. Selain itu dari segi komposisi warna dan bentuk tulisan juga sangat berbeda.
Jenis Barang	Jenis barang dari merek yang dimohonkan pemohon adalah: <i>analisis kualitas air, desain</i>	Jenis barang yang didaftarkan dari Merek Pembanding tidak bersinggungan dengan dengan merek pemohon:



	dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile, jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), konsultasi di bidang desain teknologi, konsultasi di bidang penelitian teknologi, layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, memberikan informasi cuaca, menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi, menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web, pemantauan kualitas air, Penyediaan online aplikasi berbasis web, penyewaan alat dan instrumen ukur	pelayanan ilmiah dan berteknologi; design dan perkembangan, biologi; merancang seni grafis; desain pembungkus; pengawasan mutu; penemuan kembali data komputer; penyewaan perangkat ringan komputer; pembaruan perangkat, perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; penyelidikan, ringan komputer; eksplorasi dibawah permukaan air
--	--	---





G. TERGUGAT INKONSISTEN DALAM MENERAPKAN PRINSIP KESAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK

26. Bahwa dalam Putusan Komisi Banding Nomor 1328/KBM/HKI/2022 halaman 4-5 TERGUGAT menimbang bahwa: *"untuk mempertimbangkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, Merek yang diperbandingkan haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu"*
27. Bahwa meskipun menimbang demikian TERGUGAT dalam putusan Komisi Banding Nomor 1328/KBM/HKI/2022 halaman 5 hanya membandingkan kedua merek secara penulisan dan pengucapan saja yang TERGUGAT anggap sebagai "unsur dominan" dari merek TURUT TERGUGAT namun tidak menimbang juga "unsur dominan" dari merek PENGGUGAT







Halaman 17 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



28. Bahwa berdasarkan data yang tersedia pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) yakni pada web <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, PENGUGAT telah menemukan beberapa merek dengan cara penulisan dan bunyi ucapan yang sama dan terdaftar pada kelas yang sama.
29. Bahwa apabila ditilik kembali merek-merek yang telah dicatatkan pendaftarannya oleh TERGUGAT, merek-merek dengan penulisan dan/atau bunyi yang sama tetap memungkinkan untuk dicatatkan pendaftarannya.
30. Bahwa hal tersebut membuktikan, TERGUGAT tidak dapat hanya menilai dari persamaan fonetik dan/atau bunyi saja tanpa melihat keseluruhan etiket merek;
31. Bahwa merek-merek yang telah terdaftar tersebut juga memiliki persamaan pada cara penulisan dan bunyi ucapan dengan uraian sebagai berikut:

Nama	Kelas	Merek Terdaftar 1	Merek Terdaftar 2
Stanley	9	 Nomor Pendaftaran IDM000257486	 Nomor Pendaftaran IDM000500659
Crown	9	 Nomor Pendaftaran IDM000563460	 Nomor Pendaftaran IDM000500659

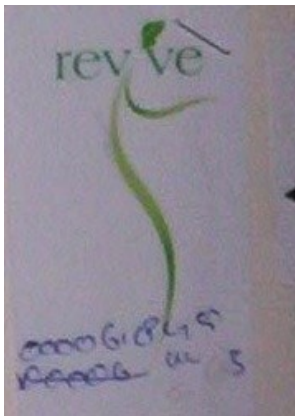


Matahari	9	 Nomor Pendaftaran IDM000202802	 Nomor Pendaftaran IDM000427380
Quantum	9	 Nomor Pendaftaran IDM000346789	QUANTUM Nomor Pendaftaran IDM000379222
ACE	9	 Nomor Pendaftaran IDM000365260	A C E Nomor Pendaftaran IDM000195549
MONSTER	35	MONSTER Nomor Pendaftaran IDM000208830	 Nomor Pendaftaran IDM001057424
Standard	21	 Nomor Pendaftaran IDM000196173	STANDARD Nomor Pendaftaran IDM000514704



AQUA	7	AQUA Nomor Pendaftaran IDM000254655	AQUA Nomor Pendaftaran IDM000529931
Life	3	LiFe Nomor Pendaftaran IDM000507087	LIFE Nomor Pendaftaran IDM000818476
GOTO	42	GOTO Nomor Pendaftaran IDM000858218	GOTO Nomor Pendaftaran IDM000936923
VIO	9	ViO Nomor Pendaftaran IDM000734837	VIO Nomor Pendaftaran IDM001056029
Standard	16	STANDARD Nomor Pendaftaran IDM000109772	STANDARD Nomor Pendaftaran IDM000561991
Rafflesia	30	 Nomor Pendaftaran IDM000662872	Rafflesia Nomor Pendaftaran



			IDM000964860
Revive	3	REVIVE	 Nomor Pendaftaran IDM000061845 Nomor Pendaftaran IDM000694931

32. Bahwa berdasarkan daftar merek terdaftar diatas menunjukan bahwa permohonan merek pada kelas yang sama dengan cara penulisan dan bunyi ucapan yang sama dengan keseluruhan tampilan merek yang berbeda masih dapat terdaftar secara bersamaan.

33. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan survey terkait penggunaan merek “JALA” kepada 146 User Jala dan mendapatkan hasil survey sebagai berikut:

74.66% atau 109 user menyatakan merupakan pengguna merek “JALA Tech” milik PENGGUGAT;

78.08% atau 114 user menyatakan familiar dengan produk JALA Tech milik PT Jala Akuakultur Lestari Alamku atau milik PENGGUGAT;

53.42% atau 78 user menyatakan familiar dengan produk JALA milik PT Kreasi Interaktif Digital atau milik TERGUGAT;


92.47% atau 135 user menyatakan bahwa aktivitas bisnis dari JALA Tech adalah pada bidang solusi lengkap untuk budidaya udang;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.88% atau 121 user menyatakan bahwa Badan Hukum yang berasosiasi dengan merek JALA Tech adalah PT Jala Akuakultur Lestari Alamku;

99.32% atau 145 user memilih logo  sebagai logo milik JALA Tech;

95.89% atau 140 user menyatakan bahwa antara logo 

dengan logo  berbeda dari segi tampilan (visual);

95.89% atau 140 user menyatakan dapat menyebutkan adanya

unsur pembeda antara merek  dengan merek

 ;

82.19% atau 120 user menyatakan bahwa kedua logo tersebut tidak menimbulkan kebingungan;

39.04% atau 57 user menyatakan bahwa mereka sangat tidak mungkin keliru dalam memilih salah satu diantara kedua merek tersebut dan sangat tidak mungkin salah dalam mengasosiasikan kedua merek ini sebagai merek yang sama

34. Bahwa berdasarkan survey tersebut di atas dapat diketahui bahwa merek

milik PENGUGAT yakni  dengan nomor permohonan JID201907890 lebih dikenal oleh masyarakat daripada merek terdaftar

milik TERGUGAT yakni  dengan nomor pendaftaran IDM000773279.

35. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah seharusnya TERGUGAT dapat menerima permohonan Merek JALA TECH Nomor Agenda: JID2019078900 milik PENGUGAT.

H. PERMOHONAN MEREK MILIK PENGUGAT TIDAK MEMILIKI JENIS BARANG DAN/ATAU JASA YANG SAMA DENGAN MEREK MILIK TURUT TERGUGAT

36. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek halaman 4 menyebutkan bahwa penentuan adanya persamaan pada pokoknya antara merek JALA TECH milik PENGUGAT dengan merek JALA milik TURUT TERGUGAT tidak hanya dilakukan dengan membandingkan

Halaman 22 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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

kedua merek melainkan juga melihat apakah merek JALA TECH milik PENGGUGAT dengan Nomor Agenda: JID2019078900 dan merek JALA milik TURUT TERGUGAT dengan Nomor Pendaftaran: IDM000773279 merupakan barang dan/atau jasa sejenis.

37. Bahwa merujuk pada pendapat Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata dalam bukunya (Hukum Merek Indonesia, 1993) menyebutkan bahwa suatu barang belum tentu dapat dikatakan sejenis dengan barang tertentu lainnya meskipun berada dalam satu kelas yang sama, demikian sebaliknya suatu barang bisa dikatakan sejenis dengan barang lainnya walaupun berada pada kelas yang berbeda, karena keterkaitan yang sangat erat antara kedua barang tersebut.

38. Bahwa merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992 "Bandung, 1996"*, mengatakan barang dikatakan sejenis apabila secara lahir terkandung persamaan, fungsi (*function*), kegunaan (*beneficially*), dan pemakaian (*use*) atau peruntukan (*purpose*).

39. Bahwa Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Pendaftaran Merek) berbunyi,

"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."*

40. Bahwa berdasarkan penjelasan ahli hukum dan Permenkumham Pendaftaran Merek di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa penentuan barang dan/atau sejenis bukan dinilai berdasarkan kelas pendaftaran barang dan/atau jasa yang sama melainkan melihat sifat, fungsi, kegunaan, pemakaian, kompetisi, dan konsumen antara barang dan/atau jasa yang dilekatkan merek.

Halaman 23 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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)



41. Bahwa untuk menilai apakah Jasa dari kedua merek tersebut merupakan jenis jasa yang sama, kami memaparkan perbedaan diantara Merek yang Dimohonkan milik PENGUGAT dan Merek yang Terdaftar milik TURUT TERGUGAT dalam tabel di bawah ini:

	Merek Penggugat	Merek Turut Tergugat
Jenis Jasa	<p>Jenis jasa dari merek yang dimohonkan pemohon adalah:</p> <p><i>analisis kualitas air, desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile, jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), konsultasi di bidang desain teknologi, konsultasi di bidang penelitian teknologi, layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, memberikan informasi cuaca, menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi, menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web, pemantauan kualitas air, Penyediaan online aplikasi berbasis web, penyewaan</i></p>	<p>Jenis jasa yang didaftarkan dari Merek Pembanding tidak bersinggungan dengan dengan merek pemohon:</p> <p><i>pelayanan ilmiah dan berteknologi; design dan perkembangan, biologi; merancang seni grafis; desain pembungkus; pengawasan mutu; penemuan kembali data komputer; penyewaan perangkat ringan komputer; pembaruan perangkat, perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; penyelidikan, ringan komputer; eksplorasi dibawah permukaan air</i></p>



	alat dan instrumen ukur	
Komplementaritas	Bukan komplementer maupun substitutif	
Sifat Barang	Barang milik Merek Penggugat merupakan perangkat lunak (software) yang berguna untuk manajemen pertambahan udang dan bersifat maya. Source: Website Jala Tech dan aplikasi Jala atau Jala App	Barang milik Turut Tergugat menitikberatkan pada pelayanan jasa yang berkaitan dengan desain dan grafis
Tujuan dan Metode Penggunaan Barang	Barang milik Merek Penggugat merupakan barang yang bertujuan untuk “Digitalisasi tambak guna mempermudah para petambak udang vaname dalam mengelola proses tambaknya serta hasil tambaknya”. Metode penggunaan barang Merek Penggugat, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Jala App berfungsi ketika petambak udang vaname telah melakukan registrasi aplikasi terlebih dahulu pada website Jala Tech;2. Jala App akan memonitor segala kondisi tambak udang vaname secara detail (setelah petambak udang vaname memasukkan data-data terkait tambaknya) yang fitur-	Barang yang digunakan Turut Tergugat bertujuan untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan desain dan grafis. Terkait metode tidak ada penjabaran lebih lanjut.



	<p>fiturnya diantaranya: melihat kualitas air pada tambak udang vaname tersebut (apabila alat tambahan yaitu Baruno dicelupkan ke dalam air tambak); melihat harga pasar budidaya udang vaname di seluruh Indonesia secara real time apabila petambak ingin melakukan penjualan terhadap hasil tambak udang vanamenya; memantau berbagai kabar tentang budidaya udang vaname di seluruh wilayah pemasaran, serta campaign barang” Metode penggunaan barang Merek TURUT TERGUGAT</p>	
Komplementaritas Barang	<p>Pada intinya, Jala App dapat berjalan sendiri namun untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam aplikasi tersebut, Jala App membutuhkan alat bantuan yaitu Baruno sebagai alat pengukur kualitas air. Nantinya setelah Baruno dicelupkan ke dalam air, data kualitas air yang diukur oleh</p>	<p>Produk Turut Tergugat tidak memiliki aplikasi tambahan atau aplikasi yang dapat berjalan sendiri.</p>



	Baruno akan ditransfer ke Jala App dengan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) sehingga data kualitas air dapat dilihat secara digital. Source: Website Jala Tech dan aplikasi Jala atau Jala App (https://jala.tech/id).	
Kompetisi Barang	Hingga saat ini, barang yang dihasilkan oleh Merek PENGGUGAT memiliki pesaing dalam pasar yang sama yang diantaranya adalah barang yang dihasilkan oleh platform AQUAEASY dan platform EFISHERY. Platform-platform tersebut sama-sama menghasilkan aplikasi untuk digitalisasi pertambakan udang. Source: (https://www.aquaeasy.life/) dan (https://efishery.com/en/).	Hingga saat ini, barang yang dihasilkan oleh Merek Turut Tergugat memiliki pesaing dalam pasar yang sama, salah satunya adalah PT Asta Bintang Karya yang sama-sama bergerak dalam bisnis pembuatan desain dan grafis
Saluran Distribusi Barang	Barang yang dihasilkan oleh Merek PENGGUGAT hanya didistribusikan kepada para petambak udang vaname dengan cara memasarkannya melewati website Jala Tech (https://jala.tech/id), pada saat event budidaya udang (jika ada), menawarkan secara langsung kepada para petambak udang vaname, serta dapat mengunduhnya melewati App Store atau Play	Barang yang dihasilkan Merek Turut Tergugat hanya didistribusikan lewat website resmi milik JALA



	Store untuk versi Aplikasi di Handphone.	
Konsumen yang Relevan	Barang yang dihasilkan oleh Merek PENGGUGAT didistribusikan hanya kepada Para Petambak Udang Vaname.	Barang yang dihasilkan oleh Merek Turut Tergugat didistribusikan kepada masyarakat luas
Asal Produksi Barang	Jala App dibuat dengan menggunakan aplikasi developer dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta perkembangan konsumen (para petambak udang vaname).	Barang yang dihasilkan oleh Merek milik Turut Tergugat berkenaan dengan kerajinan tangan terkait pembuatan desain dan grafis.

42. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka antara barang dan/atau jasa yang dilekatkan merek JALA TECH milik PENGGUGAT dengan Nomor Agenda: JID2019078900 dengan barang dan/atau jasa yang dilekatkan merek JALA milik TURUT TERGUGAT dengan Nomor Pendaftaran: IDM000773279 bukan merupakan barang dan/atau jasa sejenis.

I. MASYARAKAT DAPAT MEMBEDAKAN MEREK YANG DIMOHONKAN MILIK PENGGUGAT DALAM KAITANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK TURUT TERGUGAT

43. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan survey pasar (*market survey*) untuk meneliti pendapat responden mengenai pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam membedakan merek terdaftar milik TERGUGAT dan merek yang dimohonkan milik PENGGUGAT.

44. Bahwa *market survey* yang dilakukan PENGGUGAT ditujukan kepada seluruh user JALA dengan menggunakan kuesioner berbasis online. Adapun hasilnya sebagai berikut:

45. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan survey terkait penggunaan merek "JALA" kepada 146 User Jala dan mendapatkan hasil survey sebagai berikut:

74.66% atau 109 user menyatakan merupakan pengguna merek "JALA Tech" milik PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



78.08% atau 114 user menyatakan familiar dengan produk JALA Tech milik PT Jala Akuakultur Lestari Alamku atau milik PENGGUGAT;



53.42% atau 78 user menyatakan familiar dengan produk JALA milik PT Kreasi Interaktif Digital atau milik TERGUGAT;

92.47% atau 135 user menyatakan bahwa aktivitas bisnis dari JALA Tech adalah pada bidang solusi lengkap untuk budidaya udang;

82.88% atau 121 user menyatakan bahwa Badan Hukum yang berasosiasi dengan merek JALA Tech adalah PT Jala Akuakultur Lestari Alamku;

99.32% atau 145 user memilih logo  sebagai logo milik JALA Tech;

95.89% atau 140 user menyatakan bahwa antara logo  dengan logo  berbeda dari segi tampilan (visual);

95.89% atau 140 user menyatakan dapat menyebutkan adanya unsur pembeda antara merek  dengan merek  ;

82.19% atau 120 user menyatakan bahwa kedua logo tersebut tidak menimbulkan kebingungan;

39.04% atau 57 user menyatakan bahwa mereka sangat tidak mungkin keliru dalam memilih salah satu diantara kedua merek tersebut dan sangat tidak mungkin salah dalam mengasosiasikan kedua merek ini sebagai merek yang sama

46. Bahwa berdasarkan survey tersebut di atas dapat diketahui bahwa merek

milik PENGGUGAT yakni  dengan nomor permohonan JID201907890 lebih dikenal oleh masyarakat daripada merek terdaftar

milik TERGUGAT yakni  dengan nomor pendaftaran IDM000773279.

47. Bahwa dari *market survey* yang dilakukan PENGGUGAT, didapatkan data bahwa kebanyakan (mayoritas) responden survey dapat dengan

Halaman 29 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah membedakan antara merek terdaftar TERGUGAT dengan merek yang dimohonkan PENGGUGAT.

48. Bahwa responden *market survey* juga dapat mengidentifikasi perbedaan satu atau lebih elemen merek yang dirincikan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 dalam kedua merek yang membedakan kedua merek tersebut.

49. Bahwa dengan menimbang poin-poin diatas, terlihat jelas bahwa masyarakat dapat mengidentifikasi bahwa merek barang dan/atau jasa JALA TECH milik PENGGUGAT dengan Nomor Agenda: JID2019078900 dalam kaitannya dengan merek JALA milik TURUT TERGUGAT dengan Nomor Pendaftaran: IDM000773279 merupakan dua merek yang berbeda yang dikeluarkan dan/atau diproduksi oleh dua produsen yang berbeda.

J. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek yang dimohonkan pendaftarannya di bawah Nomor Agenda JID2019078900 tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar di bawah nomor pendaftaran IDM000773279;
3. Membatalkan Putusan TERGUGAT Nomor: 1328/KBM/HKI/2022 tertanggal 25 November 2022 sebagaimana disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 9/KEP/KBM/HKI/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023;
4. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek PENGGUGAT di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan Permohonan Pendaftaran Merek PENGGUGAT di bawah Nomor Agenda JID2019078900 ;

Halaman 30 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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

6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menerbitkan sertifikat Merek PENGGUGAT di bawah nomor Agenda JID2019078900 ;
7. Menyatakan agar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak TERGUGAT melakukan upaya hukum lainnya, baik Kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak **Penggugat** hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, untuk Tergugat hadir Kuasanya Irwan, S.H., M.H. Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H. Nova Susanti, S.H., M.H. Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si Irma Setio Pratiwi, S.H. Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H. Rizky Aditya Pratama, S.H. Augustiwan Muhammad, S.H., M.H. Noviana Setyaningtyas K., S.H. Gema Permana Rahman, S.H. Hardi Nurcahyo, S.H Anggota Komisi Banding Merek dan Pegawai pada Subdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2023 Dan Turut Tergugat hadir kuasanya Ricky Iramoty, S.H., dan RT Fifi Suryaputri, S.H. para Advokat pada, Kantor Hukum Ricky Iramoty Law Firm ("RILF"), beralamat di Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52—53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Halaman 31 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan argumen hukum Penggugat termasuk substansi perkara ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek

JALAN

Nomor Agenda : JID2019078900 tanggal 19 Desember 2019 dengan tanggal penerimaan 19 Desember 2019 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 yaitu berupa: Penyediaan online aplikasi berbasis web; analisis kualitas air; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); konsultasi di bidang desain teknologi; konsultasi di bidang penelitian teknologi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; memberikan informasi cuaca; menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; pemantauan kualitas air; penyewaan alat dan instrumen ukuf.

3. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 permohonan pendaftaran Merek

JALAN

Nomor Agenda : JID2019078900 tersebut telah ditolak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Daftar : IDM000773279 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran Merek

JALAN

Nomor Agenda : JID2019078900, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 24 Maret 2022;

5. Bahwa pada tanggal 25 November 2022, Tergugat memutus permohonan

JALAN

banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan Merek Nomor Agenda : JID2019078900 milik

Halaman 32 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikirimkan melalui surat pengantar putusan Nomor : 9/KEP/KBM/HKIA/2023 tanggal 02 Mei 2023. Dengan demikian secara hukum, Tergugat sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyatakan menolak

permohonan pendaftaran Merek **JALA** Nomor Agenda : JID2019078900 karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Daftar : IDM000773279 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 11 yang pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengganti nama perseroan menjadi PT. JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum Penggugat yang tercantum dalam putusan banding merek sama dengan tercantum dalam gugatan a quo karena berdasarkan database IPROLINE yang dapat diakses oleh Tergugat, nyatanya Pengugat belum mengajukan pencatatan perubahan

nama permohonan pendaftaran Merek **JALA** Nomor Agenda : JID2019078900 dari PT. Atnic Ekotekno Wicaksana menjadi PT. JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga sampai saat ini nama pemohon pendaftaran Merek

JALA Nomor Agenda : JID2019078900 masih atas nama PT. Atnic Ekotekno Wicaksana;

7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat poin 13, 14 dan 15 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Setelah mengajukan permohonan pendaftaran, Penggugat menerima surat pemberitahuan penolakan permohonan merek Penggugat pada tanggal 24 November 2021 dari Terquqat:

Dalam keputusan tersebut, Terquqat mendasari penolakan permohonan merek Penggugat dengan mengutip Pasal 21 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sebagainya;

Dalam keputusannya, Terquqat berargumen permohonan merek Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.... dan sebagainya;

Halaman 33 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak cermat dan sangat merugikan pihak Tergugat karena gugatan Penggugat terbukti telah mencampur adukan kewenangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan kewenangan dari Komisi Banding Merek (Tergugat) sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Perlu diketahui bahwa Tergugat sebagai Komisi Banding Merek dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, antara lain ;

- a. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif;
- b. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan Merek;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri; dan
- d. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis

Dengan demikian, Pemberitahuan surat penolakan tetap yang dikirimkan kepada Penggugat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan bukan dari Komisi Banding Merek sebagai Terqugat

sehingga dalil gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dan tidaklah benar;

8. Bahwa mengingat dasar keberatan Penggugat adalah perihal keberatan terhadap unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek yang diperbandingkan, maka Tergugat akan menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk jasa sejenis sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menilai ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah mengacu pada merek- merek, baik yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek maupun merek-merek yang yang belum terdaftar dalam Daftar umum Merek namun telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain;

Halaman 34 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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


9. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat poin 23 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:


Pertimbangan hukum yang dikeluarkan pada putusan Komisi Banding Merek menggunakan pertimbangan yang bersifat parsial dan sebagainya;

Perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat dalam memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dilihat secara satu persatu/parsial, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian "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. Dengan

demikian, unsur dominan pada Merek  adalah kata JALA dapat dijadikan dasar perbandingan untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya karena telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang di bidang merek;

10. Bahwa Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 adalah merek yang mengandung unsur merek kata dominan adalah kata "JALA" (unsur-unsur yang dominan adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) yang dapat dibandingkan dengan unsur

dominan pada kata "JALA" dalam Merek  Nomor Daftar ; IDM000773279 yang menjadi dasar penolakannya. Nomor Agenda : JID2019078900 dengan **JALA** Dengan demikian, antara Merek

 Merek Nomor Daftar : IDM000773279 yang terdaftar lebih dahulu dapat menimbulkan kebingungan (confused) bagi masyarakat, khususnya konsumen apabila terdaftar untuk jasa yang sejenis;


Halaman 35 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki :

- Persamaan bentuk (Similarity of form)]
- Persamaan Komposisi (Similarity of composition)
- Persamaan Kombinasi (Similarity of combination)
- Persamaan unsur elemen (Similarity of element)
- Persamaan bunyi (Sound similarity)
- Persamaan ucapan (Phonetic Similarity); atau
- Persamaan penampilan (Similarity in appearance)

Berdasarkan unsur dominan yaitu kata "JALA" pada Merek milik

 Penggugat maupun pada Merek **JALA** yang terdaftar lebih dahulu, maka semakin nyata adanya persamaan pada pokoknya antara merek keduanya sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan tampilan kedua merek yang dimaksud :

Merek JALA TECH Nomor Permohonan : JID2019078900 milik Penggugat atas nama PT. Atnic Ekotekno Wicaksana	Merek JALA Nomor Daftar : IDM000773279 atas nama PT. Kreasi Interaktif Digital (dasar penolakan)
	JALA


12. Bahwa Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 dengan unsur-unsur mereknya menimbulkan persamaan pada pokoknya dengan Merek JALA yang terdaftar lebih dahulu, yakni dari persamaan unsur merek kata/persamaan secara konseptual pada kata "JALA" untuk jenis jasa yang sama-sama termasuk dalam jenis jasa di kelas 42 dan sejenis serta memiliki persamaan pada fonetik/bunyi ucapan yang apabila diucapkan keduanya maka akan memiliki kesan bunyi yang mirip;

13. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 18.01 yang pada intinya menyebutkan bahwa secara visual, merek yang






menjadi dasar penolakan memiliki logo merah disertai elemen gambar berbentuk v ditutup dengan garis horizontal. Perlu Tergugat sampaikan bahwa tampilan etiket merek yang Tergugat uraikan pada jawaban Tergugat poin 11 halaman 7, sangat terlihat merek yang menjadi dasar penolakan tidak disertai logo maupun gambar berbentuk v. Dengan demikian Penggugat telah keliru, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

14. Bahwa dilihat dari secara keseluruhan, persamaan unsur merek secara

konseptual pada Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 dengan Merek Nomor Daftar : IDM000773279 yang menjadi dasar penolakan terletak pada Penggugat menempatkan kata JALA sebagai unsur dominan pada susunan Merek **JALA**. Hal yang sama digunakan pada Merek Nomor Daftar : IDM000773279 yang menjadi dasar penolakan, dimana jenis jasa milik Penggugat adalah sejenis dengan merek yang menjadi dasar penolakan. Meskipun huruf A dalam merek Penggugat menggunakan aksen gambar namun apabila dilihat secara keseluruhan akan terkesan sama pada pokoknya karena sama-sama memiliki persamaan pada pokoknya;

15. Bahwa unsur persamaan pada pokoknya juga dinilai dari adanya

persamaan pada fonetik/bunyi ucapan antara Merek  dengan Merek **JALA** dimana etiket pada Merek  yang pengejaannya berupa "J-A-L-A" dan apabila disebutkan akan terucap dan berbunyi "JALA", sehingga merek kata tersebut secara fonetik menjadi sebuah unsur yang dominan, yang memiliki adanya persamaan bunyi ucapan dengan unsur merek yang pengejaannya berupa "J-A-L-A" dan apabila diucapkan juga akan berbunyi "JALA", sehingga bunyi ucapan kata JALA" apabila diucapkan memiliki kesan yang berbunyi sama yang bila dikaitkan dengan persamaan jenis jasa akan melekat bunyi ucapan kata JALA, sehingga antara kedua merek diatas terdapat persamaan pada fonetik/bunyi ucapan telah terpenuhi dan cenderung dapat menimbulkan kebingungan (confused) bagi masyarakat;

16. Bahwa kata pada Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 menghasilkan bunyi yang sama terdengar meskipun menggunakan aksen gambar dalam penulisannya, namun dalam etiket merek yang

Halaman 37 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan tertulis kata JALA sehingga jika dibandingkan dengan Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279 tetap dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya;

17. Bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan apakah jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan jenis jasa yang dimohonkan lebih dahulu permohonan pendaftarannya, yang dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai jasa sejenis, karena jasa yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apakah suatu jasa dianggap sejenis dapat dilihat dari unsur asal, sifat dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dalam hal ini antara jenis Nomor jasa yang dimohonkan

perlindungannya oleh Penggugat Merek **JALA** Agenda : JID2019078900 antara lain jenis jasa dalam kelas 42 yaitu : 1 Penyediaan online aplikasi berbasis web; analisis kualitas air; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); konsultasi di bidang desain teknologi; konsultasi di bidang penelitian teknologi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; memberikan informasi cuaca; menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; pemantauan kualitas air; penyewaan alat dan instrumen ukuf, dengan jenis jasa yang terdaftar lebih dahulu dalam Merek Nomor Daftar : IDM000773279, yaitu jenis jasa yang termasuk dalam kelas 42 berupa : "1) pelayanan ilmiah dan berteknologi; 2) design dan perkembangan; biologii 4) merancang seni grafiki 5) desain pembungkus; 6) pengawasan mutu; 7) penemuan; kembali data komputer; 8) penyewaan perangkat ringan komputer; 9) pembaruan perangkat; perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; 3) penyelidikan; ringan komputer; 10) eksplorasi dibawah permukaan aif, MERUPAKAN JASA SEJENIS.


18. Bahwa bila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2933 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 menjelaskan bahwa : "kriteria

Halaman 38 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



barang/jasa sejenis yaitu apabila mempunyai persamaan pada asal, sifat tujuan pemakaiannya, sehingga mudah menimbulkan kekeliruan.”, adalah sependapat dengan penilaian Tergugat mengenai kriteria jasa sejenis yang mempunyai persamaan asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut sebagaimana menjadi pertimbangan hukum Tergugat dalam memutus permohonan banding merek Penggugat;

19. Bahwa salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dan

dipertimbangkan adalah apabila dikemudian hari Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 milik Penggugat ditawarkan jasanya kepada khalayak ramai maka jelas hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi masyarakat, khususnya konsumen serta menimbulkan pertanyaan : (i) siapa yang menawarkan jasa dengan

Merek  Nomor Agenda : JID2019078900; dan (ii) apakah pemilik Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 tersebut sama dengan pemilik Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279?”.

20. Bahwa adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, namun dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan maka dapat berpotensi mengakibatkan adanya kebingungan (likelihood of confusion) pada masyarakat mengenai asal usul suatu jasa di masyarakat. Oleh karenanya guna mencegah adanya likelihood of


confusion maka Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 sudah sepatutnya tidak dapat didaftar;

21. Bahwa contoh merek-merek terdaftar pada poin 31 yang disampaikan Penggugat pada poin-poin tersebut bukanlah hasil keputusan Tergugat sebagai Komisi Banding Merek, melainkan hasil keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Perlu diketahui, bahwa Komisi Banding Merek merupakan suatu badan khusus independen, karena keputusan dari Komisi Banding Merek adalah independen, tidak dapat dipengaruhi atau terpengaruh dari keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena salah satu tugasnya yaitu memeriksa dan memutus keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan alasan-alasan hukum yang bersifat substantif;


Halaman 39 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



22. Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, nyatanya contoh-contoh merek yang Penggugat dalilkan dalam poin 31, jelas-jelas merek-merek tersebut dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek secara berdampingan untuk barang yang tidak sejenis meskipun berada dalam satu kelas yang sama, bahkan contoh-contoh merek terdaftar 1 yang Penggugat dalilkan tersebut juga ada yang dapat terdaftar dikarenakan merek terdaftar 2 telah habis masa perlindungannya. Oleh karena itu, dalam perkara a quo sangat tidak relevan apabila Tergugat menggunakan rujukan sebagaimana yang

disampaikan Penggugat karena antara Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 dengan Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279 memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

23. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, berikut Tergugat sampaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang penilaian "persamaan pada pokoknya" : dapat menimbulkan kesan yang sama pada bunyi ucapan maupun dari segi konseptual, sedangkan unsur merek kata INTERNATIONAL pada Merek STRIPE INTERNATIONAL, Nomor Agenda J002015060379 hanya menunjukkan keterangan, dari kata STRIPE itu sendiri yang dinilai sebagai daya pembeda yang lemah. Sehingga dengan terdapatnya persamaan unsur merek yang menonjol antara Merek STRIPE INTERNATIONAL dengan Merek STRIPES dengan logo tersebut diatas, yakni pada unsur merek kata STRIPE(S), tentunya dapat mengecoh masyarakat atau dapat menimbulkan kebingungan (counfused) bagi masyarakat khususnya konsumen, dalam jasa yang sejenis yaitu kelas 35.

Dengan demikian apabila diperbandingkan antara Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 dan Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279, maka yurisprudensi diatas dapat dijadikan sebagai pedoman majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan dalam perkara a quo karena persamaan unsur merek yang dominan antara kedua merek tersebut yaitu, persamaan unsur merek secara konseptual serta adanya persamaan bunyi ucapan (fonetik) yang dominan juga terpenuhi;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Halaman 40 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan "Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar¹". Selanjutnya "Hak atas Merek" menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah :


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

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279 yang menjadi dasar penolakan memiliki hak eksklusif dalam jangka waktu perlindungannya, sehingga amar putusan banding

merek yang berisi menolak permohonan banding Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

25. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem Konstitutif atau asas First to File yang berarti hak diberikan bagi pemohon yang mengajukan terlebih dahulu maka ia adalah pemegang merek, sehingga dalam konteks penerapan suatu peraturan perundang-undangan, mengingat Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279 yang menjadi dasar penolakan telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia, maka secara hukum pihak lain tidak dapat meminta untuk mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar.

26. Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyatakan menolak

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : JID2019078900 karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **JALA** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar : IDM000773279 untuk jasa sejenis dan tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum

Halaman 41 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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

yang menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor: 1328/KBM/HKI/2022.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, PT Kreasi Interaktif Digital/ Turut Tergugat (atau yang dikenal juga dengan sebutan Mankind sesuai dengan Merek (nama) yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan IDM000633267) yang diwakili oleh Direktur pihak Turut Tergugat, yaitu Dimas Wibisono dan PT Atnic Ekotekno Wicaksana (sekarang bernama PT Jala Akuakultur Lestari Alamku)/Penggugat yang diwakili oleh Aryo Wiryawan, melakukan pertemuan di Jakarta untuk membahas terkait pekerjaan dibidang jasa teknologi untuk monitoring air tambak udang;
2. Bahwa selanjutnya Dimas Wibisono/Turut Tergugat mengusulkan untuk mencari nama bagi produk teknologi pengolah data industri tambak udang. Adapun dari beberapa nama yang diusulkan, Dimas Wibisono secara verbal mencetuskan nama baru yaitu JALA;
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, pihak PT Kreasi Interaktif Digital/Turut Tergugat yang diwakili oleh Dimas Wibisono melanjutkan pembahasan terkait rencana pendaftaran Merek JALA yang dicetuskan oleh Dimas Wibisono/Turut Tergugat. Usulan nama JALA oleh Dimas Wibisono mengacu pada tupoksi PT Kreasi Interaktif Digital/Turut Tergugat sebagai perusahaan yang bertugas membuat desain produk, pengembangan produk berteknologi *user experience*, *marketing*, konsultan inovasi digital, digital komunikasi visual dan *branding*;
4. Bahwa pihak PT Kreasi Interaktif Digital/Turut Tergugat yang diwakili oleh Dimas Wibisono sesuai dengan tupoksinya selanjutnya berinisiatif untuk melakukan riset melalui *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI/Tergugat") mengenai nama JALA pada kelas 42 dibantu oleh penasihat hukum. Selanjutnya, Dimas Wibisono menyampaikan informasi

Halaman 42 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan pendaftaran Merek kepada pihak PT Atnic Ekotekno Wicaksana (sekarang bernama PT Jala Akuakultur Lestari Alamku)/Penggugat/Aryo Wiryawan sebagai rekan kerja;

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, pihak PT Kreasi Interaktif Digital/Turut Tergugat yang diwakili oleh Dimas Wibisono memberikan informasi terkait hasil riset kepada rekan kerjasama atau perwakilan PT Atnic Ekotekno Wicaksana (sekarang bernama PT Jala Akuakultur Lestari Alamku)/Penggugat yang diwakili oleh Aryo Wiryawan;
6. Bahwa selanjutnya setelah Turut Tergugat telah melakukan seluruh proses riset terkait penemuan nama JALA berdasarkan tupoksi pekerjaannya yang kemudian Merek JALA tersebut didaftarkan oleh Turut Tergugat pada kelas 42 pada Tergugat;
7. Bahwa Turut Tergugat adalah pencetus pertama kata JALA dan berinisiatif untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk memastikan kata Jala apakah bisa didaftarkan merek atau tidak, selanjutnya Turut Tergugat melakukan riset dan membuat *design* untuk merek JALA yang kemudian setelah *design* tersebut selesai yang kemudian Turut Tergugat telah melakukan pendaftaran Merek atas nama JALA dan Turut Tergugat sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") sebagai pemilik Merek JALA nomor pendaftaran IDM000773279 pada tanggal 30 Maret 2017, jenis klasifikasi barang di kelas 42;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017, Pihak PT Kreasi Interaktif Digital/Turut Tergugat yang diwakili oleh Dimas Wibisono menanyakan kepada wakil PT Atnic Ekotekno Wicaksana (sekarang bernama PT Jala Akuakultur Lestari Alamku)/Penggugat yaitu, Aryo Wiryawan terkait perkembangan rencana pembentukan suatu perusahaan perintis (*start up company*) yang berbadan hukum, kerjasama antara PT Atnic Ekotekno Wicaksana/ Penggugat dan PT Kreasi Interaktif Digital/Turut Tergugat dikarenakan sudah lebih dari 1 (satu) tahun tetapi belum ada realisasi terkait legalitas rencana pendirian *start up company* tersebut;
9. Bahwa selanjutnya pada 4 Desember 2018, pihak PT Kreasi Interaktif /Turut Tergugat yang diwakili oleh Dimas Wibisono menanyakan kembali kepada Aryo Wiryawan mengenai realisasi pengurusan legalitas pembentukan entitas baru dan pembagian kepemilikan PT Kreasi Interaktif Digital/Turut Tergugat dikarenakan sudah hampir 3 (tiga) tahun masih juga belum ada kepastian terkait hal tersebut padahal PT Kreasi Interaktif /Turut Tergugat

Halaman 43 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



telah mengeluarkan banyak biaya dalam mengerjakan pengembangan produk JALA dan sebagai rekan kerja yang akan bekerjasama dalam suatu *start up company*.

10. Bahwa fakta sebagaimana Turut Tergugat jelaskan pada Poin ke-7 dan Poin ke-8 diatas, Turut Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2017 dan 4 Desember 2018 mengenai kelanjutan rencana pendirian *start up company* bersama dengan Penggugat namun tidak pernah ada kabar kepastian dari Penggugat. Alih-alih memberi kabar/kepastian kepada Tergugat mengenai rencana pendirian *start up company*, pada tahun 2019 Penggugat dengan itikad tidak baik justru berusaha mendaftarkan merek JALA yang merupakan merek milik Turut Tergugat di kelas yang sama dengan Tergugat yaitu kelas 42 dan telah mendapat penolakan dari Komisi Banding Merek DJKI/Tergugat;
11. Bahwa dengan tidak adanya kabar kepastian dari Penggugat mengenai rencana kerjasama pendirian *start up company* antara Penggugat dan Turut Tergugat hingga pertengahan tahun 2019, maka Turut Tergugat beranggapan rencana kerjasama pendirian *start up company* tersebut tidak sesuai dengan rencana awal, dimana Turut Tergugat merasa ditinggalkan oleh Penggugat yang menjalankan usahanya sendiri tanpa melibatkan Turut Tergugat selaku salah satu perintis yang turut mengembangkan dibidang jasa teknologi untuk *monitoring* air tambak udang;

A. DALAM EKSEPSI

**Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* (*gemis aan hoedanigheid*)
Keliru Menarik Turut Tergugat**

12. Bahwa secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;
13. Bahwa pada Gugatan *a quo* Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, sedangkan Gugatan *a quo* Penggugat adalah Gugatan atas Penolakan Permohonan Banding Merek yang *notabene* merupakan wewenang dan kompetensi DJKI;
14. Bahwa merujuk pada Gugatan *a quo* poin 1-3 halaman 3 yang pada intinya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menerima Putusan Majelis Komisi Banding Merek No.: 1328/KBM/HKI/2022 yang telah diputus pada tanggal 25 November 2022 ("Putusan KMB Merek") yang dikirimkan oleh Tergugat

Halaman 44 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat No.: 9/KEP/KBM/HKI/2022 pada tanggal 2 Mei 2023 ("Surat Penolakan") dengan alasan penolakan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Merek yang didaftarkan Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek yang telah terdaftar, dan oleh karena terdapat penolakan tersebut, maka dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan atas Penolakan Permohonan Banding Merek sepanjang masih dalam jangka waktu pengajuan Gugatan yakni, 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG");

15. Bahwa merujuk pada Gugatan *a quo* poin 22 halaman 13 yang pada intinya Penggugat menyatakan Gugatan *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan Komisi banding Merek Nomor: 1328/KBM/HKI/2022 yang menyatakan pendaftaran merek Penggugat ditolak dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG;
16. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Gugatan *a quo* angka 1 - 8 halaman 26 - 27 yang selanjutnya Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

"PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek yang dimohonkan pendaftarannya di bawah Nomor Agenda JID2019078900 tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar di bawah nomor pendaftaran IDM000773279;
3. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor: 1328/KBM/HKI/2022 tertanggal 25 November 2022 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 9/KEP/KBM/HKI/V/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023;
4. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID201908900;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 45 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Manusia untuk menerbitkan sertifikat Merek Penggugat di bawah nomor Agenda JID2019078900;

7. *Menyatakan agar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik Kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);*
8. *Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini."*

17. Bahwa terlihat jelas pada Gugatan *a quo* baik pada bagian posita maupun petitum, Penggugat melakukan Gugatan atas dasar adanya penolakan oleh Tergugat terkait Merek yang didaftarkan Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar pada Tergugat dan pada bagian Petitum Gugatan *a quo* Turut Tergugat tidak dibebankan kewajiban apapun, hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat secara tidak langsung menyadari dan mengakui tidak adanya keterkaitan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat maupun Tergugat dalam Gugatan *a quo* dengan tidak membebankan kewajiban apapun terhadap Turut Tergugat;

18. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* hanya kepada Tergugat dan tidak mengikutsertakan Turut Tergugat karena Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum maupun keterkaitan dengan penolakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan pendaftaran Merek milik Penggugat yang dimana Penggugat telah keliru mengikutsertakan Turut Tergugat pada Gugatan *a quo*;

19. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang selanjutnya Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

20. Bahwa karena Gugatan *a quo* berdasarkan adanya penolakan oleh Tergugat terkait Merek yang didaftarkan Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar pada Tergugat maka objek perkara dari Gugatan *a quo* adalah penolakan pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum serta tidak adanya relevansi terkait Gugatan *a quo* kepada Turut Tergugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.

Halaman 46 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah keliru menarik pihak dalam Gugatan *a quo*;

21. Dengan demikian Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat untuk dapat menolak Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan Penggugat *Error In Persona* (*gemis aan hoedanigheid*);

B. DALAM POKOK PERKARA

I. TURUT TERGUGAT ADALAH SUBJEK HUKUM YANG PERTAMA KALI MENDAFTARKAN MEREK JALA DI KELAS 42 PADA TURUT TERGUGAT (FIRST TO FILE).

22. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 UU MIG

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

23. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU MIG yang Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

Pasal 3 UU MIG

"Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar."

24. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU MIG yang Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) UU MIG

"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak Tanggal Penerimaan."

25. Bahwa patut digaris bawahi Turut Tergugat adalah pencetus pertama kata JALA dan berinisiatif untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk memastikan kata Jala apakah bisa didaftarkan merek atau tidak dan Penggugat tidak berbuat apa apa bahkan memberikan ide saja tidak, dengan penuh itikad baik Turut Tergugat melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui website DJKI/Tergugat;

Halaman 47 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



26. Bahwa setelah melakukan pengecekan melalui website DJKI/Tergugat dan kata JALA pada kelas 42 belum ada yang menggunakan, selanjutnya Turut Tergugat sesuai tupoksi memutuskan untuk memakai logo yang sederhana sesuai penamaan JALA untuk merek JALA kemudian Turut Tergugat mendaftarkan merek dan logo JALA tersebut kepada Tergugat dan mendapatkan nomor pengesahan dari DJKI/Tergugat dengan nomor IDM000773279 dan dengan masa perlindungan 10 (sepuluh) tahun sejak 30 Maret 2017 hingga tanggal 30 Maret 2027;
27. Bahwa proses pencetus, riset hingga pembuatan design dan akhirnya di daftarkan merek JALA tersebut oleh Turut Tergugat sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) UU MIG, dimana merek JALA yang sudah terdaftar sejak tahun 2017 mendapat perlindungan hukum sampai dengan tahun 2027;
28. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU MIG dan Pendahuluan angka 7 halaman 4, bahwa Turut Tergugat adalah orang pertama yang membuat dan mendaftarkan merek JALA dan Turut Tergugat adalah pemilik sah dan berdasarkan hukum serta Turut Tergugat telah menjalankan segala proses terkait pembuatan dan pendaftaran merek JALA dan Turut Tergugat telah melakukan tugas dengan sangat baik sesuai tupoksi yang mana sudah disepakati bersama, maka Turut Tergugat merupakan pemilik sah dari Merek JALA secara hukum yang haknya harus dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku;
29. Bahwa dengan terdaptarnya merek Turut Tergugat, hal ini berarti merek Turut Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku: proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, yaitu Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
30. Bahwa dengan telah disetujuinya permintaan pendaftaran merek JALA tersebut oleh Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa merek Turut Tergugat telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini Tergugat mengabulkan permintaan pendaftaran merek JALA atas nama Turut Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik dan sudah memenuhi persyaratan serta mengikuti prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sekaligus membantah dalil Penggugat pada Posita poin



23 - 24 yang pada intinya Turut Tergugat mendaftarkan Merek JALA dengan itikad tidak baik;

31. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa merek milik Turut Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik;

32. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memutus dan atau setidak-tidaknya menyatakan menolak dan/atau tidak menerima dalil-dalil Penggugat pada Gugatan *a quo* diatas;

II. PENGUGAT ADALAH SUBJEK HUKUM YANG MEMILIKI

ITIKAD TIDAK BAIK

**KARENA MENGAJUKAN GUGATAN BERULANG KALI DAN MENDAFTARKAN
MEREK JALA BERULANG KALI PADA KELAS 42**

33. Bahwa merujuk pada Gugatan *a quo* poin 21 - 26 halaman 12 - 13 yang pada intinya Penggugat menyatakan selain mengajukan Gugatan *a quo*, sebelumnya Penggugat juga telah mengajukan Pembatalan Merek JALA pada kelas 42 milik Turut Tergugat, Gugatan *a quo* dibuat sebagai tindak lanjut dari Putusan Komisi Banding yang menyatakan bahwa pendaftaran merek Penggugat ditolak dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Turut Tergugat dan Gugatan dengan perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst adalah Gugatan Pembatalan Merek sehingga kedua gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan *nebis in idem* karena adanya perbedaan tujuan;

34. Bahwa Turut Tergugat kutip Petitum Gugatan Penggugat pada Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst sebagai berikut:

Petitum Gugatan pada Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

"DALAM POKOK PERKARA

1.
2.
3.
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dari Merek "JALA" pada kelas barang dan jasa 42 dibawah Nomor
5."

35. Bahwa merujuk pada petitum Gugatan *a quo* angka 4, 5, dan 6 halaman 27-28 yang selanjutnya Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

Halaman 49 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Petitum Gugatan a quo

"PRIMAIR

1.
2.
3.
4. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID201908900;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan sertifikat Merek Penggugat di bawah nomor Agenda JID2019078900;
7.
8."

36. Bahwa terlihat jelas dan terang berdasarkan Petitum poin 4 halaman 15 Gugatan pada Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dan Petitum Gugatan a quo poin 4, 5, dan 6 halaman 27 pada intinya Penggugat memiliki tuntutan yang sama yaitu memiliki dan menguasai Merek JALA pada kelas 42 dengan cara mengajukan Gugatan pada Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst maupun mengajukan Gugatan a quo;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), yang Turut Tergugat kutip sebagai berikut :

Pasal 1917 KUHPer

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama."

Bahwa mengingat Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst telah putus pada tanggal 8 Agustus 2023 dan telah memperoleh kekuatan

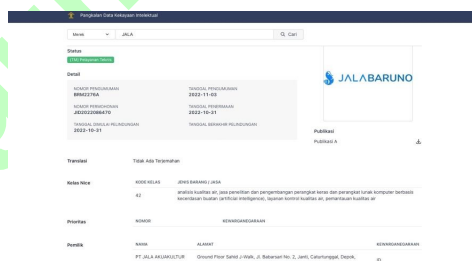
Halaman 50 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



hukum tetap (*inkracht*) dan Gugatan Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst serta Gugatan *a quo* pada pokoknya memiliki tuntutan yang sama, maka hal ini telah sejalan dengan Pasal 1917 KUHPer dimana Gugatan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

38. Bahwa terhadap pendaftaran merek JALA milik Penggugat pada kelas 42 dengan Nomor Permohonan : JID2019078900, tanggal Permohonan: 19 Desember 2019, Turut Tergugat telah menyatakan keberatan melalui Surat Tergugat No. Surat:008.KID.0160323 tertanggal 16 Maret 2023, yang dimana telah melalui proses persidangan banding di Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal HKI dan permohonan Penggugat telah mendapat penolakan dari Tergugat;

39. Bahwa lebih lanjut terdapat fakta pada tahun 2022 Penggugat dengan itikad tidak baik lagi-lagi berusaha mengajukan permohonan merek kepada Direktorat Jenderal HKI dengan nama yang serupa dengan merek milik Turut Tergugat yaitu JALA, yang kesamaannya dapat dinilai baik dari segi penulisan, penyebutan, maupun Kelasnya yaitu Kelas 42 kali ini dengan nama Pemohon: PT. Jala Akuakultur Lestari Alamku (dahulu bernama PT Atnic Ekotekno Wicaksono) dengan Nomor Permohonan : JID2022086470, tanggal Permohonan: 31 Oktober 2022 dengan nama JALABARUNO. Berikut hasil tangkapan layar (*screen captured*) website DJKI:



40. Bahwa tidak hanya itu, terdapat fakta pada tahun 2022 Penggugat dengan itikad tidak baik lagi-lagi berusaha mengajukan permohonan merek kepada Direktorat Jenderal HKI dengan nama yang serupa dengan merek milik Turut Tergugat yaitu JALA, yang kesamaannya dapat dinilai baik dari segi penulisan, penyebutan, maupun Kelasnya yaitu Kelas 42 kali ini dengan nama Pemohon: PT. Jala Akuakultur Lestari Alamku (dahulu bernama PT Atnic Ekotekno Wicaksono) dengan Nomor Permohonan : JID2022086478, tanggal Permohonan: 31 Oktober 2022 dengan nama JALALABS. Berikut hasil tangkapan layar (*screen captured*) website DJKI:

Halaman 51 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pengumuman Data Kekayaan Intelektual

Merek: JALA

Detail

NOMOR PENGUMUMAN: BRM2276A	TANGGAL PENGUMUMAN: 2022-11-03
NOMOR PERMOHONAN: J002022086478	TANGGAL PENERIMAAN: 2022-10-31
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN: 2022-10-31	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN:

Publikasi: Publikasi A

Translasi: Tidak Ada Terjemahan

Kelas Nice: 42

Prioritas: NOMOR: KEMERKANGSARAJAN

Pemilik: NAMA: PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMU, ALAMAT: Ground Floor Sahid J-Walk, Jl. Babarsari No. 2, Jari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281, KEMERKANGSARAJAN

41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan pada Poin ke-38, ke-39, dan Poin ke-40, Jawaban atas Gugatan *a quo* nyata-nyata Penggugat memiliki itikad tidak baik dengan berulang kali melakukan pendaftaran merek JALA di Kelas 42 yang sama dengan merek milik Turut Tergugat dan hal ini membuktikan adanya upaya dari Penggugat untuk menguasai merek JALA yang secara sah dimiliki oleh Turut Tergugat;
42. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Turut Tergugat uraikan diatas maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugatlah yang memiliki itikad tidak baik, terlihat dari pengajuan permohonan pendaftaran merek yang sama dengan merek JALA milik Turut Tergugat secara berulang-ulang, padahal permohonan pendaftaran merek Penggugat sudah mendapatkan penolakan dari Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal HKI dan Turut Tergugat adalah selaku pemilik sah merek JALA di Kelas 42 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000773279, Nomer Pengumuman: BRM1726A, dan Nomor Permohonan: J002017014672 dengan masa perlindungan sejak tanggal 2017-03-30 sampai dengan tanggal 2027-03-30;
43. Bahwa atas Itikad Tidak Baik Penggugat melakukan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat dengan nama yang serupa yaitu JALA, baik dari segi penulisan, penyebutan, maupun Kelasnya yaitu Kelas 42 yang dapat menimbulkan kebingungan, kerancuan bagi customer/pelanggan yang mengira bahwa Pemohon adalah perusahaan/produsen yang sama dan/atau setidaknya ada keterkaitan dengan Turut Tergugat sebagai Pemilik sah merek “, Turut Tergugat telah melayangkan surat keberatan melalui *website* Tergugat;
44. Bahwa Penggugat dalam petitumnya mencantumkan *Petitum Subsidair*, yang sebenarnya tidak perlu ada *Petitum Subsidair*, karena *Petitum Subsidair* pada umumnya dirumuskan dalam kalimat: “Mohon putusan yang

Halaman 52 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



seadil-adilnya”, sehingga dengan demikian meskipun Penggugat tidak merumuskan dalam *Petitum Subsidaire*, orang umumnya sudah mahfum bahwa para pihak yang berperkara di pengadilan sudah tentu minta putusan yang adil;

45. Dengan demikian Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Yang Terhormat untuk menolak Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

III. DALIL PENGGUGAT DALAM POKOK PERKARA
NO. 57/PDT.SUS/HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST
DAN PERKARA A QUO
SALING BERTENTANGAN/KONTRADIKTIF

46. Bahwa merujuk pada Gugatan *a quo* poin 18 halaman 11 yang pada intinya Penggugat menyatakan Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding Merek pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan dalil pokok: secara visual, secara fonetik dan perbandingan gambar dan seterusnya Merek Penggugat berbeda dengan Merek JALA pada kelas 42 milik Turut Tergugat, dengan mendasarkan pada Pasal 21 (1) UU MIG yang pada intinya mencantumkan: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”.
47. Bahwa sebagai pembanding untuk menunjukan adanya inkonsistensi Penggugat dalam berdalil, Turut Tergugat merujuk pada Gugatan Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst pada angka 27 – 33, halaman 7–8 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat/Tergugat dalam Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst secara terang dan nyata telah melakukan Tindakan itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek JALA yaitu dengan adanya meniru dan mengikuti merek JALA dengan cara tidak mengalihkan merek JALA kepada Penggugat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), arti kata meniru-niru adalah: menyama-nyamai.
48. Bahwa Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam Perkara No. 77/Pdt.Sus/HKI/ Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst /Tergugat dalam Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/ 2023/PN Niaga Jkt.Pst mendalilkan adanya peniruan (menyama-nyamai menurut KBBI) dan, mengikuti sedangkan Penggugat dalam Perkara No. 77/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst terhadap Tergugat menolak adanya peniruan, persamaan pada pokoknya atas Merek JALA yang Penggugat klaim milik Penggugat, padahal faktanya Penggugat hanyalah pihak yang mengaku-aku sebagai pemilik Merek JALA dan bahkan

Halaman 53 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Penggugat tidak terdaftar sebagai pemilik Merek JALA pada institusi Turut Tergugat.

49. Bahwa menilik uraian pada Poin 46, 47 dan 48 di atas terlihat dengan jelas dan terang dalil penggugat dalam Pokok Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dan perkara *a quo* saling bertentangan/kontradiktif karena pada Gugatan Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst Penggugat mendalilkan Turut Tergugat melakukan peniruan karena merek JALA yang dimiliki oleh Turut Tergugat memiliki persamaan dengan merek JALA milik Penggugat, namun pada Gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan merek JALA milik Penggugat tidak memiliki persamaan dengan merek JALA milik Turut Tergugat, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat adalah mengada-ngada dan nyata-nyata beritikad tidak baik hanya demi dapat menguasai merek JALA yang dimiliki oleh Turut Tergugat;
50. Dengan demikian Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Yang Terhormat untuk menolak Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

**IV. PENGGUGAT TELAH SALAH PROSEDUR KARENA GUGATAN
PENGGUGAT PADA PERKARA
NO. 57/PDT.SUS/HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST
TELAH DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PEKARA
DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT)**

51. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Penggugat mengajukan Gugatan kepada Turut Tergugat dan Tergugat dan telah terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst;
52. Bahwa setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 8 Agustus 2023 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst telah memutus persidangan dengan amar putusan yang selanjutnya Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

“MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 54 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar Perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);”

53. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Ontvankelijke verklaard* (“NO”);

54. Bahwa seharusnya Penggugat memahami dasar untuk Penggugat dapat melakukan Gugatan *a quo* kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Komisi Banding Merek/Tergugat adalah apabila Petitum Penggugat dalam Gugatan Pembatalan Merek dalam Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dikabulkan oleh Majelis yang mengadili Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, sedangkan faktanya sebagaimana di uraikan pada Poin ke-52 dan Poin ke-53 di atas Petitum Penggugat dalam Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Ontvankelijke verklaard* (“NO”), sehingga tidak ada dasar alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Komisi Banding Merek/Tergugat;

55. Bahwa terhadap Amar Putusan Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Ontvankelijke verklaard* (“NO”), Penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst menjadi Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);

56. Dengan demikian Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* telah melakukan pelanggaran prosedur karena Putusan Perkara No. 57/Pdt.Sus/HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Ontvankelijke verklaard* sehingga Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

57. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Yang Terhormat untuk menolak Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 55 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Otnvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti surat dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Sesuai dengan asli Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor: 1328/KBM/HKI/2022
2. Bukti P-2 Sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA dibuat dihadapan notaris Agung Wibowo, S.H., M.Kn., di Sleman, di bawah Nomor 17 tertanggal 25 November 2015
3. Bukti P-3 Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA Nomor AHU-2474846.AH.01.01. Tahun 2015 tertanggal 31 Desember 2015.
4. Bukti P-4 Sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA dibuat di hadapan notaris Agung Wibowo, di bawah Nomor 03 tertanggal 10 November 2020.
5. Bukti P-5 Sesuai dengan asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0406354 oleh Kemenkumham, tertanggal 11 November 2020.
6. Bukti P-6 Sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA dibuat dihadapan notaris Agung Wibowo, di bawah Nomor 02 tertanggal 16 Juli 2021.
7. Bukti P-7 Sesuai dengan asli Surat Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA oleh Kemenkumham Nomor

Halaman 56 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-0042483.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal 4 Agustus 2021

8. Bukti P-8 Sesuai dengan asli Akta Pernyataan di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA dibuat di hadapan notaris Theresia Pusvita Dewi, di bawah Nomor 14 tertanggal 18 April 2022.
9. Bukti P-9 Sesuai dengan asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0006520 oleh Kemenkumham, tertanggal 20 April 2022.
10. Bukti P-10 Sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA dibuat dihadapan notaris Theresia Pusvita di bawah nomor 28, tertanggal 26 Agustus 2022.
11. Bukti P-11 Sesuai dengan asli Perubahan Anggaran Dasar PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU Nomor AHU-0064663.AH.01.02. TAHUN 2022, tertanggal 9 September 2022.
12. Bukti P-12 Sesuai dengan asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU Nomor AHU-AH.01.03-0289290, tertanggal 9 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0052963 oleh Kemenkumham, tertanggal 9 September 2022.
13. Bukti P-13 Sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU dibuat dihadapan notaris Theresia Pusvita Dewi di bawah nomor 32, tertanggal 19 November 2022.
14. Bukti P-14 Print out Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0316236 oleh Kemenkumham, tertanggal 22 November 2022.
15. Bukti P-15 Print out Tangkapan Layar dari website resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> merek "JALA" (Turut Tergugat) Kelas

Halaman 57 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 dengan Nomor Permohonan: IDM000773279 atas nama PT Kreasi Interaktif Digital.

16. Bukti P-16 Print out Bukti pendaftaran merek JALA (Penggugat), Kelas 42 dengan Nomor Pendaftaran JID2019078900, tertanggal 19 Desember 2019.
17. Bukti P-17a Print out Tangkapan Layar tentang merek "STANLEY" milik Stanley Black & Decker, Inc. dengan Nomor Pendaftaran IDM000257486 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id.
18. Bukti P-17b Print out Tangkapan Layar tentang merek "STANLEY" milik Winarto Santoso dengan Nomor Pendaftaran IDM000218432 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id.
19. Bukti P-18a Print out Tangkapan Layar tentang merek "MATAHARI" milik PT Matahari Department Store Tbk dengan Nomor Pendaftaran IDM000202802 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id.
20. Bukti P-18b Print out Tangkapan Layar tentang merek "MATAHARI + LOGO" milik PT MITRA SARUTA INDONESIA dengan Nomor Pendaftaran: IDM000427380 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
21. Bukti P-19a Print out Tangkapan Layar tentang merek "CROWN" milik PT Hua Hong Electrical Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000563460 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
22. Bukti P-19b Print out Tangkapan Layar tentang merek "CROWN" milik Darmanto Lim dengan Nomor Pendaftaran IDM000500659 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
23. Bukti P-20a Print out Tangkapan Layar tentang merek "QUANTUM" milik PT Astra Otoparts Tbk dengan Nomor Pendaftaran IDM000346789 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
24. Bukti P-20b Print out Tangkapan Layar tentang merek "QUANTUM" milik Sukianto Johan Ong dengan Nomor Pendaftaran IDM000379222 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id

Halaman 58 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-21a Print out Tangkapan Layar tentang merek "ACE" milik Hadi Gunawan dengan Nomor Pendaftaran IDM000365260 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id.
26. Bukti P-21b Print out Tangkapan Layar tentang merek "ACE" milik PT Alum Central Mandiri Lestari dengan Nomor Pendaftaran IDM000195549 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id.
27. Bukti P-22a Print out Tangkapan Layar tentang merek "MONSTER" milik Monster Worldwide, Inc. dengan Nomor Pendaftaran IDM000208830 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
28. Bukti P-22b Print out Tangkapan Layar tentang merek "MONSTER" milik Monster, Inc dengan Nomor Pendaftaran IDM001057424 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
29. Bukti P-23a Tangkapan Layar tentang merek "STANDARD" milik PT INDO PRIMA PERKASA dengan Nomor Pendaftaran IDM000196173 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
30. Bukti P-23b Print out Tangkapan Layar tentang merek "STANDARD" milik NOFEI LEO dengan Nomor Pendaftaran IDM000514704 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
31. Bukti P-24a Print out Tangkapan Layar tentang merek "AQUA" milik SOESANTO LEO dengan Nomor Pendaftaran IDM000254655 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
32. Bukti P-24b Print out Tangkapan Layar tentang merek "AQUA" milik AQUA Co., Ltd dengan Nomor Pendaftaran IDM000529931 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
33. Bukti P-25a Print out Tangkapan Layar tentang merek "LIFE" milik Wong Lip Wih dengan Nomor Pendaftaran IDM000507087 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id

Halaman 59 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-25b Tangkapan Layar tentang merek "LIFE" milik DAVID WIDJAJA GANI dengan Nomor Pendaftaran IDM000818476 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
35. Bukti P-26a Print out Tangkapan Layar tentang merek "GOTO" milik PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY dengan Nomor Pendaftaran IDM000858218 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
36. Bukti P-26b Print out Tangkapan Layar tentang merek "GOTO" milik PT GoTo Gojek Tokopedia dengan Nomor Pendaftaran IDM000936923 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
37. Bukti P-27a Print out Tangkapan Layar tentang merek "VIO" milik PT Alum Central Mandiri Lestari dengan Nomor Pendaftaran IDM000734837 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
38. Bukti P-27b Print out Tangkapan Layar tentang merek "VIO" milik PT Alum Central Mandiri Lestari dengan Nomor Pendaftaran IDM001056029 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
39. Bukti P-28a Print out Tangkapan Layar tentang merek "STANDARD" milik PT. STANDARDPEN INDUSTRIES dengan Nomor Pendaftaran IDM000109772 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
40. Bukti P-28b Print out Tangkapan Layar tentang merek "STANDARD" milik NOFEI LEO dengan Nomor Pendaftaran IDM000561991 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
41. Bukti P-29a Print out Tangkapan Layar tentang merek "RAFFLESIA" milik Puskud Prov. Bengkulu dengan Nomor Pendaftaran IDM000662872 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
42. Bukti P-29b Print out Tangkapan Layar tentang merek "RAFFLESIA" milik Perum BULOG dengan Nomor Pendaftaran IDM000964860 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id

Halaman 60 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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)





43. Bukti P-30a Print out Tangkapan Layar tentang merek "REVIVE" milik GANEFO / BIE GUAN (WNI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000694931 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
44. Bukti P-30b Print out Tangkapan Layar tentang merek "REVIVE" milik Laffair Corporation Sdn. Bhd dengan Nomor Pendaftaran IDM000061845 yang dapat diakses melalui laman pdki-indonesia.dgip.go.id
45. Bukti P-31 Print out Kuesioner Hasil Survei Perbandingan Merek "JALA" milik Penggugat dengan Merek "JALA" milik Turut Tergugat
46. Bukti P-31 Print out Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, selanjutnya bukti bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil Jawabannya telah mengajukan bukti – bukti surat dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-01 Formulir Permohonan Pendaftaran Merek BUSH Nomor Agenda : JID2019078900 atas nama PT. Atnic Ekotekno Wicaksana untuk melindungi jenis jasa pada kelas 42
2. Bukti T-02 Printout Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap  Merek Nomor Agenda JID2019078900 atas nama PT. Atnic Ekotekno Wicaksana (Penggugat)
3. Bukti T-03 Printout Sertifikat Merek yang  merek dijadikan alasan penolakan merek Nomor Agenda : JID2019078900 yaitu Merek Nomor Daftar : IDM000773279 atas nama PT. Kreasi Interaktif Digital milik pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 Permohonan Banding Merek **JALAN** Nomor Agenda : JID2019078900 diajukan oleh PT. Atnic Ekotekno Wicaksana (Penggugat) untuk melindungi jenis jasa pada kelas 42
5. Bukti T-05 Putusan **JALAN** Komisi Banding Merek pada Merek Nomor Agenda : JID2019078900 diajukan oleh PT. Atnic Ekotekno Wicaksana (Penggugat) dengan Nomor Putusan . 1328/KBM/HKI/2022
6. Bukti T-06 Printout dari database, data awal **JALAN** permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda : JID2019078900
7. Bukti T-07 Printout dari database, data awal Merek yang dijadikan alasan penolakan adalah Merek **JALA** Nomor Daftar : IDM000773279 atas nama PT. Kreasi Interaktif Digital

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, selanjutnya bukti bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil Jawabannya telah mengajukan bukti – bukti surat dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 Fotocopy Permintaan Pendaftaran merek JALA secara offline (sebelum pandemik Covid-19) pada tanggal 30 Maret 2017 pada Kantor DJKI di Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8, RT.16/RW.4, Kuningan Timur, Jakarta Selatan
2. Bukti TT-2 Fotocopy Sertifikat Merek JALA Nomor Pendaftaran IDM000773279 tertanggal 30 Maret 2017
3. Bukti TT-3 Print Out Tangkapan Layar (screen captured) dalam laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diajukan Penggugat

Halaman 62 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TT-4 Fotocopy Surat Keberatan atas Permohonan Merek JALA kelas 42 dengan Nomor Pendaftaran IDM000773279 pada tanggal 16 Maret 2023
5. Bukti TT-5 Print Out Tangkapan Layar (screen captured) dalam laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diajukan Penggugat
6. Bukti TT-6 Fotocopy Surat Keberatan atas Pengajuan Permohonan Merek JALABARUNO di Kelas 42 dengan Nomor Permohonan JID2022086470 tanggal 29 Mei 2023
7. Bukti TT-7 Print Out Tangkapan Layar (screen captured) dalam laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diajukan Penggugat
8. Bukti TT-8 Print out Surat Keberatan atas Pengajuan Permohonan Merek JALALABS di Kelas 42 dengan Nomor Permohonan JID2022086478 tanggal 29 Mei 2023
9. Bukti TT-9 Fotocopy Bukti Tanda Terima Turut Tergugat terkait Surat Keberatan atas Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek "JALA BARUNO" di website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 30 Mei 2023
10. Bukti TT-10 Fotocopy Bukti Tanda Terima Turut Tergugat terkait Surat Keberatan atas Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek "JALA LABS" di website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 30 Mei 2023

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, selanjutnya bukti bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 6 November 2023;

Halaman 63 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Konvensi Penggugat, baik Eksepsi dan juga pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formil, apakah gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, dan setelah melihat bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa Surat Nomor 9KEP/KBM/HKI/V/2023 Prihal : Putusan Komisi Banding Merek tertanggal 2 Mei 2023 dihubungkan dengan waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat diketahui bahwa rentang waktu antara diterimanya putusan oleh Penggugat dengan Tergugat belum genap 3 (tiga) bulan, sehingga secara formil, gugatan Penggugat kepada Tergugat dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona, karena yang dipersolakan oleh Penggugat adalah putusan penolakan dari Komisi Banding Merek dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa error in persona hanya berlaku bagi para pihak materiil dalam perkara yaitu Penggugat dan Tergugat, dan Turut Tergugat hanya

Halaman 64 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dalam suatu perkara tetapi diikutsertakan hanya demi kelengkapan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dari Replik Penggugat di atas dapat disimpulkan bahwa diikutsertanya Turut Tergugat dalam perkara aquo hanya untuk melengkapi gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti gugatan Penggugat, yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah putusan dari Komisi Banding Merek yang menolak permohonan Banding Merek yang diajukan oleh Penggugat dan hal demikian dipertegas dalam Pasal 30 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan Banding;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) tersebut dihubungkan dengan eksepsi Turut Tergugat, maka adalah patut apabila Turut Tergugat tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, karena memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian juga apabila melihat petitum dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya petitum yang menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada putusan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya petitum demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Turut Tergugat dalam perkara aquo memang tidak ada pengaruhnya dalam putusan aquo. Oleh karena itu Menurut Majelis Hakim, Turut Tergugat tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Turut Tergugat patut dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya di bawah Nomor Agenda JID2019078900 tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar di bawah nomor pendaftaran IDM000773279, memohon supaya Pengadilan Niaga membatalkan Putusan TERGUGAT Nomor: 1328/KBM/HKI/2022 tertanggal 25 November 2022 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dalil Penggugat, dan Tergugat dalam putusan penolakan Banding dari Penggugat menyatakan sependapat dengan

Halaman 65 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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

hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang

menyatakan menolak permohonan pendaftaran Merek **JALAN** Nomor Agenda : JID2019078900 karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Daftar : IDM000773279 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi Turut Tergugat di atas, eksepsi Turut Tergugat tersebut dikabulkan Majelis Hakim, oleh karenanya pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Penggugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 30 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.580.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 , oleh kami, kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua , Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 66 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



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

serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp40.000,-
2. Biaya proses -----	Rp500.000,-
3. Panggilan Sidang -----	Rp1.000.000,-
4. PNBP panggilan -----	Rp20.000,-
5. Materai -----	Rp10.000,-
6. Redaksi -----	Rp10.000,-
Total -----	Rp1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 67 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



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

Halaman 68 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/Merek/2023/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)

Halaman 68