



PUTUSAN

Nomor 745 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

**PT. SUMBER PRIMA ANUGRAH ABADI**, berkedudukan di Jalan Cisadane Nomor 99 A-B, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, 15139, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trizal Fino Irsa, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 117 Blok C-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

me l a w a n

**CASTAM**, bertempat tinggal di Batu Ampar RT. 003 RW. 002, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonardo O. Sunggu, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raya Penggilingan Nomor 2b RT. 014/07 Cakung, Jakarta Timur, 13940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2012 sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang sejak tahun 1996 telah memproduksi serta memperdagangkan produk-produk “segala macam bakso, bakso bulat, bakso gepeng” dengan menggunakan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan”;
2. Bahwa Merek Dagang “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik Penggugat adalah merek terdaftar yang dilindungi Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat telah mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal HAKI untuk jenis barang antara lain segala macam bakso milik Penggugat dan telah

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dibawah Nomor 554101 tertanggal 11 Desember 2003 dan Nomor IDM000060662 tanggal 2 Januari 2006;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, Penggugat adalah satu-satunya yang dapat menggunakan sendiri merek dagang terdaftar “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” di seluruh Wilayah Indonesia, khusus untuk jenis barang segala macam bakso-bakso;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Tahun 2001 tentang Merek, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”;
6. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata didalam Daftar Umum Merek Departemen Hukum dan HAM R.I., cq. Direktorat Jenderal HAKI, telah terdaftar merek-merek:  
Kebon Jeruk Daftar Nomor IDM 000208461 tanggal 25 Juni 2009 untuk jenis barang segala macam bakso-bakso atas nama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek Kebon Jeruk atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik Penggugat dan lebih dahulu terdaftar di Indonesia, dibandingkan dengan pendaftaran merek Kebon Jeruk atas nama Tergugat di Indonesia;
8. Bahwa oleh karena terdapatnya persamaan pada keseluruhannya antara merek Tergugat dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek Kebon Jeruk atas nama Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan:
  - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang

Hal. 2 dari



- dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
9. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:
- “.... Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;
10. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang-Undang Merek, terlihat adanya persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek Kebon Jeruk milik Tergugat dengan Merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik Penggugat;

Bahwa persamaan ini dapat dilihat dari:

- i Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Tergugat dengan merek Penggugat;
  - ii Adanya persamaan bunyi ucapan;
- Bahwa unsur yang menonjol yang membentuk merek Tergugat dan unsur yang menonjol yang membentuk merek Penggugat adalah sama, yakni kata “Kebon Jeruk”;
- iii Adanya persamaan jenis barang;
  - iv Adanya persamaan kesan tampilan;

Merek Penggugat	Merek Tergugat
Terdiri dari kata: Sumber Selera Kebon Jeruk	Terdiri dari kata: Kebon Jeruk

- 11 Bahwa Penggugat menilai adanya persamaan antara merek Kebon Jeruk milik Tergugat serta merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” akan menyebabkan konsumen maupun khalayak ramai akan kebingungan mengenai asal-usul dari produk bakso dengan merek Kebon Jeruk dan mengira bahwa produk bakso dengan merek Kebon Jeruk milik Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat, padahal dalam kenyataan Penggugat tidak pernah memberikan izin



kepada Tergugat ataupun merek-merek lainnya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik Penggugat;

Mengenai Itikad tidak baik dari Tergugat;

12. Bahwa dapat dipastikan tindakan Tergugat mendaftarkan merek “Kebon Jeruk” didasari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri. Oleh karena itu pendaftaran merek dagang “Kebon Jeruk” atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena Hak Khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan:

Pasal 4:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

13. Bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dipastikan, karena merek milik Penggugat telah didaftarkan dan beredar terlebih dahulu dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat;

14. Bahwa merek “Kebon Jeruk” atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau ditolak karena didasari itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) a, b serta ayat (3) a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

Pasal 4:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Pasal 6 ayat (1):

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Hal. 4 dari



15. Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya:

- Yurisprudensi MA Nomor 018/K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2002 yang menyebutkan:

“Bahwa dari bukti-bukti terlihat bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat telah didaftarkan pada Tergugat II dalam tahun 1990, sedangkan merek “Masters” atas nama Tergugat I didaftarkan pada tahun 1995, karenanya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I;

“Bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat juga telah terdaftar di banyak Negara (bukti P-5 sampai dengan P-10), sehingga merek “Masters” atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Masters” atas nama Penggugat yang sudah dikenal masyarakat jelas memperlihatkan adanya kesengajaan Tergugat I meniru merek dagang Penggugat dan karena itu terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I”;

- Yurisprudensi MA Nomor 07/K/N/HaKI/2003 tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan:

“Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebelumnya mendaftarkan merek “Vanson” atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam kelas barang yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik”;

- Yurisprudensi MA Nomor 021/K/N/HaKI/2003 tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan:

“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek “Giojien Co” yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat seperti “Giojien Co” adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai asal-usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum;

16. Bahwa oleh karena merek “Kebon Jeruk” Nomor IDM 000208461 atas nama Tergugat didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan;



17. Bahwa dengan adanya merek “Kebon Jeruk” Daftar Nomor IDM 000208461 atas nama Tergugat, maka masyarakat akan terpedaya serta terkecoh akan asal-usul barang dengan merek “Kebon Jeruk” milik Tergugat seolah-olah berasal dari atau berhubungan dengan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik Penggugat, yang mana hal tersebut akan sangat merugikan Penggugat dan dimana perbuatan Tergugat tersebut akan mengganggu ketertiban umum, khususnya dikalangan para konsumen;
18. Bahwa dengan demikian, Penggugat sangat berkeberatan dengan pendaftaran merek “Kebon Jeruk” Nomor IDM 000208461 yang terdaftar atas nama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan agar merek-merek tersebut dapat dibatalkan, atau setidaknya dapat dinyatakan batal;
19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap pendaftaran merek-merek:  
Kebon Jeruk Daftar Nomor IDM 000208461 tertanggal 25 Juni 2009 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek dagang “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” Daftar Nomor 554101 tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor IDM 000060662 tanggal 2 Januari 2006 di Indonesia untuk melindungi jenis barang segala macam bakso-bakso, bakso bulat, bakso gepeng;
3. Menyatakan Merek Kebon Jeruk Daftar Nomor IDM 000208461 tertanggal 25 Juni 2009 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik Penggugat;
4. Menyatakan Merek Kebon Jeruk Daftar Nomor IDM 000208461 tertanggal 25 Juni 2009 milik Tergugat didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Kebon Jeruk Daftar Nomor IDM 000208461 tertanggal 25 Juni 2009 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 6 dari



6. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek “Kebon Jeruk” Daftar Nomor IDM 000208461 tertanggal 25 Juni 2009 atas nama Tergugat dan mencoret merek “Kebon Jeruk” Daftar Nomor IDM 000208461 tertanggal 25 Juni 2009 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap para pihak (*exception plurium litis consortium*);

Alasan hukumnya:

1. Bahwa Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek merupakan pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam perkara *a quo* baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatan perkara merek seharusnya pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dilibatkan sebagai para pihak. Pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek perlu dilibatkan dikarenakan institusi inilah yang menerima pendaftaran, memeriksa, dan melegalkan objek yang menjadi sengketa;  
Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dilibatkan demi menjamin terangnya perkara *a quo* dan terciptanya kepastian hukum serta tegaknya keadilan bagi para pihak;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tertanggal 27-03-1975 menyatakan bahwa pihak yang tidak turut digugat dalam gugatan tidak dapat dimintakan suatu perbuatan, oleh karena itu



petitum kepada pihak yang tidak turut digugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berlandaskan Yurisprudensi di atas maka gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*. Dimana pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dicantumkan dalam petitum point 6 gugatan Penggugat, namun tidak dilibatkan sebagai para pihak;

4. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dimana gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap para pihak, dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 108/Merek/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 20 Maret 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 108/ Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 25 April 2012, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

Hal. 8 dari



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, bukti-bukti serta kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa setelah membaca secara seksama dan mempelajari putusan, Pemohon Kasasi/ Penggugat berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku karena membenarkan pemikiran dan dalil Termohon Kasasi/ Tergugat;
4. Tentang persamaan pada pokoknya antara Merek Sumber Selera Kebon Jeruk dengan lukisan milik Pemohon Kasasi dengan Merek Kebon Jeruk milik Termohon Kasasi;
  - Bahwa, Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kelalaian didalam menentukan adanya persamaan antara Merek Sumber Selera Kebon Jeruk dengan lukisan milik Pemohon Kasasi dengan Merek Kebon Jeruk milik Termohon Kasasi;
  - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya mengenai kriteria persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek lainnya;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan Pasal tersebut dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa menentukan kriteria persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek lainnya adalah sebagai berikut:
    - Menentukan unsur-unsur yang menonjol antara Merek Sumber Selera Kebon Jeruk dengan lukisan milik Pemohon Kasasi dan Merek Kebon Jeruk milik Termohon Kasasi;
    - Menentukan apakah unsur-unsur yang menonjol tersebut menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai:
      - a. Bentuk;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus/2012



- b. Cara Penempatan;
- c. Cara Penulisan, atau;
- d. Kombinasi antara unsur-unsur ataupun;
- e. Persamaan bunyi ucapan;

Yang terdapat didalam merek-merek tersebut (unsur-unsur yang menimbulkan persamaan kesan ini bersifat kumulatif);

- Bahwa, apabila *Judex Facti* memperhatikan dengan benar dan seksama ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya seharusnya untuk menentukan persamaan suatu merek dengan merek lainnya haruslah pertama-tama mencari unsur yang menonjol dari Merek Sumber Selera Kebon Jeruk dengan lukisan (Vide Bukti P-3 s/d P-10) dan Merek Kebon Jeruk milik Termohon Kasasi (Vide Bukti T-4). Kemudian unsur-unsur yang menonjol ini dimulai apakah unsur-unsur ini menimbulkan persamaan kesan dalam hal (secara fakultatif-cukup satu terbukti, maka unsur persamaan telah terbukti):

- a. Bentuk;
- b. Cara penempatan;
- c. Cara penulisan, atau;
- d. Kombinasi antara unsur-unsur ataupun;
- e. Persamaan bunyi ucapan yang terdapat didalam merek-merek tersebut;

- Bahwa, apabila *Judex Facti* dengan benar menjalankan kedua ketentuan tersebut Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasannya maka akan terlihat:

- Unsur yang menonjol dari merek Pemohon Kasasi adalah unsur kata “Kebon Jeruk”, sedangkan unsur yang menonjol dari merek Termohon Kasasi adalah unsur kata “Kebon Jeruk”;
- Unsur yang menonjol tersebut memberikan persamaan kesan dalam hal bunyi ucapan antara kata “Sumber Selera Kebon Jeruk” dan “Kebon Jeruk” dan persamaan kesan dalam hal kombinasi unsur-unsur yaitu kata “Kebon Jeruk”;

- 5. Kesalahan dan kelalaian *Judex Facti* didalam menilai jenis barang dan kelas barang milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan milik Termohon Kasasi/ Tergugat;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdapat perbedaan kelas barang/jasa antara merek

Hal. 10 dari



milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan milik Termohon Kasasi/Tergugat;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat jelaskan disini bahwa pada saat Pemohon Kasasi mengajukan pendaftaran merek untuk jenis barang “Bakso” masuk dalam jenis barang/jasa dalam kelas 30;

Bahwa dengan adanya perubahan kelas barang/jasa dimana untuk jenis barang “Bakso” saat ini dimasukkan dalam kelas barang/jasa NCL9 29;

- Bahwa jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek beserta penjelasannya;
- Bahwa dari penjelasan tersebut di atas terlihat dengan jelas dan nyata bahwa antara merek Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi sama-sama melindungi jenis barang yang sama yaitu “Bakso”;

6. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, sebenarnya cukup alasan untuk menentukan merek Sumber Selera Kebon Jeruk milik Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai persamaan dengan merek Kebon Jeruk milik Termohon Kasasi/Tergugat dan mempunyai persamaan jenis barang yaitu sama-sama melindungi jenis barang “Bakso”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya sebab Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan untuk seluruhnya dengan alasan tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti berupa 15 (lima belas) lembar surat yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya yaitu bahwa merek milik Tergugat Kebon Jeruk memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat Sumber Selera Kebon Jeruk;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus/2012



yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. SUMBER PRIMA ANUGRAH ABADI** tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SUMBER PRIMA ANUGRAH ABADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.  
ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

K e t u a,  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Hal. 12 dari



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

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus/2012