



PUTUSAN
Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, diwakili oleh Ezar Kumendong dan Hendry Christian W, keduanya selaku Direktur, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang Nomor 90, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Gora, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Umbut Nomor 43, Blok I, Villa Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

PT AMAN CERMAT CEPAT, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 16 F, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar yang beriktikad baik atas merek ACC memberi kemudahan untuk kelas Barang/Jasa Nomor 36;
3. Menyatakan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat adalah merek dengan reputasi yang baik;
4. Menyatakan bahwa merek KlikACC yang didaftar Tergugat ada persamaan pada pokoknya dengan merek ACC memberi kemudahan milik sah Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar yang beriktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran Merek 10 April 2018 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap:
 - Pendaftaran merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517 tertanggal 10 April 2018 atas nama Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
 - Pembatalan/pencoretan merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran 10 April 2018 atas nama Tergugat;segera setelah putusan perkara ini diberitahukan kepada Turut Tergugat;
9. Memerintahkan Panitera menyampaikan isi putusan perkara ini kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini segera setelah amar putusan diucapkan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan absolut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), tentang Penggugat sebagai subjek hukum;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan prematur;
5. Memenggal-menggal tulisan merek "ACC Memberi kemudahan";

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar yang beriktikad baik atas merek ACC memberi kemudahan untuk kelas Barang/Jasa Nomor 36;
3. Menyatakan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat adalah merek dengan reputasi yang baik;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 20 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Astra Sedaya Finance tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 November 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 PK/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019., *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga. Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 14 Juli 2020, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

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

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Jkt.Pst., pada diktum butir 4 dan butir 5 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 510/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan mengadili sendiri:

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah pendaftar yang beriktikad baik atas merek ACC memberi kemudahan untuk Kelas Barang/Jasa Nomor 36;
3. Menyatakan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek dengan reputasi yang baik;
4. Menyatakan bahwa merek Klik ACC milik Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali ada persamaan pada pokoknya dengan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah pendaftar yang beriktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek Klik ACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran Merek 10 April 2018 atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap pendaftaran merek Klik ACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517 tertanggal 10 April 2018 atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;
8. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali mengumumkan dalam berita resmi merek mengenai pembatalan/pencoretan merek Klik ACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran 10 April 2018 atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali segera setelah putusan perkara ini diberitahukan kepada Turut

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

9. Memerintahkan Panitera menyampaikan isi putusan perkara ini kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan putusan perkara ini segera setelah amar putusan diucapkan;
10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *judex juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam penjelasannya menentukan bahwa “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;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dinilai bahwa dari segi bentuk, cara penempatan dan cara penulisan antara merek “ACC” milik Penggugat dengan merek “Klik ACC” milik Tergugat berbeda, akan tetapi antara kedua merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dari segi bunyi ucapan kata “ACC”;
- Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam penjelasannya menentukan bahwa “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen”;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Merek Penggugat	Merek Tergugat

- Bahwa merek Penggugat telah lebih dahulu terdaftar yaitu tanggal 26 Juni 2014, Sertifikat Merek Nomor IDM000554835 kelas 36 untuk jenis barang/jasa, bidang jasa pembiayaan, yang sudah dikenal sangat baik di masyarakat;
Sementara merek Tergugat baru terdaftar pada tanggal 10 April 2018, Nomor Pendaftaran IDM000611517 dengan *filing date* 28 Februari 2017, kelas 36 juga untuk jenis jasa asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, jasa perbankan, bank devisa, bank kredit, bank pasar, bank tabungan, jasa tabungan, jasa deposito, jasa kartu kredit, pengiriman uang bank manual maupun elektronik, penanaman modal, konsultasi keuangan;
- Bahwa kedua merek tersebut terdaftar untuk kelas dan jenis barang yang sama yakni kelas barang 36 dengan jenis barang/jasa yang bergerak di bidang jasa keuangan dalam arti bergerak dalam bidang usaha perdagangan yang sama yaitu bidang jasa pembiayaan;
- Bahwa merek Penggugat sudah lama dikenal masyarakat, PT Astra Sedaya Finance adalah anak perusahaan PT Astra Internasional Tbk memakai/menggunakan merek "ACC" dengan logo persegi empat dengan latar belakang berwarna biru. Sementara Tergugat menggunakan kata "ACC" untuk merek, yang apabila digunakan dalam nama domein Tergugat menggunakan kata "ACC", maka merek Tergugat akan menyesatkan dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat konsumen, karena konsumen berfikir bahwa merek "Klik ACC" ini berafiliasi dengan merek yang didukung oleh PT Astra Internasional Tbk;
- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan bunyi ucapan dengan merek

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah dikenal masyarakat, dengan iktikad tidak baik, yaitu Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek Penggugat demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ASTRA SEDAYA FINANCE tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019., tanggal 20 Juni 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019., tanggal 20 Juni 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar yang beriktikad baik atas merek ACC memberi kemudahan untuk kelas Barang/Jasa Nomor 36;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat adalah merek dengan reputasi yang baik;
4. Menyatakan bahwa merek KlikACC yang didaftar Tergugat ada persamaan pada pokoknya dengan merek ACC memberi kemudahan milik sah Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar yang beriktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran Merek 10 April 2018 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap:
 - Pendaftaran merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517 tertanggal 10 April 2018 atas nama Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai:
 - Pembatalan/pencoretan merek KlikACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran 10 April 2018 atas nama Tergugat;segera setelah putusan perkara ini diberitahukan kepada Turut Tergugat;
9. Memerintahkan Panitera menyampaikan isi putusan perkara ini kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

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

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021