



P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KEMILAU KARYA UTAMA, suatu perseroan berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia, berkedudukan di Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, yang diwakili oleh Nono Sampono dan Yohanes Edmond Budiman masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Para advokat dan Pengacara pada kantor Hukum LUDIYANTO & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.3 i, j & jj, Jakarta Pusat 10120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024, sebagai**Penggugat**;

I a w a n:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Komisi Banding Merek, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan - Jakarta Selatan, 12940, yang diwakili oleh Prof. Dr.OK Saidin, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Komisi Banding Merek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai pada Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Jl. H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2024, sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2024

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagai berikut:

TENTANG ADANYA PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK NOMOR 593/KBM/HKI/2023 YANG DIMOHONKAN PEMBATALAN DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Tergugat yang memeriksa permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran



Merek Jasa Agenda No JID2022058803 Kelas 35 untuk perlindungan jenis barang *"administrasi bisnis perusahaan real estat, administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan, Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments), jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain, kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis, Layanan pusat perbelanjaan (Mall), Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain, manajemen bisnis hotel resor, manajemen bisnis komersial, Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan, manajemen bisnis perusahaan, manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel, manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor, menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan, menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor, operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan, Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online, promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan"* yang diajukan oleh Penggugat, telah menjatuhkan Putusannya dengan Nomor 593/KBM/HKI/2023, yang dalam amar

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Banding dari Penggugat Banding.

2. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Tergugat tersebut yang telah menolak permohonan Banding dari Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan atas Putusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Banding Penggugat melalui Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa: *"Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan Banding, Penggugat 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"*;
3. Bahwa secara *de facto*, Salinan resmi Putusan Tergugat Nomor 593/KBM/HKI/2023 tentang Penolakan Permohonan Banding Penggugat baru secara resmi diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2024, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) tersebut pada point 2, maka Pengajuan Gugatan Penggugat atas putusan penolakan Banding melalui Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih dalam batas waktu untuk mengajukan gugatan tersebut, sehingga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu patut diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan atas Putusan penolakan permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu patut diterima;

TENTANG DASAR/ALASAN PENGAJUAN GUGATAN A QUO MELALUI PENGADILAN NIAGA JAKARTA

A. TENTANG LEGALITAS PENGGUGAT

5. Bahwa secara *de facto* dan *de jure*, Perusahaan Penggugat didirikan pada tanggal 8 September 2015 sebagaimana Salinan Akta Notaris Nomor 60, adalah sebuah entitas hukum yang sah dan terdaftar di bawah

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Republik Indonesia. Sejak pendiriannya, perusahaan ini telah beroperasi secara resmi dan mematuhi semua regulasi yang berlaku dalam sektor properti dan real estate terutama hotel dan pusat perbelanjaan hingga menjadikan Penggugat sebagai Pemimpin *real estate* terkenal di Indonesia. Dengan status badan hukum perseroan terbatas, Penggugat memiliki hak hukum penuh untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk hak atas merek dagang yang telah didaftarkan;

6. Bahwa sebagai perusahaan yang aktif dalam industri properti dan real estate, Penggugat telah secara resmi mendaftarkan dan menggunakan merek dagangnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Merek dagang ini meliputi nama, logo, dan elemen visual lainnya yang secara legal dilindungi oleh hukum hak cipta dan merek. Pendaftaran merek tersebut bertujuan untuk melindungi identitas dan reputasi perusahaan dari penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak ketiga;
7. Bahwa Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan atas hak mereknya. Penggugat telah memenuhi semua persyaratan administratif dan legal formal yang diperlukan untuk perlindungan merek, dan segala bentuk penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran terhadap merek Penggugat dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang melanggar hak kekayaan intelektual Penggugat;
8. Bahwa *Legal standing* Penggugat dalam gugatan ini didasarkan pada bukti pendirian perusahaan, kepemilikan sah atas merek dagang yang terdaftar, serta kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan landasan hukum yang jelas dan kuat, Penggugat berkomitmen untuk menegakkan hak-haknya dan memastikan bahwa merek dagang Penggugat dilindungi secara optimal dari pelanggaran dan penyalahgunaan;
9. Bahwa sejatinya, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek Jasa  dengan Nomor Agenda: JID2022058803 Kelas 35 yang dilandasi dengan itikad baik (*good faith*) secara layak dan jujur tanpa ada niatan apapun untuk meniru atau menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menyesatkan konsumen;

10. Bahwa berdasarkan analisa dengan melakukan perbandingan atas

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



tampilan etiket merek, maka etiket Merek Nomor Agenda:
JID2022058803 Kelas 35 tidak memiliki persamaan penampilan dengan
Merek Jasa Pihak lain, sehingga tidak akan terjadi kebingungan atau
kekeliruan di kalangan konsumen dalam memilih Jasa dari masing-
masing merek;

TENTANG ADANYA SURAT PENOLAKAN TETAP

**TERHADAP PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK JASA
ATAS NAMA PENGUGAT**



11. Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Penggugat telah menerima Surat
Penolakan Tetap dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang
memberitahukan bahwa permohonan pendaftaran Merek Jasa



Agenda Nomor JID2022058803 tanggal 05 Agustus 2022
Kelas 35 atas nama Penggugat telah ditolak tetap, karena dinilai
memenuhi unsur ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
yang telah terdaftar lebih dahulu milik Pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis dengan data sebagai berikut:



Merek Jasa :
Daftar Nomor : IDM000673628
Tanggal Permohonan : 21 November 2014
Kelas : 35
Atas nama : PT PEMBANGUNAN DELTAMAS
Jenis Jasa : “(Lifestyle Center), of Advertising
space);Pemasaran (Marketing);Pusat niaga yang
berhubungan dengan gaya hidup, pembelian
(Shopping Center);Pasar (Market);Periklanan
(Advertising);Penyewaan ruang iklan (Rental, Pusat
niaga (Trade Center);Toko-toko (shops);pusat
perbelanjaan Mal (shopping Mali);jasa fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran pada gedung Perkantoran (Office function services of office Building);Pusat”

Selanjutnya disebut Merek Jasa Penolak;

12. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya Surat Penolakan Tetap tersebut. Oleh karena itu, maka pada tanggal 07 Juni 2023, Penggugat telah mengajukan Banding terhadap Surat Penolakan Tetap

Permohonan Pendaftaran Merek Jasa  Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 ke Kantor Tergugat, agar Permohonan

Pendaftaran Merek Jasa  Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat dipertimbangkan untuk terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

13. Bahwa dasar alasan keberatan Penggugat dalam pengajuan Banding tersebut, mengingat:

a) Penggugat adalah Pemilik Hak Eksklusif atas pendaftaran Merek Jasa




yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia dibawah Daftar No IDM001076218 Kelas 37 IDM001076155 Kelas 41 pada Kantor Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

b) Bahwa sejatinya, Permohonan Pendaftaran Merek Jasa



Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat merupakan pengembangan atas merek Penggugat yang telah terdaftar sebelumnya di Indonesia;

c) Kata “PASADENA” adalah Kata yang sangat umum, dimana PASADENA merujuk pada sebuah nama Kota yang berada di California, Amerika Serikat. Penggunaan Kata PASADENA telah banyak dilakukan oleh Banyak Pihak sebagai bagian dari nama Merek Dagang/Jasa sebagaimana yang terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

d) Permohonan Pendaftaran Merek Jasa  Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 tanggal 05 Agustus 2022 atas nama

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki daya pembeda yang sangat signifikan dengan Merek Jasa Penolak, baik dari segi konseptual, visual, penulisan dan perlindungan jenis barang;

TENTANG PENDAFTARAN MEREK JASA ATAS NAMA PENGGUGAT KELAS 37 DAN 41 DI INDONESIA

14. Bahwa secara *de facto* dan *de jure*, Penggugat adalah Pemilik Hak Eksklusif atas Pendaftaran Merek Jasa yang mengandung kata

“PASADENA” di Indoensia, yakni , dimana gambar daun tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Merek Jasa



milik Penggugat. Adapun rincian Sertifikat Merek atas nama Penggugat tersebut, yaitu:



Etiket	:	
Merek Jasa	:	THE PASADENA SPRING
Daftar Nomor	:	IDM001076218
Tanggal Penerimaan	:	2022-08-05
Kelas	:	37
Atas Nama	:	PT. KEMILAU KARYA UTAMA
Jenis Jasa	:	“jasa bangunan dan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya, Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak, konstruksi bangunan, konstruksi

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



bangunan industri, konstruksi bangunan komersial, konstruksi bangunan perumahan dan komersial, konstruksi bangunan tempat tinggal, konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan, konstruksi dan pemeliharaan bangunan, konstruksi dan perbaikan bangunan, konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah tinggal, konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur lainnya, konstruksi dan renovasi bangunan, memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan, pengawasan konstruksi bangunan, pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]"



Etiket :
Merek Jasa : **THE PASADENA SPRING**
Daftar Nomor : IDM001076155
Tanggal Penerimaan : 2022-08-05
Kelas : 41
Atas Nama : **PT. KEMILAU KARYA UTAMA**
Jenis Jasa : "aktivitas rekreasi dan hiburan, hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi, hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung, hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan, layanan hiburan disediakan di country club, layanan hiburan disediakan oleh diskotek, layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan, layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, layanan hiburan klub malam, layanan hiburan langsung, layanan hiburan musik, layanan klub malam [hiburan], layanan pusat hiburan, mengatur pameran, kongres,



seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan, menyediakan fasilitas hiburan, menyediakan fasilitas taman hiburan, menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan, penyelenggaraan acara hiburan langsung, taman hiburan dan layanan pasar malam”

15. Bahwa Penggugat merupakan pelaku di bidang jasa pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang tengah gencar mengembangkan usaha bisnisnya pada wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang wajar dan relevan apabila Penggugat memiliki pendaftaran merek di berbagai kelas untuk menunjang hak eksklusif atas merek yang dimilikinya, sehingga diperlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum di Negara Indonesia atas merek-merek yang mengandung kata “PASADENA” milik Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Tergugat Nomor 593/KBM/HKI/2023 dengan mengabulkan

permohonan pendaftaran Merek Jasa



Agenda Nomor

JID2022058803 Kelas 35 untuk terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK JASA



AGENDA NOMOR JID2022058803 KELAS 35 ATAS NAMA PENGUGAT TELAH DILANDASI DENGAN ITIKAD BAIK (GOOD FAITH), KARENA

MERUPAKAN PENGEMBANGAN DARI MEREK JASA



KELAS 37 DAN 41 MILIK PENGUGAT

17. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2022, Penggugat telah

mengajukan permohonan pendaftaran Merek Jasa






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Nomor JID2022058803 yang dilandasi dengan itikad baik (*good*

faith), dimana Merek Jasa  Kelas 35 milik Penggugat merupakan murni karya intelektualitas dan hasil dari ide dan kreasi Penggugat dan bukan merupakan hasil peniruan maupun penjiplakan merek lain, yang didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia;

18. Bahwa sesungguhnya, Permohonan Pendaftaran Merek Jasa




Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 milik Penggugat adalah pengembangan dari merek terdaftar sebelumnya yakni


Merek Dagang  **Daftar nomor IDM001076218, IDM001076155**, dimana keberadaannya sama sekali berbeda dengan



Merek Jasa milik Penolak, yang mana terdapat banyak perbedaan antara kedua Merek tersebut dalam hal tampilan visual (*appearance*), logo, desain Merek, cara penulisan, dan kombinasi antara logo dan penulisan;

19. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, permohonan pendaftaran Merek

Jasa  milik Penggugat telah dilandasi dengan itikad baik (*good faith*), dimana Merek yang didaftarkan adalah murni karya intelektualitas Penggugat, tanpa ada maksud meniru, menjiplak atau membonceng Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, karena merupakan

pengembangan dari Pendaftaran Merek Jasa  Kelas 37 dan 41 milik Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, berkenan untuk membatalkan Putusan Tergugat dengan mendaftarkan Merek Jasa

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 milik

Penggugat dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK JASA



**AGENDA NO. JID2022058803 KELAS 35 ATAS NAMA PENGGUGAT TELAH
TERINSPIRASI DARI SEBUAH KOTA BERNAMA PASADENA YANG
TERLETAK DI CALIFORNIA AMERIKA SERIKAT**

21. Bahwa sejatinya, Permohonan Pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 oleh Penggugat, terinspirasi dari sebuah nama kota, yakni "PASADENA", yang berada di California, di Amerika Serikat. Penggugat berpendapat bahwa penggunaan merek ini sah dan tidak melanggar hak merek yang sudah ada, mengingat bahwa nama kota Pasadena telah digunakan secara luas oleh berbagai pihak sebagai sebuah Nama Merek Dagang/Jasa;
22. Bahwa kata "PASADENA" diambil dari nama kota Pasadena di California, Amerika Serikat. Nama kota ini merupakan nama geografis yang umum dan telah dikenal secara luas, dimana kata "PASADENA" merupakan kata umum (*generic term*) yang sudah digunakan secara luas di berbagai konteks dan industri oleh banyak pihak di seluruh dunia. Penggunaan nama kota sebagai inspirasi dalam merek tidaklah unik dan tidak dimaksudkan untuk mengklaim eksklusivitas atas nama tersebut;
23. Bahwa berdasarkan Undang-undang merek, nama geografis tidak dapat dilindungi secara eksklusif sebagai merek kecuali jika telah memperoleh pengakuan sebagai merek yang terkenal atau memiliki pengenalan yang kuat di pasar. Nama kota seperti Pasadena, yang sudah dikenal secara luas dan digunakan dalam berbagai konteks, tidak dapat diklaim sebagai hak eksklusif oleh satu pihak saja;
24. Bahwa terhadap kata umum/*generic term* juga dipertegas di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:
"Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.";
25. Bahwa untuk menghindari kegiatan monopoli yang mengakibatkan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan menjadi tidak sehat yang disebabkan adanya klaim kata umum, maka hal tersebut diatur dan disampaikan dalam Pasal 15 *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs Agreement) sebagai berikut:

"Setiap tanda atau setiap kombinasi yang memiliki kemampuan untuk pembeda barang dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain harus dapat dinyatakan sebagai Merek, seperti suatu tanda dalam kata-kata khusus termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, elemen gambar dengan kombinasi warna sebaik kombinasi tanda lainnya harus dapat dimintakan pendaftaran Merek. Manakala suatu Merek tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, maka Negara anggota dapat mendaftar didasarkan pada daya pembeda yang diperoleh melalui penggunaan. Negara anggota boleh mensyaratkan sebagai persyaratan pendaftaran bahwa tanda harus secara kasat mata dapat diungkap oleh panca indera).;"

26. Bahwa prinsip hukum merek menyatakan bahwa perlindungan merek diberikan untuk mencegah kebingungan yang signifikan di kalangan konsumen. Namun, karena nama "PASADENA" adalah nama geografis yang umum dan telah digunakan secara luas, risiko kebingungan di pasar terkait dengan merek "PASADENA" menjadi sangat rendah, baik dari sisi konflik sengketa atau resiko kebingungan dalam pelayanan jasa;
27. Berdasarkan fakta-fakta dan argumen hukum di atas, Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, berkenan untuk mempertimbangkan bahwa kata "PASADENA" adalah merupakan kata yang umum yang menunjukkan suatu letak geografis sebuah Kota di California, Amerika Serikat dan tidak dapat diklaim sebagai Hak atas Mereknya sepanjang dikombinasikan dengan kata maupun logo sebagai Merek, sehingga pada Permohonan



Pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor
JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat secara yuridis tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan patut terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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

TENTANG ADANYA PERBEDAAN ANTARA PERMOHONAN PENDAFTARAN

MERЕК JASA  MILIK PENGGUGAT DENGAN MERЕК JASA



DAFTAR NOMOR IDM000673628 MILIK

PENOLAK

28. Bahwa pada pokoknya, Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Surat Putusan Komisi Banding Merek Nomor 593/KBM/HKI/2023 oleh Tergugat, karena secara *de facto* dan *de jure* tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek Jasa



milik Penggugat dengan Merek Jasa



Daftar Nomor IDM000673628 milik Penolak.

Penggugat juga telah beritikad baik dalam mendaftarkan Merek Jasa



milik Penggugat dan tidak menjiplak maupun meniru Merek pihak lain, terbukti dengan adanya perbedaan visual, konsep, penulisan serta pendaftaran jenis jasa antara Merek Jasa milik Penggugat dengan milik Penolak;

29. Bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20/2016 dengan tegas menjelaskan tentang penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang terdaftar lebih dahulu sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

30. Juga merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek yang bersengketa haruslah dilihat


Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu per satu unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut. Dalam hal ini, antara Merek

Jasa  milik Penggugat dengan Merek Jasa



milik Penolak, hanya terdapat persamaan jika kedua merek dirinci satu per satu (persamaan hanya terletak pada kata "PASADENA"). Maka dari itu, kedua merek terkait perlu dinilai secara keseluruhan yaitu dalam hal visual, karakteristik, maupun perlindungan jasa, sehingga terlihat jelas perbedaan antara kedua Merek tersebut;

31. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No. 37/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST telah membatalkan keputusan Komisi Banding Merek yang menyatakan bahwa terdapat persamaan antara kata "MAX" milik MAX CO. LTD dan "SUPER-MAX" milik SUPERMAX INTERNATIONAL LTD, kemudian memerintahkan agar Direktorat Merek dapat mendaftarkan Merek SUPER-MAX ke Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, karena Pengadilan berpendapat, secara utuh tidak terdapat persamaan karena adanya unsur-unsur lainnya yang menjadi daya pembeda. Sehingga dengan putusan tersebut, maka permohonan pendaftaran Merek SUPER-MAX terdaftar secara berdampingan dengan Merek MAX;
32. Bahwa putusan tersebut dapat menjadi referensi dan dasar bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya antara Merek Jasa  milik Penggugat dan



Merek Jasa Daftar No. IDM000673628 milik Penolak, atau tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20/2016;

33. Bahwa sesuai dengan penilaian dalam putusan tersebut, secara visual dan konseptual, cara penulisan, bunyi/penyebutan Merek (*phonetic*), serta perlindungan jasa dari masing-masing merek, tidak terdapat persamaan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.








pada pokoknya antara Merek Jasa milik Penggugat dan



Merek Jasa Daftar Nomor IDM000673628 milik Penolak. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Perbedaan Secara Visual, Konseptual, Cara Penulisan, dan Ucapan


MEREK PENGGUGAT	MEREK PENOLAK
 THE PASADENA SPRING & LOGO Agenda No. JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA	 PASADENA BOUTIQUE SHOP Daftar No. IDM000673628 Kelas 35 atas nama PT PEMBANGUNAN DELTAMAS
<ul style="list-style-type: none">Bahwa adanya persamaan pada penamaan antara Merek Jasa  milik Penggugat dan Merek Jasa  milik Penolak hanya terletak pada kata “PASADENA” dengan tambahan kata “BOUTIQUE SHOP” yang jelas-jelas, kata PASADENA adalah merujuk pada sebuah nama Kota di California, Amerika Serikat;Penggunaan kata PASADENA dengan kombinasi kata SPRING dan juga <p>adanya Logo Daun Palem pada Merek Jasa  milik Penggugat, merupakan daya pembeda yang sangat kuat dan mendasar</p>	



antara Merek Jasa  milik Penggugat dan Merek Jasa



milik Penolak;


- Bahwa Merek Jasa  milik Penggugat harus dibaca secara lengkap yaitu **"THE PASADENA SPRING"** diikuti dengan logo daun Palem yang mana terlihat signifikan perbedaannya dengan Merek



Jasa Sebagaimana halnya dengan milik Penolak yakni **"PASADENA BOUTIQUE SHOP"**, Maka kata pembeda pada masing-masing Merek Jasa jelas berimplikasi pada adanya

perbedaan yang sangat mendasar antara Merek Jasa



milik Penggugat dan Merek Jasa  milik Penolak;

- Bahwa berdasarkan perbandingan Etiket Merek yang dapat Penggugat tampilkan pada tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa Merek Jasa



milik Penggugat memiliki daya pembeda (*distinctive*

power) yang signifikan dengan Merek Jasa

milik Penolak yaitu secara keseluruhan visual dan konseptual;

- Bahwa secara keseluruhan visual, sangat jauh terdapat perbedaan antara kedua Merek Jasa, karena Secara penulisan, Merek Jasa



milik Penggugat terdiri dari 17 (tujuh belas) unsur huruf pembentuk yakni, **T-H-E- P-A-S-A-D-E-N-A- S-P-R-I-N-G**, sedangkan



Merek Jasa milik Penolak terdiri dari 20 (dua



puluh) unsur huruf pembentuk yakni,


P-A-S-A-D-E-N-A B-O-U-T-I-Q-U-E- S-H-O-P;

T-H-E- P-A-S-A-D-E-N-A- S-P-R-I-N-G

(disertai logo daun palem berwarna coklat diatas huruf A)

≠


P-A-S-A-D-E-N-A B-O-U-T-I-Q-U-E- S-H-O-P

- o Bahwa secara jumlah suku kata, Merek Jasa  milik Penggugat terdiri dari 6 (enam) suku kata pembentuk, sedangkan




Merek Jasa Penolak terdiri dari 8 (delapan) suku kata pembentuk;

- o Bahwa adanya perbedaan pada jumlah unsur huruf pembentuk sebagaimana dijelaskan di atas berimplikasi pada perbedaan pelafalan pula. Maka secara bunyi (*phonetic*), kedua Merek tersebut tidak akan menghasilkan bunyi yang sama, dan oleh karenanya tidak memenuhi unsur persamaan secara identik dan/atau persamaan pada pokoknya;

- o Bahwa dari segi cara penulisan antara Merek Jasa 

Penggugat dan Merek Jasa  Penolak

juga berbeda, karena Merek Jasa  Penggugat ditulis secara vertikal dalam 3 (tiga) baris, sedangkan Merek Jasa



Penolak ditulis secara vertikal dalam 2 (dua) baris.

- o Bahwa warna tulisan dan logo yang di tampilkan antara Merek Jasa



berwarna coklat muda, sedangkan Merek Jasa



Penolak kombinasi tiga warna yakni




hijau, kuning dan merah muda. Oleh karena itu sebagai akibat dari adanya perbedaan pada cara penulisan tersebut, maka berimplikasi pada tidak akan terdistorsinya konsumen dalam mengidentifikasi antara kedua Merek Jasa tersebut;


- Bahwa secara konseptual dan visual yang terdapat pada desain Logo


daun Palem, pada Merek Jasa  milik Penggugat terdapat kata **"THE PASADENA SPRING"** berikut dengan Logo Daun Palem yang didesain secara khas untuk menunjukkan karakteristik tersendiri yang hanya dimiliki Penggugat (ciri khas), sehingga sejatinya penggunaan **Logo**


Daun Palem pada Merek Jasa  milik Penggugat tersebut merupakan daya pembeda yang sangat signifikan antara Merek Jasa

 milik Penggugat dan Merek Jasa

 milik Penolak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan signifikan yaitu terkait ciri khas Merek Penggugat tersebut tidak akan mengecoh konsumen dalam mengidentifikasi Merek Jasa

 milik Penggugat dan Merek Jasa

 milik Penolak maupun dengan merek-merek pihak ketiga lainnya;

- Bahwa pada Logo daun Palem Merek Jasa  milik Penolak, tidak terdapat unsur kata **"THE PASADENA SPRING"** maupun gambar apa pun, dan hanya terdapat tulisan **"PASADENA BOUTIQUE SHOP"**, sehingga sangat berbeda dengan Merek Jasa

 milik Penggugat;

- Dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara logo Merek




Penggugat dan Merek Penolak, maka secara *mutatis mutandis* Merek


Jasa  milik Penggugat berbeda secara prinsip maupun


konseptual dengan Merek Jasa  milik Penolak;

- Berdasarkan perbandingan di atas yang dilihat secara keseluruhan (*total*


indruuk), Merek Jasa  milik Penggugat dan Merek Jasa

 milik Penolak berbeda secara signifikan dalam visual, konseptual (logo dan desain), cara penulisan, maupun pengucapan. Maka dari itu, tidak dapat dikatakan bahwa Merek Jasa

 milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya

dengan Merek Jasa  milik Penolak yang telah terdaftar lebih dahulu sebagaimana dalil penolakan pendaftaran merek oleh Tergugat.

Dengan demikian, secara *de facto* dan *de jure*, Putusan Tergugat yang menolak permohonan Banding atas penolakan permohonan pendaftaran Merek Jasa

 milik Penggugat patut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*;

b. Perbedaan Perlindungan Jenis Jasa

MEREK PENGGUGAT	MEREK PENOLAK
Perlindungan Jenis Jasa	Perlindungan Jenis Jasa
"administrasi bisnis perusahaan real estat, administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan, Jasa manajemen bisnis dan	"(Lifestyle Center), of Advertising space);Pemasaran (Marketing);Pusat niaga yang




<p>administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments), jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain, kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis, Layanan pusat perbelanjaan (Mall), Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain, manajemen bisnis hotel resor, manajemen bisnis komersial, Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan, manajemen bisnis perusahaan, manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel, manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor, menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan, menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai</p>	<p>berhubungan dengan gaya hidup, pembelanjaan (Shopping Center);Pasar (Market);Periklanan (Advertising);Penyewaan ruang iklan (Rental, Pusat niaga (Trade Center);Toko-toko (shops);pusat perbelanjaan Mal (shopping Mali);jasa fungsi perkantoran pada gedung Perkantoran (Office function services of office Building);Pusat"</p>
--	--




manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor, operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan, Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online, promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan"

- Bahwa meskipun Penggugat dan Merek Penolak berada pada kelas yang sama, namun jenis jasa yang dilindungi berbeda, hal tersebut berimplikasi pada perbedaan jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Uraian jenis jasa di atas dapat terlihat dengan

jelas bahwa jenis jasa Merek Jasa  milik Penggugat

dan Merek Jasa  milik Penolak adalah berbeda secara umum, yang mana jenis jasa yang dimiliki oleh Penggugat lebih umum dan melindungi jasa-jasa yang khusus dan unik yang dapat dibedakan dengan mudah terhadap Merek Jasa

 milik Penolak;


- Bahwa fungsi pada jenis jasa Merek Jasa  milik Penggugat melindungi jasa-jasa mengenai administrasi, manajemen dan penjualan *real estate* yang dibangun sendiri oleh

Penggugat, sedangkan Merek Jasa  milik Penolak melindungi jasa terkait Advertising, toko dan perbelanjaan;

- Bahwa untuk menentukan kriteria barang/jasa yang tidak sejenis dapat dilihat dari pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yang ditentukan dengan memperhatikan apabila barang/jasa tersebut mempunyai perbedaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian barang/jasa tersebut;




- Bahwa menurut hemat Penggugat, setiap pelaku usaha dapat saja berada di perlindungan kelas yang sama dan memiliki jenis jasa yang sama. Namun, sepanjang memiliki daya pembeda yang sangat signifikan dengan adanya kombinasi kata dan logo, maka sejatinya Merek-Merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan (*Co-Existence*);
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA.RI No.2933 /K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983: kriteria barang/jasa sejenis yaitu apabila mempunyai persamaan pada asal, sifat tujuan pemakaiannya sehingga mudah menimbulkan kekeliruan. Jadi dengan adanya perbedaan pada jenis dan kelas jasa maka tidak akan terjadi kekeliruan dalam menentukan jasa dari suatu merek;
- Bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat dan Merek Penolak berada di kelas yang sama yaitu Kelas 35, namun jenis jasa yang dilindungi adalah berbeda karena masing-masing Penggugat dan Penolak memiliki merek yang berbeda satu sama lain. Hal ini mengimplikasikan bahwa pilihan konsumen tidak akan terdistorsi

dalam mengidentifikasi Merek Jasa  milik
Penggugat dan Merek Jasa  milik
Penolak;

34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan di atas telah cukup untuk membuktikan adanya perbedaan antara

Merek Jasa  milik Penggugat dan Merek Jasa
 milik Penolak, dan oleh karenanya telah cukup

untuk menerangkan serta menegaskan Merek Jasa  milik
Penggugat dapat dibedakan (*capable of distinguishing*) dengan Merek-



Merek Jasa lainnya *in casu* Merek Jasa Penolak yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sehingga secara Yuridis patut untuk terdaftar secara berdampingan (*Co-existence*) dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Tergugat dengan mengabulkan permohonan pendaftaran Merek



Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 untuk terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

TENTANG ADANYA MEREK DENGAN UNSUR KATA PASADENA DAPAT TERDAFTAR SECARA BERDAMPINGAN (CO-EXISTANCE) DALAM DAFTAR UMUM DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

36. Bahwa merek-merek di bawah ini mengandung penulisan dan pelafalan kata "PASADENA" serta berada di kelas yang sama pula bahkan kelas-kelas lainnya, namun dapat terdaftar secara berdampingan (*Co-Existence*) pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yakni sebagai berikut:


No	Merek	Kelas	Daftar No.	Atas nama
1.		36	IDM001001872	PT. PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL
2.		36	IDM001010776	PT. PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL
3.		36	IDM000029497	PT. PULOMAS GEMALA MISORI
4.		36	IDM000588879	PT. PULOMAS GEMALA MISORI

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.




5.		36	IDM000804643	PT Pembangunan Deltamas
----	--	----	--------------	-------------------------

37. Bahwa merujuk pada daftar Merek tersebut diatas, maka sejatinya, Tergugat secara adil dan konsisten untuk dapat pula mengabulkan permohonan Banding Penggugat dengan mendaftarkan permohonan

Pendaftaran Merek Jasa  milik Penggugat dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis secara berdampingan dengan Merek-Merek terdaftar lainnya yang telah menggunakan kata "PASADENA" dengan Kombinasi Kata maupun Logo sebagai daya pembeda;



38. Bahwa keputusan adanya co-existence registration tersebut jelas didasari karena kata "PASADENA" adalah kata yang umum yang menunjukkan letak geografis sebuah nama Kota di California Amerika Serikat, sehingga penggunaannya tidak dapat diklaim oleh Pihak Manapun sepanjang dikombinasikan dengan kata maupun logo sebagai Merek, seperti halnya

permohonan Pendaftaran Merek Jasa  milik Penggugat yang dikombinasikan dengan kata "THE" dan "SPRING" serta adanya Kombinasi Logo Daun Palem dengan warna gold/emas;


39. Bahwa hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya Pendaftaran Merek yang mengandung kata "Umum" atau *Generic Term*, yakni kata "CANTIK", namun tetap dapat terdaftar secara berdampingan (*Co-Existence*) di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sepanjang dikombinasikan dengan kata dan logo sebagai daya pembeda, yakni antara lain:

No	Merek	Kelas	Daftar Nomor	Atas Nama
1		35	460505	PT PASARAYA NUSAKARYA
2		35	IDM000368719	PREM L BHARWANI



3		35	IDM000332131	PT VITAGRAHA INTERIA
4		35	IDM001108607	PT CHANTIQUE INTI DECOR

40. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Tergugat Nomor 593/KBM/HKI/2023 dengan mengabulkan

permohonan pendaftaran Merek Jasa  Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat untuk terdaftar secara berdampingan (*Co-existence*) dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana bukti-bukti pendaftaran Merek-Merek Jasa tersebut diatas;

TENTANG ADANYA KEKELIRUAN TERGUGAT DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN BANDING PENGGUGAT

41. Bahwa merujuk pada fakta-fakta yuridis yang dimiliki oleh Penggugat, sesungguhnya pemeriksaan Banding yang dilakukan oleh Tergugat telah mencederai rasa keadilan bagi Penggugat atas kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas Merek Jasa



Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35;

42. Bahwa Tergugat telah lalai, keliru dan mengabaikan alasan-alasan

substantif tentang kepatutan terdaptarnya Merek Jasa



Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dimana secara konseptual, visual, penulisan dan perlindungan jenis jasa memiliki daya

pembeda dengan Merek Jasa



Daftar Nomor

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



IDM000673628, sehingga tidak akan membingungkan dan menyesatkan konsumen;

43. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sejatinya Putusan Penolakan terhadap Permohonan Banding Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat patut diperiksa kembali dan diputus untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, demi keadilan, kepastian dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, karena Putusan Banding yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak berdasar hukum dan kurang pertimbangan hukum;
44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Tergugat Nomor 593/KBM/HKI/2023 dengan mengabulkan permohonan

pendaftaran Merek Jasa  Agenda Nomor JID2022058803

Kelas 35 untuk terdaftar secara berdampingan (*Co-existence*) dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

TENTANG PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK NOMOR 593/KBM/HKI/2023 PATUT DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA

45. Bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memutuskan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Hak Eksklusif atas

Pendaftaran Merek Jasa  Daftar No. IDM001076218 kelas 37 dan Daftar No. IDM001076155 kelas 41 di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Jasa



Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama

PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) telah dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), karena merupakan pengembangan dari Merek Jasa



yang telah terdaftar sebelumnya di Indonesia milik
Penggugat;

4. Menyatakan bahwa kata “PASADENA” merupakan Kata Umum (*Generic Term*) yang menunjukkan letak geografis sebuah Kota di California, Amerika Serikat, yang telah dikenal luas oleh Masyarakat dunia dan dipergunakan secara luas sebagai bagian dari Nama Merek Dagang maupun Jasa;
5. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Jasa



Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama

PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena memiliki daya pembeda dari segi visual, konseptual, pengucapan, penulisan dan perlindungan jasa, yakni adanya kombinasi kata dan logo Daun Palem sebagai daya pembeda atau kekhasan (*Distinctiveness*);

6. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 593/KBM/HKI/2023, karena tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mentaati keputusan ini dengan memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk

menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek Jasa



Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) dan mencatat pendaftarannya dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (Lewat Waktu)

Gugatan Penggugat atas keberatan terhadap keputusan Tergugat (Komisi Banding Merek) dalam salinan putusan Nomor : 593/KBM/HKI/2023 yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada tanggal 26 September 2024 Nomor Perkara : 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sudah Kadaluwarsa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :
"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";
2. Bahwa berdasarkan data Tergugat, salinan putusan Nomor : 593/KBM/HKI/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang telah Tergugat kirimkan melalui Surat Pengantar Putusan Nomor : 21/KEP/KBM/HKI/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 telah diterima oleh Penggugat (Pemohon Banding) pada tanggal 03 Januari 2024;
3. Bahwa mengacu kepada fakta dan bukti yang dilihat dari tanggal diterimanya salinan putusan Nomor : 593/KBM/HKI/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 dengan tanggal diajukannya Gugatan dengan Perkara Nomor : 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 26 September 2024, pengajuan Gugatan sudah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengacu kepada penjelasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidak menerima gugatan ini.

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 benar Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda : JID2022058803 tanggal 09 Agustus 2022

untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 yaitu berupa: "Layanan pusat perbelanjaan (Mall); manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; administrasi bisnis perusahaan real estat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis hotel resor; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; administrasi dan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pusat perbelanjaan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan”;

3. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023 permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: JID2022058803 tersebut ditolak seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Registrasi: IDM000673628 milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk jasa sejenis sesuai dengan (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



Nomor Agenda: JID2022058803, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 07 Juni 2023;

5. Bahwa Komisi Banding merek (Tergugat) sebagai badan khusus independen yang berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu permohonan banding, dan demi kepastian hukum yang berpegang teguh kepada undang-undang merek, telah mencermati dan mempelajari berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur substansi yang menjadi alasan permohonan banding tersebut, dengan dasar penolakan Direktorat Jenderal



Kekayaan Intelektual yaitu : Merek IDM000673628;

Nomor Registrasi:

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Merek Nomor Agenda: JID2022058803 milik Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



Nomor Registrasi: IDM000673628 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk jenis jasa di kelas 35 (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor:



593/KBM/HKI/2023, memperbandingkan Merek Nomor Agenda: JID2022058803 milik Penggugat dengan Merek



Nomor Registrasi: IDM000673628 milik pihak lain yang terdaftar. Dengan demikian, secara hukum Tergugat tetap sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menyatakan menolak permohonan banding Merek



Nomor Agenda: JID2022058803;

7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 10 halaman 4 yang menyatakan bahwa:



" . . . etiket Merek Nomor Agenda: JID2022058803 Kelas 35 tidak memiliki persamaan penampilan dengan Merek Jasa Pihak lain . . . "

Bahwa dalam pemeriksaan suatu permohonan pendaftaran Merek untuk memperbandingkan suatu Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk dipertimbangkan, berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata bahwa kedua merek tersebut



dan



memiliki persamaan pada kata

dominan yakni PASADENA;

7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 13 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



" . . . Merek Jasa yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia dibawah Daftar No. IDM001076218 Kelas 37 IDM001076155 Kelas 41 . . . "



" . . . Merek Jasa Nomor Agenda: JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat merupakan pengembangan atas merek Penggugat yang telah terdaftar sebelumnya di Indonesia"

"Kata "PASADENA" adalah Kata yang sangat umum dimana PASADENA merujuk pada sebuah nama Kota yang berada di California, Amerika Serikat."



" . . . Merek Jasa Nomor Agenda: JID2022058803 Kelas 35 tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Penggugat memiliki daya pembeda yang sangat signifikan dengan Merek Jasa Penolak, baik dari segi konseptual, visual, penulisan dan perlindungan janis jasa"

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*)

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.

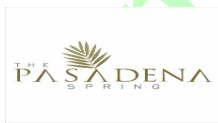


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)



Berdasarkan unsur dominan yaitu kata **"PASADENA"** pada Merek



Nomor Agenda: JID2022058803 milik Penggugat maupun



pada Merek Nomor Registrasi: IDM000673628 milik pihak lain yang dimohonkan 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 Penggugat	Merek yang terdaftar lebih dahulu
 Nomor Agenda : JID2022058803	 Nomor Registrasi : IDM000804643

8. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil penggugat poin 14-27 pada halaman 6-10 yang pada pokoknya menyatakan:



"... Permohonan Pendaftaran Merek Jasa Nomor Agenda : JID2022058803 Kelas 35 milik Penggugat adalah pengembangan dari



merek terdaftar sebelumnya yakni Merek Dagang Daftar No. IDM001076218, IDM001076155..."

"Bahwa kata "PASADENA" diambil dari nama kota Pasadena di California, Amerika Serikat. Nama kota ini merupakan nama geografis yang umum dan telah dikenal secara luas, dimana kata "PASADENA" merupakan kata umum ..."

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



9. Bahwa Merek

Nomor Agenda: JID2022058803 memiliki



kesan yang sama dengan Merek : IDM000673628 milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk jenis jasa yang sama di kelas



35, yakni dapat dicermati pada Merek : IDM000673628 milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu, memiliki susunan kata Merek **PASADENA**. Kemudian apabila kita sandingkan dengan Merek



Nomor Agenda: JID2022058803 mengandung unsur merek

kata "**PASADENA**" merupakan unsur dominan pada merek tersebut dan kata "**SPRING**" yang berkaitan dengan jenis jasa yang ditawarkan yakni kata umum yang sering digunakan dalam bidang properti. Oleh karena itu unsur dominan tersebut memiliki persamaan bunyi ucapan apabila diucapkan (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) sehingga kata tersebut dapat dibandingkan



dengan kata

pada Merek

Nomor

Registrasi: IDM000673628 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 28-33 halaman 11-12, yang pada intinya menyatakan bahwa:

" . . . adanya perbedaan visual, konsep, penulisan serta penulisan serta pendaftaran jenis jasa antara Merek Jasa milik Penggugat dengan milik Penolak"

" . . . secara visual dan konseptual, cara penulisan, bunyi/penyebutan Merek (phonetic), serta perlindungan jasa dari masing-masing merek, tidak terdapat persamaan pada pokoknya."


Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan kedua Uraian Jasa merek yang dimaksud:

Merek	Uraiang Jasa
 Nomor Agenda: JID2022058803	KELAS 35 : Layanan pusat perbelanjaan (Mall); manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; administrasi bisnis perusahaan real estat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis hotel resor; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Pengoperasian bisnis pusat

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



	perbelanjaan online; administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan;
 IDM000804643	KELAS 35 : Pusat niaga (Trade Center); Toko-toko (shops); pusat perbelanjaan Mal (shopping Mali); jasa fungsi perkantoran pada gedung Perkantoran (Office function services of office Building); Pusat; pembelian (Shopping Center); Pasar (Market); Periklanan (Advertising); Penyewaan ruang iklan (Rental; of Advertising space); Pemasaran (Marketing); Pusat niaga yang berhubungan dengan gaya hidup; (Lifestyle Center);

Bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan juga terkait dengan jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya sejenis atau tidak dengan jenis jasa yang telah dimohonkan terlebih dahulu permohonan pendaftarannya. Mengingat jasa yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan untuk menentukan apakah suatu jasa dan atau jasa dianggap sejenis dapat dilihat dari sifat dari jasa dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan jasa, komplementaritas jasa dan/atau jasa, kompetisi jasa dan/atau jasa; saluran distribusi jasa dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi jasa dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016) dalam konteks undang-undang terkait Merek, apabila berdasarkan pada unsur-unsur tersebut, maka kedua merek tersebut dapat dikategorikan memiliki jenis jasa yang sejenis sehingga dapat menimbulkan kebingungan (*confusion*) pada masyarakat;

11. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada poin 36 halaman 19 yang menyatakan:

"... Adanya Merek dengan unsur kata PASADENA dapat terdaftar secara berdampingan (Co-Existence) ...;"

Bahwa dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:



 IDM001001872	 IDM000029497
 IDM001010776	 IDM000588879

Bahwa merek-merek tersebut masih dapat dibedakan baik secara unsur kata, visual, dan bunyi pengucapan “PASADENA” dan “PASADENIA”. Berdasarkan pada penjelasan fakta-fakta tersebut dimana Merek



Nomor Agenda: JID2022058803 memiliki persamaan

bunyi ucapan seperti kata “**PASADENA**” apabila diucapkan, dan juga mengingat jasa yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan untuk menentukan apakah suatu sifat dari jasa dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan jasa, komplementaritas jasa dan/atau jasa, kompetisi jasa dan/atau jasa; saluran distribusi jasa dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi jasa dan/atau jasa maka dapat dikatakan bahwa jenis jasa kedua Merek tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis jasa yang sejenis, sehingga apabila kita lihat kedua merek tersebut secara keseluruhan baik dari pengucapan, serta jenis jasa dan atau jasa;

12. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada poin 39 halaman 21 yang menyatakan:

“ . . . Adanya Pendaftaran Merek yang mengandung kata “umum” atau Generic Term”, yakni kata cantik, namun dapat tetap terdaftar secara berdampingan (Co-Existence),”

Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Berikut penjelasan dari contoh-contoh etiket merek terdaftar:

Merek	Kelas	Nomor Daftar	Hasil penelusuran Tergugat Sudah Kadaluwarsa
	35	460505	



SERBA CHANTIQUE	35	IDM000368719	Unsur dominan merek kata SERBA CHANTIQUE,
	35	IDM000974559	Unsur dominan merek kata CHANTIQUE
	35	IDM001108607	Status saat ini, adanya Gugatan Pembatalan Merek "CHANTIQUE.ID di PN Niaga Semarang

Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* sangat tidak relevan apabila Tergugat menggunakan rujukan sebagaimana yang disampaikan Penggugat karena antara Merek *SERBA CHANTIQUE* Nomor Agenda : IDM000368719 dengan

Merek Nomor Daftar : **IDM000974559** memiliki persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

13. 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 Pemeriksa Merek yang menyatakan **menolak** permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: JID2022058803 yang dimohonkan Penggugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek



Nomor Registrasi: IDM000673628 untuk jasa sejenis, oleh karena itu *Komisi Banding Merek* tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor: 593/KBM/HKI/2023.



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

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa (Lewat Waktu)
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

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 atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 07 November 2024 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas “P.T. Kemilau Karya Utama” No. 60 tanggal 08 September 2015 oleh Notaris Edison Jingaa., S.H
2. Bukti P – 2 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan KEMENKUMHAM RI No. AHU-2456234.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian PT Kemilau Karya Utama tanggal 15 September 2015;
3. Bukti P – 3 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT Kemilau Karya Utama No. 9 tanggal 17 Mei 2022 oleh Notaris Edison Jingga., S.H., M.H.;
4. Bukti P – 4 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan KEMENKUMHAM RI No. AHU-0033596.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kemilau Karya Utama tanggal 18 Mei 2022;
5. Bukti P – 5 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS)
Perseroan Terbatas PT Kemilau Karya Utama No 113

Tanggal 25 Januari 2023;

6. Bukti P – 6 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan KEMENKUMHAM RI No. AHU-AH.01.03-0019118 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kemilau Karya Utama tanggal 01 Februari 2023;
7. Bukti P – 7 Fotokopi sesuai dengan asli NPWP No 74.207.166.5-026.000 atas nama P.T. Kemilau Karya Utama;
8. Bukti P – 8 Fotokopi sesuai dengan asli Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120503832464 atas nama P.T. Kemilau Karya Utama tanggal 10 Maret 2022;
9. Bukti P – 9 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Notaris KTP No. 3173032809900005 atas nama Yohanes Edmon Budiman;
10. Bukti P – 10 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Notaris KTP no. 3174090103530001 atas nama Nono Sampono
11. Bukti P – 11 Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat pendaftaran Merek Jasa “THE PASADENA SPRING” Daftar Nomor IDM001076218 Kelas 37 atas nama Penggugat;
12. Bukti P – 12 Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat pendaftaran Merek Jasa “THE PASADENA SPRING” Daftar Nomor IDM001076155 Kelas 41 atas nama Penggugat;
13. Bukti P – 13 Fotokopi sesuai dengan asli Form Permohonan Pendaftaran Merek Jasa “THE PASADENA SPRING” Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat tanggal 09 Agustus 2022;
14. Bukti P - 14 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan dari KEMENKUMHAM DIRJEN KI perihal Pemberitahuan Usulan Penolakan Merek Jasa “THE PASADENA SPRING” Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat tertanggal 27 Maret 2023
15. Bukti P – 15 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 112/LGL-DS&L/KKU/IV/2023 perihal : Keberatan atau Tanggapan terhadap usulan penolakan pendaftaran merek “THE PASADENA SPRING” nomor permohonan: JID2022058803 tanggal 09 Agustus 2022;
16. Bukti P – 16 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan dari KEMENKUMHAM DIRJEN KI perihal Pemberitahuan Penolakan Tetap Merek Jasa “ THE PASADENA SPRING”, Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Penggugat tertanggal 27 April 2023;
17. Bukti P – 17 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 149/LGL-DS&L/KKU/IV/2023 perihal : Permohonan Banding atas Penolakan Tetap Pendaftaran merek “THE PASADENA SPRING” tanggal 07 Juni 2023;
18. Bukti P – 18 Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 593/KBM/HKI/2023 dari Kantor Tergugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2024;
19. Bukti P – 19 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengantar Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor: 21/KEP/KBM/HKI/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dari Kantor Tergugat terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Jasa “THE PASADENA SPRING” Nomor Agenda JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat yang diterima Penggugat tertanggal 24 September 2024;
20. Bukti P – 20 Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 593/KBM/HKI/2023 tertanggal 21 Juli 2023;
21. Bukti P – 21 Print out Artikel tentang Sejarah Kota Pasadena melalui web.p.ebsohost.com.vlib.interchange.at;
22. Bukti P – 22 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa PASADENA RESIDENCES Daftar Nomor IDM001001872 Kelas 36 atas nama PT. PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL;
23. Bukti P – 23 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa PASADENA GRAND RESIDENCES Daftar Nomor IDM001010776 Kelas 36 atas nama PT Paramount Enterprise International;
24. Bukti P – 24 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa TAMAN PASADENA PULOMAS Daftar Nomor IDM000029497 Kelas 36 atas nama PT PULOMAS GEMALA MISORI;
25. Bukti P – 25 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa PASADENIA Residence Daftar Nomor IDM000588879 Kelas 36 atas nama PT PULOMAS GEMALA MISORI;
26. Bukti P – 26 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa PASADENIA Daftar No. IDM000804643 Kelas 36 atas nama PT Pembangunan Deltamas;
27. Bukti P – 27 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “NEW YORK & COMPANY” Daftar No. IDM000172992 Kelas 35 Atas nama Lernco, Inc.;
28. Bukti P – 28 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “NYX New York

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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)



- Xtreme” Daftar No. IDM000152789 Kelas 35 Atas nama KAHAR;
29. Bukti P – 29 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “NEW YORK IN YOUR CITY” Daftar No. IDM000916004 Kelas 35 Atas nama HERNANDO YUDHA SETIAWAN;
30. Bukti P – 30 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “HOLLISTER CALIFORNIA” Daftar No. IDM000599255 Kelas 35 Atas nama Abercrombie & Fitch Europe Sagl;
31. Bukti P – 31 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “CALIFORNIA GOODNESS” Daftar No. IDM001111205 Kelas 35 Atas nama California Table Grape Commission;
32. Bukti P – 32 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “MANOKWARI HAWAI BAKERY” Daftar No. IDM000814205 Kelas 35 Atas nama Jimmy Irianto, Lie;
33. Bukti P – 33 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “HAWAII + LOGO” Daftar No. IDM000084177 Kelas 35 Atas nama AFDIRMAN;
34. Bukti P – 34 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “TOKYO BAY” Daftar No. IDM000111733 Kelas 35 Atas nama PT. BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY;
35. Bukti P – 35 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “LITTLE TOKYO” Daftar No. IDM000657935 Kelas 35 Atas nama Chandra;
36. Bukti P – 36 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “BALI” Daftar No. IDM000604716 Kelas 35 Atas nama DFS Group Limited;
37. Bukti P – 37 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “BALI INTERIORS” Daftar No. IDM000990774 Kelas 35 Atas nama GRACE GUNASARI SIHOMBING;
38. Bukti P – 38 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “JAKARTA UNCENSORED” Daftar No. IDM001000890 Kelas 35 Atas nama FRANSISCUS ADI KELVIAN TO REI;
39. Bukti P – 39 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “Jakarta Channel” Daftar No. IDM001021045 Kelas 35 Atas nama ANDI RAHMAH ST.MT;
40. Bukti P – 40 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “CHANTIQUE SKALY” Daftar No. 460505 Kelas 35 Atas nama PT PASARAYA NUSAKARYA;
41. Bukti P – 41 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “SERBA CHANTIQUE” Daftar No. IDM000368719 Kelas 35 Atas nama PREM L BHARWANI;
42. Bukti P – 42 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “CHANTIQUE” Daftar No. IDM000332131 Kelas 35 Atas nama PT VITAGRAHA INTERIA;
43. Bukti P – 43 Print out PDKI Pendaftaran Merek Jasa “CHANTIQUE.ID”

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar No. IDM001108607 Kelas 35 Atas nama PT
CHANTIQUE INTI DECOR;

44. Bukti P - 44 Print out Perumahan Pasadena Grand Residence
berlokasi di daerah Serpong, Tangerang sebagaimana
wesbite [https://www.paramount-](https://www.paramount-land.com/project/pasadena-grand-residences)

45. Bukti P – 45 Print out Berita tentang Perumahan Grand Pasadena
Village sebagaimana website
[https://swa.co.id/read/449956/grand-pasadena-village-](https://swa.co.id/read/449956/grand-pasadena-village-sold-out-konsumen-masih-doyan-membeli-hunian-premium)
[sold-out-konsumen-masih-doyan-membeli-hunian-](https://swa.co.id/read/449956/grand-pasadena-village-sold-out-konsumen-masih-doyan-membeli-hunian-premium)
[premium](https://swa.co.id/read/449956/grand-pasadena-village-sold-out-konsumen-masih-doyan-membeli-hunian-premium)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Ahli **Adi Supanto, S.H., M.H. :**

- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek merujuk pada Ketentuan Pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Permohonan Pendaftaran Merek yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya adalah Merek yang memiliki unsur dominan sama dengan Merek yang terdaftar sebelumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan merek dapat terdaftar sepanjang memiliki unsur daya pembeda yang sangat signifikan, baik dari visual, pengucapan maupun adanya kombinasi kata dan logo;
- Bahwa Ahli menerangkan merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, maka setiap orang dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan nama generik dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Ahli menerangkan Permohonan Pendaftaran Merek yang mengandung unsur kata Umum, salah satunya nama Kota dapat terdaftar sebagai Merek, sepanjang kata umum nama Kota tersebut dikombinasikan dengan unsur daya pembeda, berupa tambahan kata maupun logo atau gambar;
- Bahwa Ahli menerangkan banyak nama-nama Kota dengan kombinasi kata dan gambar dapat didaftarkan sebagai Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan dan pendaftaran nama Kota tidak

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimonopoli oleh Pihak manapun, karena nama kota adalah kata umum, dimana setiap orang boleh menggunakan nama kota tersebut sebagai merek sepanjang dikombinasikan dengan kata lainnya maupun logo atau gambar, sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;


- Bahwa Ahli menerangkan terhadap penolakan Permohonan Banding di Komisi Banding Merek, Pemohon merek dapat mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Komisi Banding Merek tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Putusan Penolakan Banding dari Komisi Banding Merek oleh Pemohon Banding / Penggugat secara resmi;
- Bahwa Ahli menerangkan penerimaan Salinan Putusan Banding Komisi Banding Merek oleh Pihak Ketiga tidak dapat dianggap sebagai penerimaan resmi, jika bukan Pemohon langsung maupun Kuasa yang menerimanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:


1. Bukti T-01 Print out Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap terhadap

Merek "  " Nomor Permohonan : JID2022058803 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA;

2. Bukti T-02 Print out Permohonan Banding Merek

"  " Nomor Permohonan : JID2022058803 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA untuk melindungi jenis jasa pada kelas 35;

3. Bukti T-03 Fotokopi dari fotokopi Putusan Komisi Banding

Merek "  " Nomor Permohonan : JID2022058803 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA dengan Nomor Putusan : 593/KBM/HKI/2023 tanggal 21 Juli 2023;

4. Bukti T-04 Print out Permohonan Pendaftaran Merek

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



" Nomor Permohonan : JID2022058803
atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA;

5. Bukti T-05 Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Merek



Nomor Registrasi: IDM000673628
atas nama PT Pembangunan Deltamas;

6. Bukti T-06 Fotokopi dari fotokopi Bukti Pengiriman Pos Putusan Banding



Merek " " Nomor Permohonan :
JID2022058803 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Desember 2024;

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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan putusan Tergugat, Komisi Banding Merek, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa putusan Tergugat, Komisi Banding Merek Nomor 593/KBM/HKI/2023, menolak Permohonan Banding dari Penggugat;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kedaluwarsa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Bahwa berdasarkan data Tergugat, salinan putusan Nomor : 593/KBM/HKI/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang telah Tergugat kirimkan melalui Surat Pengantar Putusan Nomor:21/KEP/KBM/HKI/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 telah diterima oleh Penggugat (Pemohon Banding) pada tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa mengacu kepada fakta dan bukti yang dilihat dari tanggal diterimanya salinan putusan Nomor:593/KBM/HKI/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 dengan tanggal diajukannya gugatan dengan Perkara: Nomor:99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 26 September 2024, pengajuan gugatan sudah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut;
- Bahwa mengacu kepada alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidak menerima gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Penggugat membantah dengan menyatakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-18, P-19 dan P-20, Penggugat baru menerima Salinan resmi Putusan Tergugat Nomor 84/KBM/HKI/2024 dengan Surat Pengantar Nomor 21/KEP/KBM/HKI/XII/2023 tentang Penolakan Permohonan Banding Penggugat bahwa Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat baru menerima salinan Putusan Banding Nomor: 593/KBM/HKI/2023 pada tanggal 24 September 2024. Dimana Penggugat secara langsung mengunjungi kantor Tergugat untuk mendapatkan salinan resmi Putusan Banding tersebut, karena berdasarkan hasil penelusuran informasi dalam Laman Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Permohonan Pendaftaran Merek Jasa dengan Agenda No JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat telah ditolak KBM (Komisi Banding Merek). Penggugat baru menerima salinan Putusan Banding Nomor:593/KBM/HKI/2023 pada tanggal 24 September 2024 di Kantor Tergugat, maka Penggugat masih berada dalam batas waktu yang sah untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang telah lewat waktu (kadaluarsa);

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Putusan Nomor: 593/KBM/HKI/2023 telah dikirim kepada Penggugat tanggal 20 Desember 2023 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 Januari 2024, sedangkan menurut Penggugat, Putusan Nomor: 593/KBM/HKI/2023 baru diterima pada tanggal 24 September 2024 di Kantor Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut, Majelis Hakim telah meneliti bukti bukti dari Penggugat, yaitu bukti P-18, P-19 dan P-20 yang membuktikan bahwa Penggugat baru menerima pemberitahuan Putusan Nomor: 593/KBM/HKI/2023 pada tanggal 24 September 2024 di Kantor Tergugat. Penerimaan salinan Putusan yang langsung diterima oleh Pemohon adalah dasar batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga, bukan bukti tanggal pengiriman salinan Putusan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang telah lewat waktu (kadaluarsa) dan Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan menerima gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 20 Desember 2023, Tergugat yang memeriksa permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Jasa Agenda No JID2022058803 Kelas 35 untuk perlindungan jenis barang "administrasi bisnis perusahaan real estat, administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan, Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments), jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain, kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis, Layanan pusat perbelanjaan (Mall), Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain, manajemen bisnis hotel resor, manajemen bisnis komersial, Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan, manajemen bisnis perusahaan, manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel, manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor,

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan, menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor, operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan, Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online, promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan” yang diajukan oleh Penggugat, telah menjatuhkan Putusannya dengan Nomor 593/KBM/HKI/2023, yang dalam amar putusannya menolak permohonan banding dari Penggugat. Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Tergugat tersebut yang telah menolak permohonan Banding dari Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan atas Putusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Banding Penggugat melalui Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan Banding, Penggugat 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 berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, Penggugat sebagai pihak yang permohonan bandingnya ditolak oleh Tergugat, mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah keliru dan sangat tidak berdasar hukum dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan penolakan terhadap banding atas permohonan pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803, Kelas 35 yang dilandasi dengan itikad baik (*good faith*), karena permohonan pendaftaran tersebut merupakan pengembangan dari Pendaftaran Merek Jasa Kelas 37 dan 41 milik Penggugat yang telah terdaftar sebelumnya di Direktorat Merek, namun telah ditolak oleh Tergugat, karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Jasa PASADENA Daftar Nomor IDM000673628 Kelas 35;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Menimbang, bahwa menurut Penggugat, kata "PASADENA" diambil dari nama kota Pasadena di California, Amerika Serikat. Nama kota ini merupakan nama geografis yang umum dan telah dikenal secara luas, dimana kata "PASADENA" merupakan kata umum (*generic term*) yang sudah digunakan secara luas di berbagai konteks dan industri oleh banyak pihak di seluruh dunia. Penggunaan nama kota sebagai inspirasi dalam merek tidaklah unik dan tidak dimaksudkan untuk mengklaim eksklusivitas atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah mengabulkan (*granted*) pendaftaran merek-merek jasa yang mengandung kata "PASADENA" dan dapat terdaftar secara berdampingan (*Co-Existence Registration*) yang mengandung penulisan dan pelafalan kata "PASADENA" serta berada di kelas yang sama pula bahkan kelas-kelas lainnya di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, vide bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38 dan P-39. Oleh karena itu, penggunaannya pun tidak dapat diklaim oleh pihak manapun sepanjang dikombinasikan dengan kata maupun logo sebagai Merek, seperti halnya permohonan pendaftaran Merek Jasa milik Penggugat yang dikombinasikan dengan kata "THE" dan "SPRING" serta adanya kombinasi logo daun palem dengan warna gold/emas yang penempatannya pun sangat unik, dimana jelas Penggugat memiliki ide dan kreasi dalam pembuatan nama Merek tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pembanding, Penggugat mengajukan contoh yang membuktikan bahwa pendaftaran Merek yang mengandung kata umum atau *generic term*, yakni kata "CANTIK", namun tetap dapat terdaftar secara berdampingan (*Co-Existence*) di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sepanjang dikombinasikan dengan kata dan logo sebagai daya pembeda vide bukti P-40, P-41, P-42, dan P-43;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat, yaitu :T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6. Alat- alat bukti tersebut merupakan bukti adanya permohonan pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 yang diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Tergugat, namun telah ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan ahli, yakni Sdr. Adi Supanto, selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI per tanggal 1 Oktober 2020, berpengalaman dalam bidang Pemeriksaan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pemeriksaan banding di Komisi Banding Merek yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana hal-hal sebagai berikut:

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek merujuk pada Ketentuan Pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya adalah Merek yang memiliki unsur dominan sama dengan Merek yang terdaftar sebelumnya;
- Bahwa Merek dapat terdaftar sepanjang memiliki unsur daya pembeda yang sangat signifikan, baik dari visual, pengucapan maupun adanya kombinasi kata dan logo;
- Bahwa permohonan pendaftaran Merek yang mengandung unsur kata Umum, salah satunya nama kota dapat terdaftar sebagai Merek, sepanjang kata umum, nama kota tersebut dikombinasikan dengan unsur daya pembeda, berupa tambahan kata maupun logo atau gambar;
- Bahwa banyak nama-nama kota dengan kombinasi kata dan gambar dapat didaftarkan sebagai Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa penggunaan dan pendaftaran nama kota tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun, karena nama kota adalah kata umum, dimana setiap orang boleh menggunakan nama kota tersebut sebagai Merek sepanjang dikombinasikan dengan kata lainnya maupun logo atau gambar, sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa terhadap penolakan permohonan banding di Komisi Banding Merek, Pemohon Merek dapat mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Komisi Banding Merek tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Putusan Penolakan Banding dari Komisi Banding Merek oleh Pemohon Banding / Penggugat secara resmi;
- Bahwa penerimaan Salinan Putusan Banding Komisi Banding Merek oleh pihak ketiga tidak dapat dianggap sebagai penerimaan resmi, jika bukan Pemohon langsung maupun kuasa yang menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Merek Nomor Agenda: JID2022058803 milik Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Registrasi: IDM000673628 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk jenis jasa di kelas 35 (Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor: 593/KBM/HKI/2023, memperbandingkan Merek Nomor Agenda: JID2022058803 milik Penggugat dengan Merek Nomor Registrasi: IDM000673628 milik pihak lain yang terdaftar. Dengan demikian, secara hukum Tergugat tetap sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menyatakan menolak permohonan banding Merek Nomor Agenda: JID2022058803;

- Bahwa dalam pemeriksaan suatu permohonan pendaftaran Merek untuk memperbandingkan suatu Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk dipertimbangkan, berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata bahwa kedua merek tersebut dan memiliki persamaan pada kata dominan yakni PASADENA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan membandingkan pokok persoalan atau perselisihan antara merek Penggugat



dan Tergugat, yaitu apakah Merek Jasa

milik Penggugat yang dikombinasikan dengan kata "THE" dan "SPRING" serta adanya Kombinasi **Logo Daun Palem dengan warna gold/emas yang penempatannya pun sangat unik, Agenda Nomor JID2022058803, Kelas 35** yang telah ditolak pendaftarannya oleh Tergugat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Merek Jasa



PASADENA BOUTIQUE SHOP, Daftar Nomor IDM000673628 Kelas 35; yang terlebih dulu telah didaftar oleh pihak lain di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Merek Jasa **THE PASADENA SPRING & LOGO** yang dimohonkan pendaftaran oleh Penggugat ditolak pendaftarannya karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa yang sudah terdaftar lebih dulu, yaitu merek jasa



dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa kalau hanya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelesannya *an sich*, maka Majelis Hakim sependapat dengan alasan Tergugat untuk menolak pendaftaran Merek Jasa yang diajukan oleh Penggugat dengan berdasarkan pada teori dominan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut.



Kata Pasadena pada merek jasa **PASADENA BOUTIQUE SHOP** Daftar Nomor IDM000673628 Kelas 35 merupakan unsur dominan, baik dari segi katanya, maupun bunyi ucapannya, namun apabila dilihat dari segi visualnya, yaitu dari segi gaya penulisan huruf maupun kombinasi gambar dan tambahan kata dibawahnya, menurut Majelis Hakim sangat jelas perbedaannya karena merek Penggugat disertai gambar dan tambahan kata sebagai kreasi sebagai daya pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, persoalan pokoknya bukanlah



semata pada apakah merek jasa milik Penggugat dan merek




jasa **PASADENA BOUTIQUE SHOP** milik pihak lin yang sudah terdaftar lebih dulu itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau bukan, melainkan apakah kata 'pasadena' itu merupakan kata umum atau nama umum yang boleh dipakai oleh siapa saja atau monopoli satu pihak saja, yaitu pendaftar pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata pasadena adalah nama sebuah kota di California, Amerika Serikat. Karena nama sebuah kota, pasadena merupakan kata umum, bukan termasuk kata buatan (*inventive word*), maka penggunaan kata pasadena sebagai bagian dari suatu merek tidaklah termasuk larangan secara umum menurut Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal itu juga sudah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terbukti telah didaftarkan merek jasa yang

mengandung unsur kata pasadena, yaitu merek jasa  yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia dibawah Daftar No IDM001076218 Kelas 37 IDM001076155 Kelas 41 pada Kantor Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,

dan  **PASADENA BOUTIQUE SHOP;**

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan sebagai berikut:

"Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda."

Huruf f

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 20 huruf (f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumahmakan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tergekorat" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan antara 'nama generik' sebagaimana yang disebut dalam Pasal 22 (diterima pendaftarannya) dan 'nama umum' sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 20 huruf (f) (tidak dapat didaftar) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kata Pasadena termasuk yang mana. Apakah termasuk nama generic ataukah nama umum, atau masuk kedua-duanya;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kata Pasadena adalah nama suatu kota dan tidak ada larangan untuk dijadikan sebagai unsur merek barang maupun jasa dan bukan termasuk kata buatan (*inventive word*), maka menurut Majelis hakim, penggunaan kata Pasadena sebagai unsur merek tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak saja, melainkan dapat juga diapakai oleh pihak lain dan tidak dapat diklaim sebagai unsur dominan dalam suatu merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-petitum Penggugat lainnya yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

- Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 593/KBM/HKI/2023, dengan alasan tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, beralasan untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terurai diatas;
- Bahwa Penggugat adalah Pemilik Hak Eksklusif atas Pendaftaran Merek Jasa Daftar No. IDM001076218 kelas 37 dan Daftar No. IDM001076155 kelas 41 di Indonesia beralasan untuk dikabulkan karena merek-merek tersebut telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Bahwa permohonan pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) telah dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), karena merupakan pengembangan dari Merek Jasa yang telah terdaftar sebelumnya di Indonesia milik Penggugat beralasan dikabulkan karena permohonan pendftaran merek Penggugat merupakan pengembangan dari Merek Jasa Daftar No. IDM001076218 kelas 37 dan Daftar No. IDM001076155 kelas 41 yang sudah terdaftar, walau dalam kelas jasa yang berbeda;
- Bahwa kata "PASADENA" merupakan kata umum (*generic term*) yang menunjukkan letak geografis sebuah Kota di California, Amerika Serikat, yang telah dikenal luas oleh masyarakat dunia dan dipergunakan secara luas sebagai bagian dari nama Merek Dagang maupun Jasa beralasan untuk dikabulkan karena bukan kata buatan (*inventive word*) dan juga bukan termasuk nama umum sebagaimana dimaksud oleh Pasa 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan kata Pasadena telah digunakan oleh Penggugat dan pihak lain yang sudah terdaftar sebagai merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga beralasan untuk dikabulkan karena memiliki daya pembeda dari segi visual, konseptual, pengucapan secara lengkap, penulisan dan perlindungan jasa, yakni adanya kombinasi kata dan logo daun palem sebagai daya pembeda atau kekhasan;

Menimbang, bahwa karena merek Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 21, Ayat (1), huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka petitum Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mentaati keputusan ini dengan memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) dan mencatat pendaftarannya dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oelh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Hak Eksklusif atas Pendaftaran Merek Jasa Daftar No. IDM001076218 kelas 37 dan Daftar No. IDM001076155 kelas 41 di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) telah dilandasi oleh itikad baik (good faith), karena merupakan pengembangan dari Merek Jasa yang telah terdaftar sebelumnya di Indonesia milik Penggugat;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa kata "PASADENA" merupakan Kata Umum (Generic Term) yang menunjukkan letak geografis sebuah Kota di California, Amerika Serikat, yang telah dikenal luas oleh Masyarakat dunia dan dipergunakan secara luas sebagai bagian dari Nama Merek Dagang maupun Jasa;
5. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena memiliki daya pembeda dari segi visual, konseptual, pengucapan, penulisan dan perlindungan jasa, yakni adanya kombinasi kata dan logo Daun Palem sebagai daya pembeda atau kekhasan (Distinctiveness);
6. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 593/KBM/HKI/2023, karena tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mentaati keputusan ini dengan memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek Jasa Agenda Nomor JID2022058803 Kelas 35 atas nama PT. KEMILAU KARYA UTAMA (Penggugat) dan mencatat pendaftarannya dalam Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H. dan Faisal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 dengan dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S. Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan diberituhkan secara e-litigasi melalui sistem informasi pengadilan e-court pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst.



Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom, M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 40.000,00;
2. Biaya proses	: Rp 500.000,00;
3. Panggilan Sidang	: Rp 500.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Meterai	: Rp 10.000,00; +
Jumlah:	Rp 1.070.000,00; (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)