



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual - Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. REVOLUSI SEJUTA RASA, suatu perseroan yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ruko Palma Galeria RB 3-3, Desa/Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh **Raymond Alexander Widjadja** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merine Harie Saputri, S.H., Desy Rumuy Astuti, S.H., MKn., Hendrik Lie, S.H., M.Kn., dkk., para Advokat/Pengacara yang berkantor pada MMP LAW, beralamat di Menara IGS Lt. 6, Jalan Embong Gayam No. 17, Surabaya 60271, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8 – 9 Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh **Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H.**, selaku Ketua Komisi Banding Merek, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Anggota Komisi Banding Merek dan Pegawai pada Subdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas No. HKI.4.KI.08.03.1424/2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2023 di bawah Register No.108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG), yang menentukan sebagai berikut:
Pasal 30 ayat (3) UU MIG
(3) 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 Penggugat mengajukan gugatan terhadap putusan penolakan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Pengantar Ketua Komisi Banding Merek No.16/KEP/KBM/HKI/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023. Adapun tenggang waktu dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah paling lambat pada tanggal 21 November 2023;
3. Bahwa gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) yang menentukan:
Pasal 85 ayat (1) UU MIG

Hal. 2 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Dalam gugatan *a quo*, Tergugat berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, sehingga telah tepat apabila gugatan ini di ajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT SEBAGAI PENDAFTAR MEREK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARAA QUO

4. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum menurut Undang – Undang Negara Republik Indonesia yang telah berdiri pada tahun 2019 dengan nama Perseoran Terbatas PT. REVOLUSI SEJUTA RASA sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian No. 2, Tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat oleh Notaris Jesslyn Beatrice Suwargo, Sarjana Hukum di Kabupaten Sidoarjo dan bergerak dibidang usaha industri rokok dan tembakau, industri pembuatan bumbu rokok serta perlengkapan lainnya seperti cairan rokok elektronik beserta rokok elektronik (*vape*);
5. Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat telah secara konsisten memasarkan produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) dan rokok elektronik, menggunakan merek JUTA JUICE dengan tampilan sebagai berikut:



6. Bahwa kombinasi kata JUTA JUICE dipilih sebagai merek oleh Penggugat karena mengandung arti sebagai berikut:
 - Kata “JUTA” diambil dari bagian nama Badan Hukum dari Penggugat yakni PT. REVOLUSI SEJUTA RASA, yang bertujuan sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi dan asal produk-produk yang diproduksi oleh Penggugat dalam Industri rokok elektronik dan perlengkapannya;
 - Kata “JUICE” dipilih dan digunakan oleh Penggugat untuk menunjukkan bahwasanya varian produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) yang diproduksi oleh Penggugat mengandung campuran sari (*juice*) buah-buahan asli;
 - Apabila kata “JUTA” dan “JUICE” digabungkan, maka kata JUTA JUICE yang digunakan sebagai merek produk cairan rokok elektronik (*e-*

Hal. 3 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



liquid) menggambarkan identitas asal produk yang diproduksi oleh PT. REVOLUSI SEJUTA RASA (ic. Penggugat) dimana varian produknya terdiri mengandung campuran sari buahan-buahan asli, sehingga dapat dinikmati penggemar rokok elektronik;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan *brand image* produk-produk merek JUTA JUICE milik Penggugat yang telah diperdagangkan secara luas di Indonesia, dimana produk-produk rokok elektronik dan cairan rokok elektronik (*e-liquid*) merek JUTA JUICE dapat ditemukan baik dalam jalur perdagangan konvensional (ic. Toko *offline*) maupun jalur perdagangan non-konvensional (ic. Toko *online*) seperti namun tidak terbatas pada platform toko daring (*Online Store*) Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya, Penggugat juga telah mengupayakan pengembangan *brand image* merek JUTA JUICE secara berkesinambungan sejak tahun 2020 hingga saat ini, melalui promosi di berbagai platform pemasaran di media sosial seperti *Youtube* dan *Instagram*, karenanya kini merek JUTA JUICE semakin dikenal luas dan diminati oleh konsumen di wilayah Indonesia. Adapun upaya Penggugat dalam memasarkan dan meningkatkan *brand image* merek JUTA JUICE dapat ditemukan dalam beberapa media promosi-promosi berikut:
 - a. Iklan *Instagram* pada akun jutajuice.id;
 - b. Iklan *Instagram* pada akun rsr.brew;
 - c. Iklan *Youtube* pada akun @VaperSTUFF;
 - d. Iklan *Youtube* pada akun @rsrbrew8341;
 - e. Iklan pada portal berita Vape Magazine Indonesia edisi Tahun 2021.
8. Bahwa selain itu Penggugat juga aktif dalam mengadakan berbagai acara maupun ikut berpartisipasi dalam berbagai pameran-pameran produk-produknya, antara lain:
 - a. Pameran produk pada acara *King of Clouds 2022* dilaksanakan Bandung pada tanggal 28 November 2022;
 - b. Pameran produk pada acara INVEX 2023 (*International Vape Expo*) dilaksanakan di Yogyakarta , pada tanggal 18-19 Februari 2023;
 - c. Pameran produk pada acara *More Funtastic 4* dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 14 Januari 2023;
 - d. Pameran produk pada acara Hotcig Nasional 3 (komunitas vape nasional) dilaksanakan di Bali pada tanggal 2-5 Maret 2023;
 - e. Pameran produk pada acara Jakarta International Vape Expo 2023 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-4 Juni 2023;

Hal. 4 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pameran produk pada acara komunitas Skutertuning (*Indonesia Drag Party Collaboration*) dilaksanakan di Banten pada tanggal 7-22 Juli 2023
- g. Pameran produk pada acara komunitas Bradershut V (*Anniversary komunitas motor*) dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28 Oktober 2023;
- h. Pameran produk pada acara *Gathering* Nasional Lostvape Indonesia (acara komunitas vape) dilaksanakan di Solo pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2023;

dan kegiatan pameran lainnya dengan tujuan untuk memperkenalkan produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) dan/atau rokok elektronik merek JUTA JUICE milik Penggugat;

9. Bahwa berkat usaha terus-menerus Penggugat selama +3 (tiga) tahun dalam menjaga konsistensi produk dan usahanya, saat ini Penggugat dikenal sebagai salah satu produsen terbesar pembuatan cairan rokok elektronik (*e-liquid*) di Jawa Timur yang memiliki variasi dan kualitas produk terbaik di kalangan masyarakat pengguna rokok elektronik, sehingga Penggugat memperoleh penghargaan-penghargaan berikut:

- a. Piagam Apresiasi Penerimaan Cukai REL (Rokok Elektrik) 2022 yang diberikan oleh Kantor Bea Cukai Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2022;
- b. Sertifikat Apresiasi JUTA JUICE RSR Brew As An Invex 2023 Gold Tenant yang diberikan oleh *International Vape Expo* pada 19 Februari 2023 di Yogyakarta;

10. Bahwa selanjutnya sebagai bentuk komitmen dari Penggugat untuk selalu tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Penggugat selama memperdagangkan produk-produk merek JUTA JUICE berusaha memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan-Undangan agar produk Penggugat dapat diedarkan, antara lain memiliki :

- a. Izin Lingkungan Nomor: 188.4/170/Kep/436.7.12/2020 Tentang Izin Lingkungan kegiatan tempat usaha *workshop* (pembuatan cairan liquid vapor) oleh PT. Revolusi Sejuta Rasa yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 3 Februari 2020;
- b. Surat Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/163/436.7.12/2020 Tentang Kegiatan Tempat Usaha *Workshop* (Pembuatan Cairan Liquid Vapor) yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 3 Februari 2020;

Hal. 5 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Izin Usaha Industri Nomor Proyek : 201912-3003-4911-8082-361 tentang Izin Menjalankan Kegiatan Usaha yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2020 dan Perubahan ke-2 tanggal 5 Maret 2020;
- d. Izin dari Kementerian Keuangan, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-307/KCB.1107/2022 tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagai importir Tembakau kepada PT. Revolusi Sejuta Rasa di Surabaya pada tanggal 12 September 2022; dan
- e. Tercatat sebagai Importir Hasil Tembakau dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC): 933988230-071500-9120013140885 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

11. Bahwa pada tahun 2020, untuk memperoleh perlindungan hukum atas penggunaan kata "JUTA JUICE" sebagai merek, maka Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan detail permohonan sebagai berikut:

Merek : JUTA JUICE

Kelas : 34

No. Agenda : DID2020026421

Tgl Penerimaan : 2 Juni 2020

Atas nama : PT. Revolusi Sejuta Rasa

Jenis Barang : *Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik, cairan rokok elektronik [e-liquid], cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik, cerutu, cerutu elektronik, filter untuk rokok, Hookah dengan tembakau perasa, kertas rokok, korek api gas untuk perokok, kotak rokok, bukan dari logam mulia, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, Larutan cairan untuk rokok elektronik, Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral, Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral, MOD vape, pemantik rokok elektronik, pemotong cerutu, Penguap untuk keperluan merokok, perangkat penguap oral untuk*



Hal. 6 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau, perangkat vaping elektronik, perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau, pipa vaporizer cerutu tanpa asap, POD vape, Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis), Rokok elektronik dengan tembakau perasa, tembakau daun, Tembakau hookah (shisha), tembakau liting tangan, tembakau untuk dihirup, Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja;

12. Bahwa untuk mendukung perkembangan usaha milik Penggugat, maka pada tahun 2022 Penggugat juga telah mengajukan beberapa permohonan pendaftaran varian merek JUTA JUICE pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang saat ini telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagai berikut:

a. Merek : JUTAWAN

Kelas : 34

No. Agenda : DID2022109954

Tgl Penerimaan : 29 Desember 2022

Atas nama : PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat)

Status : Untuk Didaftar

Jenis Barang : Cairan rokok elektronik [e-liquid], cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik, cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol, cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin, filter rokok, kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik, kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik, Kartrid isi ulang untuk rokok elektrik, Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik, larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, MOD vape, nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan, nikotin untuk rokok elektronik, perangkat merokok elektronik, perangkat vaping elektronik, perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik, perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik, perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau, Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak

JUTAWAN

Hal. 7 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung nikotin, Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik, pipa merokok elektronik, pipa tembakau. POD vape. produk tembakau untuk tujuan dipanaskan agar mele, yang mengandung nikotin untuk inhalasi, rokok, F rokok elektronik, rokok elektronik untuk digunakan se rokok tradisional



b. Merek : MISS JUTA

Kelas : 41

No. Agenda : JID2022084116.

No. Pendaftaran : IDM001104643

Tgl Penerimaan : 24 Oktober 2022

Atas nama : PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat)

Status : Didaftar

Jenis Barang : *Bimbingan seni kecantikan, Distribusi film, hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung, hiburan televisi, instruksi seni kecantikan, layanan hiburan, mengatur dan menyelenggarakan kontes kecantikan, mengatur kontes kecantikan, pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film, perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi, Produksi dan distribusi film;*

13. Bahwa selanjutnya penggunaan dan pendaftaran varian merek JUTA JUICE telah menunjukkan bahwasanya Penggugat merupakan pendaftar merek beritikad baik yang bersungguh-sungguh berupaya mengembangkan *brand image* merek JUTA JUICE agar dapat dikenal dan diminati oleh khalayak umum di Indonesia. Hal ini sejatinya juga merupakan pemenuhan kewajiban dari pemilik merek untuk menggunakan merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG yang menentukan:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

TENTANG PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK JUTA JUICE, KELAS 34, AGENDA NO. DID2020026421 MILIK PENGGUGAT

14. Bahwa permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020, yang diajukan

Hal. 8 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Penggugat secara yuridis telah melalui tahapan-tahapan permohonan merek sebagaimana diamanatkan dalam UU MIG yakni pemeriksaan persyaratan kelengkapan (Pasal 11 UU MIG), proses pengumuman selama 2 bulan (Pasal 14 UU MIG) yang dilalui TANPA ADANYA KEBERATAN ATAU OPOSISI DARI PIHAK MANAPUN dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek (Pasal 23 UU MIG). Namun atas hasil dari pemeriksaan substantif merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal penerimaan 2 Juni 2020, Penggugat memperoleh Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Perihal: Pemberitahuan Usulan Penolakan, tertanggal 3 Mei 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE tersebut di atas AKAN DITOLAK dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG dengan merek yang diuraikan sebagaimana berikut:

Merek : JUTARASA
Kelas : 34
No. Agenda : D002006036140
Tgl Penerimaan : 09 November 2006
No. Pendaftaran : IDM000166864
Tgl Pendaftaran : 02 Juli 2008

JUTARASA

Atas nama : PT. Perusahaan Industri dan Dagang ONGKOWIDJOJO
Jenis Barang : *Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api;*

15. Bahwa dengan diterimanya surat Pemberitahuan Usulan Penolakan tersebut, maka Penggugat melalui Kuasanya (ic. Benny Muliawan, S.E., M.H. Konsultan Kekayaan Intelektual dari PT. BNL Patent) berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU MIG telah mengajukan KEBERATAN/SANGGAHAN atas usulan penolakan *abquo*, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: BNL.S.20210722-001, Perihal: Sanggahan Terhadap Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek, pada tanggal 22 Juli 2021;

Hal. 9 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



16. Bahwa dengan adanya keberatan/Sanggahan yang diajukan Penggugat maka dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa Substantif Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas usulan penolakan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020, atas nama Penggugat. Namun ironisnya, KEBERATAN/SANGGAHAN Penggugat atas Usulan Penolakan tersebut DITOLAK (ic. TOLAK TETAP) secara *ex. officio*, dengan alasan yang sama (ic. Persamaan pada pokoknya) sebagaimana tercantum dalam Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Perihal: Pemberitahuan Penolakan Tetap, tanggal 15 November 2022;
17. Bahwa oleh karena keberadaan Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Perihal: Pemberitahuan Penolakan Tetap, tertanggal 15 November 2022 *a quo* SANGAT MERUGIKAN, maka Penggugat melalui kuasanya (ic. Benny Muliawan, S.E., M.H.) telah mengajukan permohonan banding kepada Tergugat (ic. Komisi Banding Merek) sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: BNL.KBM.20230215-001, tanggal 15 Februari 2023 (*vide* Pasal 28 dan Pasal 29 UU MIG);
18. Bahwa terhadap permohonan banding *a quo*, Tergugat telah memutuskan dengan menerbitkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Pengantar Ketua Komisi Banding Merek Nomor 16/KEP/KBM/HKI/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023. Adapun amar Putusan Komisi Banding Merek tersebut memutuskan: MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING dengan pertimbangan pada pokoknya yaitu:

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek, JUTA JUICE Nomor Agenda : D1D2020026421, penolakan mana didasarkan pada pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

TENTANG KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI BANDING MEREK (IC. TERGUGAT) SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING PENGGUGAT.

Hal. 10 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



19. Bahwa Tergugat dalam memeriksa dan memutus permohonan banding merek yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip pada alinea 3 dan alinea 4 (halaman 3), alinea 3 (halaman 4), alinea 4 s/d alinea 7 (halaman 5), serta alinea 1(halaman 6), sebagai berikut:

Alinea 3 (halaman 3)

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JUTARASA" Nomor Daftar : IDM000166864 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Alinea 4 (halaman 3)

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek "JUTA JUICE" Nomor Agenda: DID2020026421 juga ditolak karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Alinea 3 (halaman 4)

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yaitu : "Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang katrid rokok elektronik; Hookah dengan tembakau perasa; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral ; MOD vape; POD vape: penguap untuk keperluan merokok, Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau hookah (shisha); wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; cairan rokok elektronik (e-liquid); cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulangkatrid rokok elektronik; cerutu; cerutu elektronik; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; pemantik rokok erelektronik; pemotong cerutu; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan penggantitembakau; perangkat vaping elektronik; perasa, selain minyak atsiri untuk pengganti tembakau ; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau daun; tembakau liting tangan; tembakau untuk dihirup, yang dimohonkan perlindungannya dalam merek "JUTA JUICE" Nomor

Hal. 11 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda: DID2020026421 oleh pemohon banding dibandingkan dengan jenis barang berupa : "Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api yang dilindungi dalam merek "JUTARASA" Nomor Daftar : IDM000166864 terdapat persamaan dalam asal , sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkanperlindungannya dalam merek yang menjadi dasar Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Alinea 4 (halaman 5)

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

Alinea 5 (halaman 5)

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah: etiket merek :

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
	
Nomor Agenda : DID2020026421	Nomor Daftar : IDM000166864

Alinea 6 (halaman 5)

Menimbang bahwa Merek JUTA JUICE, Nomor Agenda : DID2020026421 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung



unsur merek kata "JUTA JUICE", sehingga unsur merek yang dominan adalah unsur Merek Kata "JUTA JUICE".

Alinea 7 (halaman 5)

Menimbang bahwa Merek "JUTARASA" Nomor Daftar: IDM000166864 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata "JUTARASA", sehingga unsur merek dominan adalah unsur merek kata JUTARASA.

Alinea 1 (halaman 6)

Menimbang bahwa merek "JUTA JUICE" tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat(1)huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pembanding yaitu "JUTARASA" secara konseptual dan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis jo pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan, sehingga permononan pendaftaran merek "JUTA JUICE" tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf aUndang -undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

20. Bahwa sesungguhnya apabila Putusan Komisi Banding Merek (ic. Tergugat) Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 ditelaah, maka dapat ditemukan kekhilafan, kekeliruan, dan kurangnya pertimbangan hukum dari Tergugat dalam memeriksa dan memutuskan permohonan banding Penggugat, hal ini dikarenakan *incasu* Tergugat tidak secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum:

- a.** Bahwa merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421 merupakan hasil karya intelektual murni dari Penggugat dan bukan merupakan hasil peniruan ataupun berusaha menyerupai merek milik pihak lain, dimana perlu Penggugat tegaskan sebelumnya bahwasanya penggunaan kata / nama JUTA JUICE sebagai merek bukanlah merupakan suatu kebetulan semata. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya keterkaitan atau hubungan antara merek JUTA JUICE dengan nama badan hukum Penggugat yakni PT. REVOLUSI SEJUTA RASA, dimana penggunaan kata JUTA adalah jelas terinspirasi dari bagian

Hal. 13 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



nama badan hukum Penggugat (ic. PT. Revolusi Sejuta Rasa). Selain itu penggunaan kata JUICE dalam merek JUTA JUICE adalah didasari pada upaya dari Penggugat untuk menunjukkan bahwasanya produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh Penggugat memiliki berbagai macam varian yang semuanya memiliki kandungan atau sari murni dari buah-buahan. Sehingga dalam hal ini jelas merek JUTA JUICE yang digunakan oleh Penggugat memiliki daya pembeda yang kuat;

- b. Bahwa pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, yang diajukan oleh Penggugat telah melalui proses publikasi (pengumuman) sebagaimana tercantum pada Berita Resmi Merek (BRM) dengan BRM-A No. 31/VI/A/2020, periode 11 Juni 2020 – 11 Agustus 2020, dimana hingga berakhirnya periode publikasi TIDAK TERDAPAT OPOSISI (KEBERATAN) DARI PIHAK MANAPUN (IC. TERMASUK DARI PEMILIK MEREK JUTARASA yaitu PT. PERUSAHAAN INDUSTRI DAN DAGANG ONGKOWIDJOJO). Hal ini sejatinya menunjukkan bahwasanya merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat adalah BERBEDA dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (Ic. Merek Pembanding). Sehingga seharusnya Tergugat mempertimbangkan fakta-fakta mengenai TIDAK ADANYA OPOSISI (ic. Keberatan) dari Pemilik Merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 yang dijadikan dasar penolakan. Namun ironisnya fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sehingga permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat *a quo* DITOLAK;

21. Bahwa selanjutnya apabila pertimbangan Putusan Komisi Banding Merek (ic. Tergugat) Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 ditelaah lebih lanjut, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya pertimbangan-pertimbangan Tergugat yang sangat bertentangan dan bertolak belakang satu sama lain dengan pertimbangan lainnya, berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa pada kalimat awal pertimbangan alinea 4 (halaman 5), Tergugat telah memberikan pertimbangan bahwa: *“untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu”*. Namun pada kalimat selanjutnya secara KONTRADIKTIF, Tergugat

Hal. 14 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



membuat pertimbangan yang memberlakukan perbandingan secara parsial sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut: “*namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan*”. Kontradiksi pertimbangan ini yang kemudian menjadi dasar bagi Tergugat untuk menolak permohonan banding Penggugat, dimana kata “JUTA” dianggap menjadi unsur yang menonjol atau dominan dalam permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, sehingga dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 sesuai dengan Alinea 6 dan 7 (halaman 5);

- b. Bahwa Tergugat dalam hal ini terkesan sangat memaksakan kehendaknya untuk memperbandingkan dengan melakukan penggalan - penggalan secara parsial menggunakan istilah “*elemen-merek yang dominan dan essensial*”, sehingga merek Penggugat yakni JUTA JUICE dipenggal menjadi JUTA dan JUICE, yang menimbulkan kesan seolah-olah adanya persamaan pada merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. merek pembanding). Seharusnya, jika Tergugat konsisten menggunakan penggalan-penggalan secara parsial, maka penilaian terhadap unsur ensensial merek JUTARASA (ic. merek pembanding) bisa saja dipenggal menjadi kata JUT dan ARASA atau JUTAR dan ASA alih-alih dinilai sebagai JUTA dan RASA, meskipun seharusnya perbandingan harus menggunakan pendekatan cara pandang menyeluruh tidak secara parsial;
- c. Bahwa penafsiran demikian (secara parsial) tentunya tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, mengingat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan pendekatan *TOTAL INDRUK* (ic. Cara Pandang Yang Menyeluruh) yang telah dikuatkan oleh Putuan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi Yurisprudensi Tetap dan *adresat norm* dalam praktik-praktik peradilan. Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo*, membandingkan perkara *a quo* dengan yurisprudensi – yurisprudensi berikut:

Hal. 15 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Yurisprudensi MA.RI No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982: *Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (Totaal Indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;*
 - Yurisprudensi MA.RI No. 352 K/Sip/1975 tanggal 02 Januari 1982 : *Adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya;*
 - Yurisprudensi MA.RI No. 2140 K/Pd/1989 tanggal 11 April 1990 : *Dalam memperbedakan suatu merek para konsumenakan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta bunyi pengucapan merek tersebut;*
 - Yurisprudensi MA.RI No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 : *Untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut;*
- d. Bahwa selain itu, apabila benar Tergugat telah mempertimbangkan merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai suatu kesatuan (ic. Tidak dipenggal), maka pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding Merek (ic. Tergugat) Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 *a quo*, juga tidak dapat dibenarkan karena merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Pemohon dan merek JUTA RASA penghalang masuk dalam kategori merek kata (*word mark*), dimana tolak ukur penilaian persamaan merek kata (*word mark*) HARUS DIDASARI PADA PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN KATA SECARA KESELURUHAN. Dalam gugatan *a quo*, merek JUTA JUICE dipilih oleh Penggugat bukan karena suatu kebetulan belaka, melainkan dipilih dengan tujuan untuk menunjukkan identitas Penggugat dalam produk-produk yang diperdagangkan. Hal inilah yang mendasari Penggugat menggunakan kombinasi kata “JUTA” dan kata “JUICE” sebagai merek, sebagaimana diuraikan sebelumnya kata JUTA yang terinspirasi dari

Hal. 16 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



bagian nama badan hukum Penggugat yakni PT. REVOLUSI SEJUTA RASA dan kata JUICE menunjukkan kandungan buah-buahan pada varian produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) yang diperdagangkan oleh Penggugat. Sehingga dalam gugatan *a quo*, apabila Tergugat mendalihkan bahwasanya keberadaan merek JUTA JUICE milik Penggugat memiliki unsur dominan pada kata JUTA sedangkan merek JUTARASA penghalang memiliki unsur dominan pada kata JUTA, maka sejatinya keberadaan kata JUICE pada merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Penggugat sudah cukup untuk menjadi daya pembeda kuat, sehingga merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Penggugat dan merek JUTARASA penghalang tidak memiliki persamaan apapun secara hukum;

e. Bahwa mohon pula membandingkan perkara *a quo* dengan yurisprudensi – yurisprudensi sebagai berikut :

- Merek Dagang ROYALSELUTE tidak sama dengan Merek Dagang SELUTE (vide yurisprudensi MARI No. 2451 K/Pdt/1987);
- Merek Dagang PODOREJO tidak sama dengan Merek Dagang KEMIRI REJO (vide yurisprudensi MARI No. 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979);
- Merek Dagang MEIJIJOY tidak sama dengan Merek Dagang MEIJI dan JOY (vide yurisprudensi MARI No. 24 K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983);
- Merek Dagang NAGATADRILL tidak sama dengan Merek Dagang NAGATA (vide yurisprudensi MARI No. 1455 K/Sip/1989 tanggal 28 Maret 1991);
- Merek Dagang DAICHI tidak sama dengan Merek Dagang ICHI (vide yurisprudensi MARI No. 3055 K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983);
- Merek Dagang FREZIN HOT tidak sama dengan Merek Dagang FREE & HOT (vide yurisprudensi MARI No. 1542 K/Sip/1980 tanggal April 1980);

- Merek Dagang WOK NOODLE  tidak sama dengan

Merek Dagang “WOK & CO”  (Vide Putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jakarta Pusat Nomor : 69/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst
tanggal 7 Februari 2013);

f. Bahwa selain itu Tergugat tidak konsisten dalam menerapkan pertimbangan hukum yang dibuat. Seharusnya Tergugat (ic. Komisi Banding Merek) juga mempertimbangkan dan/atau setidaknya merujuk pada fakta-fakta Putusan-Putusan Komisi Banding Merek yang relevan terkait permohonan merek serupa dan yang telah diputuskan sendiri sebelumnya untuk diterima dan didaftar dalam Daftar Umum Merek oleh Tergugat, agar terciptanya suatu KEPASTIAN HUKUM, antara lain:

- Putusan Komisi Banding Merek No. 393/KBM/HKI/2015, tanggal 08 Juli 2015, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "PRIMACO" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "PRIMA", yang dalam amarnya mempertimbangkan:

- Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek  terdiri dari unsur merek kata PRIMA dengan susunan huruf-huruf C dan O yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan unsur kata PRIMA atau dibaca primaco yang terletak di dalam unsur lukisan pita berwarna hijau sehingga merek yang diajukan permohonan Banding tersebut memiliki daya pembeda dan memenuhi unsur-unsur sebagai merek kombinasi;

- Menimbang bahwa dari sisi substansi merek, merek agenda nomor : D002011018986 memiliki daya pembeda dan merupakan suatu merek kombinasi, maka merek tersebut tidak akan mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang dimohonkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek kata yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu merek;

- Putusan Komisi Banding Merek No. 306/KBM/HKI/2015, tanggal 29 Juni 2016, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "DURABELT" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "DURAgentech", yang dalam amarnya mempertimbangkan:

- Menimbang bahwa secara substansi merek  agenda nomor D00.2012.052347 yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 18 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Banding merupakan merek kata "DURABELT" dimana secara keseluruhan kata merupakan unsur utama dan dianggap merupakan satu kesatu yang mempunyai daya pembeda kuat sebagai merek karena tidak berkaitan langsung dengan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

- Menimbang secara fonetik dan konseptual, merek

 agenda nomor D00.2012.052347 apabila

disandingkan dengan merek pembanding



nomor daftar IDM000350848 tidak memiliki persamaan karena kedua merek mengarah pada konsep yang berbeda sehingga konsumen tidak saling mengaitkan merek merek tersebut satu sama lain;

- Menimbang bahwa secara visual, merek  agenda nomor D00.2012.052347 dengan merek pembanding



nomor daftar: IDM000350848 masih bisa dibedakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen apabila keduanya terdaftar untuk jenis barang yang sama;

- Putusan Komisi Banding Merek No. 176/KBM/HKI/2017, tanggal 26 April 2017, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "STAR BLUE" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "STAR STAINLESS STEEL" yang dalam amarnya mempertimbangkan:

- Menimbang bahwa dilihat dari konseptual antara Merek

Star Blue  Milik pemohon banding dalam merek

nomor daftar IDM000120263 dan Merek  Nomor daftar IDM000497874 mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu pada kata "STAR".

- Menimbang bahwa secara bunyi ucapan maupun visual baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan antara merek

Hal. 19 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Star Blue Atas nama Pemohon Banding terdiri dari unsur merek berupa susunan kata dan lukisan unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh serta tidak dapat dilihat secara satu persatu sehingga merupakan unsur utama atau dominan (menonjol);

- bila dibandingkan dengan merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan nomor IDM000120263 yang terdiri dari unsur merek berupa kata dan lukisan dimana unsur kata Star merupakan unsur utama (menonjol) dan unsur lukisan menjelaskan unsur yang utama atau dominan tersebut, demikian pula dengan susunan kata stainless steel merupakan penjelasan dari barang yang dilindungi; dengan demikian antara star blue dengan Star dapat dibedakan dan tidak mempunyai kemiripan pada unsur yang menonjol atau dominan tersebut sehingga tidak mengakibatkan adanya persamaan pada pokoknya karena kedua merek tersebut tidak mengarah pada konsep bunyi ucapan yang sama sehingga konsumen dapat membedakan dan tidak akan saling mengaitkan merek –merek tersebut antara satu dengan yang lainnya dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen;

- Putusan Komisi Banding Merek No. 474/KBM/HKI/2018, tanggal 07 November 2018, dalam perkara penolakan pendaftaran merek “ECODECK” yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EKONDECK” yang dalam amarnya mempertimbangkan:

Mempertimbangkan bahwa merek ECODECK yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa permohonan banding telah mengajukan permintaan pendaftaran merek “ECODECK” Agenda Nomor D002016015164 tanggal 31 Maret 2016 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 06;
2. Menimbang bahwa antara merek “ECODECK” dengan merek “EKONDECK” daftar IDM000076853 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Hal. 20 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



3. Menimbang bahwa antara merek "ECODECK" dengan Merek "EKONDECK" daftar IDM000076853 dapat dibedakan sebagai merek dagang dan tidak akan menyesatkan konsumen maupun masyarakat luas;

Hal mana pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

22. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, dimana Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus memuat sekurang-kurangnya memuat dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya (vide ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek), dimana SEHARUSNYA dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya (ic. dasar penolakan) tersebut harus JELAS dan LENGKAP SERTA TIDAK SALING BERTOLAK BELAKANG satu sama lain;

TENTANG TIDAK ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK JUTA JUICE, KELAS 34, AGENDA NO. DID2020026421 DENGAN MEREK PEMBANDING

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menentukan:

- (1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*
 - a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
 - d. *Indikasi Geografis terdaftar.*

Hal. 21 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG secara tegas telah menentukan penilaian tentang adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG

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.

- 24. Bahwa Mohon Majelis Hakim membandingkan merek merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding) sebagaimana ditunjukkan berikut:

Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat		Merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864, atas nama PT. Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo (ic. Merek Pembanding)
	≠	

- 25. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya permohonan pendaftaran Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknyadengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perbedaan Secara Visual

Secara visual merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTA RASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864(ic. Merek Pembanding) tidak memiliki persamaan pada pokoknya dikarenakan apabila diperbandingkan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama

Hal. 22 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864, maka jelas terdapat perbedaan secara visual dari unsur-unsur yang menonjol, dimana merek JUTA JUICE milik Penggugat disusun menggunakan bentuk tulisan khusus dan unik, sedangkan merek JUTARASA pbanding hanya menggunakan tulisan komputer (*font*) biasa dan karenanya tidak memiliki keunikan apapun dalam visualisasi etiket mereknya sebagaimana ditampilkan di atas;

b. Perbedaan Secara Konseptual

Secara konseptual merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pbanding) tidak memiliki persamaan pada pokoknya secara konseptual, dikarenakan secara grammatikal merek JUTA JUICE milik Penggugat berasal dari penggabungan dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sementara merek JUTARASA pbanding, hanya berasal dari Bahasa Indonesia. Adapun secara yuridis adanya penggunaan kata "JUICE" dalam merek JUTA JUICE telah cukup untuk menjadi daya pembeda kuat yang dapat membedakan merek JUTA JUICE milik Penggugat dengan merek JUTA RASA penghalang. Oleh karenanya secara konsep kedua merek tersebut tidak bisa dipersamakan dan sudah sepatutnya didaftarkan;

c. Perbedaan Secara Fonetik

Secara fonetik merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pbanding) tidak memiliki persamaan pada pokoknya secara fonetik. Hal ini dikarenakan merek JUTA JUICE milik Penggugat merupakan kombinasi kata yang berasal dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana perlu diketahui bahwasanya kata-kata dalam Bahasa Inggris memiliki pelafalan yang sangat berbeda dengan kata-kata dalam Bahasa Indonesia. Sehingga dalam hal ini merek JUTARASA pbanding yang berasal dari Bahasa Indonesia apabila dilafalkan bersamaan dengan merek JUTA JUICE milik Penggugat tentunya memiliki bunyi yang berbeda, sebagai berikut

JUTA JUICE dibaca	≠	JUTARASA dibaca
Ju.ta.Joos		Ju.ta.Ra.sa;
		jut arasa ; jutar asa ;
		ju tara sa

Hal. 23 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



26. Bahwa selain itu perlu diketahui permohonan merek JUTA JUICE, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat diajukan untuk melindungi jenis barang *cairan rokok elektronik (cairan vape)* dan *rokok elektronik (vape)* yang BARU DIAKUI DI INDONESIA SECARA RESMI PADA TAHUN 2018. Sedangkan merek JUTARASA penghalang yang telah terdaftar dapat dipastikan TIDAK DIMOHONKAN untuk melindungi jenis barang *rokok elektronik (vape)* ataupun *cairan rokok elektronik (vape)*, mengingat pada saat pendaftaran merek JUTARASA penghalang di tahun 2006 jenis barang *rokok elektronik (vape)* dan *cairan rokok elektronik (cairan vape)* BELUM DIKENAL DAN DIPASARKAN DI INDONESIA. Sehingga secara yuridis konsumen merek JUTA JUICE milik Penggugat dan konsumen merek JUTARASA adalah BERBEDA DAN TIDAK SAMA, karenanya tidak akan mungkin BERPOTENSI MEMBINGUNGKAN (MISLEADING) KONSUMEN di pasar;
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tidak ada persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding), sehingga keberadaan kedua merek tersebut TIDAK BERPOTENSI MEMBINGUNGKAN KONSUMEN dalam memilih satu dengan lainnya. Terlebih lagi kata "JUICE" merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang pelafalannya sangat berbeda dengan merek JUTARASA pembanding, sehingga merek JUTA JUICE milik Penggugat dengan merek JUTARASA pembanding tentunya dapat dibedakan oleh konsumen;
28. Bahwa merujuk pada "*Nearly Resembles Theory*", maka dalam menilai adanya suatu persamaan pada pokoknya HARUS berdasarkan beberapa patokan/parameter yaitu: terdapat kemiripan yang sangat dekat (*very nearly resembles*) antara satu merek dengan merek lain sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan berpotensi membingungkan konsumen (*likely to device or cause confusion*) sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Rocque Reynolds, Natalie Stoianoff dalam buku berjudul *Intellectual Property/Text and Essential Cases*, dan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia";
29. Bahwa sebagai bahan pertimbangan mohon kesediaan dari Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa gugatan *a quo* untuk berkenaan membanding

Hal. 24 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo dengan yurisprudensi – yurisprudensi serupa yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku tetap, antara lain:

- a. Putusan Kasasi Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal tanggal 28 September 2020 tentang Pembatalan Komisi Banding Merek Nomor 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019, dalam perkara penolakan pendaftaran merek PREDATOR+ Logo dengan merek “PREDATOR + Logo dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Komisi Banding Merek yang menolak pendaftaran merek Penggugat telah keliru dalam menilai merek Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendaftarkan merek “PREDATOR + Logo”



dengan Agenda Nomor D002017047770 tanggal 26 September 2017 untuk barang-barang kelas 9 dengan jenis barang perangkat keras komputer, komputer desktop, mouse komputer, dan lain-lain, sedangkan merek lain yang telah terdaftar lebih



dahulu yaitu “PREDATOR + Logo” dengan nomor daftar IDM000482291 dengan tanggal pendaftaran 2 Juli 2015, untuk melindungi kelas barang 9 dengan jenis barang komputer, CPU, dan lain-lain;

- Bahwa dengan mempersandingkan kedua merek tersebut, maka dapat diperbandingkan bahwa merek Penggugat terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam, sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah. Kedua merek ini hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu “Predator”, akan tetapi kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya Pada merek Penggugat kata “PREDATOR” terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata “PREDATOR” terletak di atas logo;
- Bahwa lagipula kata “PREDATOR” merupakan kata umum/generik yang berarti Pemangsa dan kata “Predator” bukan merupakan ciptaan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu;

Hal. 25 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, merek Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

- b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal tanggal 28 September 2020 tentang Pembatalan Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 dalam perkara penolakan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" dengan merek "FASSPAY" dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek "PAYFAZZ



AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO" milik



Penggugat dengan merek dagang "FASSPAY"

Daftar No. IDM000527914 milik Tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbulah perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan 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;

- Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat DR. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb., dipersidangan memberikan pendapat bahwa daya pembeda adalah kaitannya dengan proses bagaimana mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan. pemeriksa harus melihat adakah daya pembeda. Artinya pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon harus ada daya pembeda. Ketika ada daya pembeda ini

Hal. 26 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



jadi pertimbangan pemeriksa untuk menerima atau menolak, kalau ada daya pembeda maka akan diterima. Pembedaan artinya ada perbedaan dari sisi penempatan, perbedaan penambahan logo, perbedaan penambahan tagline tertentu itu juga memberikan daya pembeda. Misalkansama-sama merek "ABC" tapi ada pembeda karakternya. Yang satu "ABC" satu lagi "abc", walaupun "abc" huruf kecil tapi secara karakter sebetulnya disitu backgroundnya sama secara penempatannya juga sama-sama miring italic, itu kemungkinan dianggap sama oleh pemeriksa. Tapi Tentunya disini dalam tipe barang jasa yang sama;

- *Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO" milik Penggugat dengan merek dagang "FASSPAY" Daftar No. IDM000527914 milik Tergugat terdapat daya pembeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis (kelas 9). Untuk itu maka petitum nomor 2 Penggugat layak dikabulkan dengan "Menyatakan Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGGUGAT di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: "Software Aplikasi (Software Komputer)" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek FASSPAY yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran IDM000527914";*

c. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Oktober 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pembatalan Merek "BLUE STAR, RED STAR dan GREEN STAR" oleh merek "STAR" dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.2451K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 yang menyebutkan pada pokoknya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa harus dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu persatu unsur- unsur atau bagian bagian yang menjadi merek tersebut.;*

Hal. 27 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek milik Tergugat I tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek Tergugat I dengan Merek Milik Penggugat tersebut yang menimbulkan kesan adanya persamaan, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;
- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama merek milik Tergugat I dan Milik Penggugat ternyata tidak terdapat persamaan pada pokoknya karena Merek Milik Penggugat "STAR & LOGO BINTANG" dengan Merek milik Tergugat I yaitu "GREEN STAR", "RED STAR", "BLUE STAR" sangat berbeda baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur yang mana Merek Milik Penggugat tertulis Star dan Logo Bintang warna biru serta ada tulisan Stainless Steel sedang Merek Milik Tergugat I hanya tertulis "GREEN STAR", "RED STAR", "BLUE STAR", warna hitam dan selain itu persamaan bunyi ucapan juga berbeda, antara "STAR & LOGO BINTANG" dengan "GREEN STAR", "RED STAR", "BLUE STAR" yang terdapat dalam Merek tersebut, mengenai kata STAR yang ada dalam Merek milik Tergugat I walaupun sama dengan kata STAR merek milik Penggugat akan tetapi baik penulisan kombinasinya berbeda antara Merek milik Tergugat I dengan Merek Penggugat;
- Menimbang bahwa selain itu kata STAR adalah logo yang bersifat umum dimana yang menjadi unsur daya pembedanya adalah kombinasi mereknya atau tambahan kata lain sepanjang ada unsure pembedanya sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek hal ini juga dipertegas oleh saksi Ahli Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH;
- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama merek milik Tergugat I dan Milik Penggugat ternyata tidak terdapat persamaan pada pokoknya karena Merek Milik Penggugat "STAR & LOGO BINTANG" dengan Merek milik Tergugat I yaitu "GREEN STAR", "RED STAR", "BLUE

Hal. 28 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



STAR” sangat berbeda baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur....”

30. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING (Ic. Penggugat) dengan alasan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTA RASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding), adalah keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* dibatalkan dengan segala konsekuensinya.

TENTANG KETENTUAN PASAL 20 HURUF A UUMIG TIDAK RELEVAN DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN

31. Bahwa secara yuridis Pasal 20 huruf a UU MIG menentukan:

Pasal 20 huruf a UU MIG

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. *Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*

Penjelasan Pasal 20 huruf a UU MIG

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan, atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

32. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, Tergugat dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, pada halaman 7 alinea pertama menyatakan bahwasanya merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID202002642, yang diajukan oleh Penggugat ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012) Namun Tergugat tidak menyatakan dengan jelas ketentuan mana yang dilanggar oleh Penggugat pada saat mengajukan permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID202002642 oleh Penggugat;

33. Bahwa, Penggugat menemukan bahwasanya pada Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, TIDAK DIATUR ADANYA

Hal. 29 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



LARANGAN PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRONIK. Bahkan ketentuan PP No. 109 Tahun 2012 yang didalilkan oleh Tergugat dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 JUGA SAMA SEKALI TIDAK MELARANG perdagangan rokok apapun, melainkan hanya mengatur pembatasan mengenai tata cara perdagangan dan produksi rokok sebagai produk tembakau;

34. Bahwa secara yuridis lingkup definisi rokok pada PP No 109 Tahun 2012 HANYA TERBATAS pada rokok sebagai produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun rokok elektronik merupakan perangkat yang dioperasikan dengan baterai untuk memompa nikotin atau *aerosol e-liquid* psikoaktif lainnya tanpa perlu adanya pembakaran tembakau. Rokok elektronik sendiri, baru diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2016 itu berarti, aturan PP No 109 Tahun 2012 tidak mengakomodir pembatasan tentang perdagangan rokok elektronik. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui definisi rokok dalam PP No 109 Tahun 2012 TIDAK MELINGKUPI ROKOK ELEKTRONIK karenanya penggunaan dasar hukum PP 109 No 2012 sebagai alasan penolakan permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID202002642, atas nama Penggugat dalam kasus *a quo* sangatlah tidak tepat;
35. Bahwa permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID202002642, atas nama Penggugat untuk melindungi jenis barang penggunaan cairan rokok elektronik (*e-liquid*) dan rokok elektronik tidak seharusnya ditolak oleh Tergugat dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat telah banyak merek yang melindungi jenis barang rokok elektronik dan sejenisnya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat (lc. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) selama proses pendaftarannya. Beberapa merek yang telah terdaftar di Dalam Daftar Umum Merek sebagai berikut :
- Merek RELX, Kelas 34, Daftar No. IDM000871244 an. Shenzhen Relx Technology Co., Ltd;
 - Merek IQOS, Kelas 34, Daftar No. IDM000670993 an. Philip Morri Products S.A;

Hal. 30 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



c. Merek VAPEBOSS , Kelas 34, Daftar No. IDM001079323 an.Raymond Alexander Widjaja;

36. Bahwa sebagai informasi pengaturan terkait rokok elektronik baru diatur dalam perundang-undangan terbaru di bidang kesehatan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Undang-Undang ini mengatur terkait produksi dan peredaran zat adiktif, yang mencakup rokok elektronik, sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 149 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan zat adiktif adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat sekelilingnya dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas. Bentuk lain yang bersifat adiktif, antara lain, berupa rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin.”

Ketentuan ini menyatakan bahwa rokok elektronik termasuk dalam lingkup zat adiktif yang dimaksud dalam Pasal 149 dan pada pokoknya TIDAK MELARANG peredaran zat adiktif yang mengandung nikotin selama telah mematuhi ketentuan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

37. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah memberikan pertimbangan hukum dan keputusan melebihi kewenangannya. Tergugat menolak pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID202002642, atas nama Penggugat dengan menambahkan alasan “bertentangan dengan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek (selanjutnya disebut PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek) telah menyebutkan bahwasanya dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding Merek menyelenggarakan fungsi: *“menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif”*. Keberadaan ketentuan dalam *beleid* ini dimaknai bahwa alasan/dasar hukum penolakan (tolak tetap) yang dilakukan oleh pemeriksa merek (*examiner*) pada saat pemeriksaan substantif harus sesuai/sama dengan alasan/dasar hukum penolakan pada putusan komisi banding merek. Jadi apabila Komisi Banding Merek punya pendapat yang sama dengan

Hal. 31 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pendapat pemeriksa merek yang melakukan penolakan tetap pada saat pemeriksaan substantif, maka Komisi Banding Merek TIDAK BOLEH membuat pertimbangan dengan alasan/dasar hukum lainnya yang berbeda dengan alasan/dasar hukum pemeriksa merek;

- 38.** Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek tersebut terkoneksi dan/atau terhubung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, dimana setiap Permohonan Banding wajib dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Keberadaan pemeriksaan pemeriksaan substantif ini jelas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses permohonan pendaftaran hingga mendapatkan tanggal penerimaan (*filing date*), publikasi dan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek. Jadi penolakan tetap/definitif atas suatu permohonan pendaftaran Merek sebagai alasan diajukannya pengajuan banding ke Komisi Banding Merek adalah satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Sehingga apabila Komisi Banding Merek memiliki pendapat yang sama dengan keputusan penolakan tetap dari pemeriksa merek, maka harus menggunakan alasan/dasar hukum yang sama pula. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat hanya perlu memeriksa penolakan Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID202002642, atas nama Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 39.** Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING (Ic. Penggugat) dengan alasan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding), adalah keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* dibatalkan dengan segala konsekuensinya.
- TENTANG FAKTA HUKUM MEREK PEMBANDING TIDAK DIGUNAKAN DALAM PERDAGANGAN SEHINGGA TIDAK MUNGKIN DAPAT BERPOTENSI MEMBINGUNGKAN MASYARAKAT
- 40.** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, pada halaman 7 alinea pertama, yang menyatakan pada pokoknya bahwa merek Penggugat tidak

Hal. 32 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dapat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek perbandingan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis, adalah tidak berdasar;

41. Bahwa beredarnya merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421 milik Penggugat tidak memiliki potensi untuk membingungkan ataupun mengecoh masyarakat mengingat produk Penggugat memiliki ciri yang sangat khas sehingga dapat dibedakan dengan mudah dengan produk sejenis lainnya, baik perbedaan secara visual dan/ atau pengucapan (fonetik) dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Perbandingan), berikut label merek produk JUTA JUICE milik Penggugat yang diperdagangkan di pasaran:



42. Bahwa berdasarkan penelusuran Penggugat pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Kota Malang, TIDAK DITEMUKAN adanya permohonan pita cukai untuk produk rokok / sejenisnya dengan merek "JUTARASA". Hal ini cukup menunjukkan jika merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Perbandingan), tidak diperdagangkan di pasaran. Penggugat juga telah melakukan penelusuran melalui media sosial bahkan platform toko online (Online Store) namun TIDAK DITEMUKAN penjualan produk barang sejenis dengan menggunakan merek "JUTARASA" di pasaran. Selain itu, Penggugat menemukan dalam website resmi pemilik merek perbandingan (ic. PT. Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo), produk rokok yang diperdagangkan oleh perusahaan tersebut menggunakan merek dagang : OEPET, OE, dan NATION BOLD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, pada halaman 7 alinea pertama yang menyatakan bahwa merek Penggugat tidak dapat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek perbandingan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis, sangatlah tidak tepat, karena merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Perbandingan) tidak ditemukan penjualannya di

Hal. 33 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran sehingga TIDAK AKAN menyesatkan konsumen ketika akan membeli produk milik Penggugat;

43. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING (ic. Penggugat) dengan alasan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding), adalah keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* dibatalkan dengan segala konsekuensinya;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DIKABULKAN SELURUHNYA DENGAN MENDAFTARKAN MEREK JUTA JUICE DALAM DAFTAR UMUM MEREK

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terbukti bahwasanya pertimbangan hukum Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 (ic. Tergugat) *a quo* jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, mengingat:

- a. Bahwa Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 (ic. Tergugat) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, yang pada pokoknya menentukan Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya memuat dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya sebagai pertimbangan hukum yang tepat (vide ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek), dimana SEHARUSNYA dasar hukum yang menjadikan dasar tersebut harus JELAS, LENGKAP DAN TIDAK SALING BERTOLAK BELAKANG SATU SAMA LAIN. Namun dalam gugatan *a quo*, Tergugat terbukti telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan terkait penilaian persamaan pada pokoknya, dimana Tergugat telah memberlakukan perbandingan dengan melakukan penggalan-penggalan secara parsial terhadap permohonan merek JUTA JUICE yang diajukan oleh Penggugat, sehingga seolah-

Hal. 34 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- olah terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding),
- b. Bahwa Tergugat dalam Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 tidak mempertimbangkan secara layak penambahan kata "JUICE" dalam merek JUTA JUICE yang diajukan oleh Penggugat, dimana sejatinya keberadaan kata "JUICE" merupakan satu-kesatuan nama merek yang tidak terpisahkan. Selain itu, tidak dipertimbangannya perbedaan visual etiket merek JUTA JUICE yang menggunakan bentuk dan susunan huruf yang unik yang seharusnya cukup untuk menjadi daya pembeda kuat sehingga mampu membedakan merek JUTA JUICE milik Penggugat dengan merek JUTARASA pembanding;
 - c. Bahwa ketentuan mengenai pendaftaran merek yang bertentangan dengan undang-undang dalam Pasal 20 huruf a UU MIG terhadap jenis barang *rokok elektronik dan cairan rokok elektronik* dalam permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat, tidak dapat dan tidak relevan untuk diterapkan karena secara yuridis jenis barang *rokok elektronik dan cairan rokok elektronik* telah dikategorikan sebagai barang yang dapat diedarkan di Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selain itu dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam putusannya SAMA SEKALI TIDAK MENGATUR DAN TIDAK MENENTUKAN LARANGAN PEREDARAN JENIS BARANG ROKOK ELEKTRONIK DAN CAIRAN ROKOK ELEKTRONIK sebagaimana yang dimohonkan dalam merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat. Sehingga dalam gugatan *a quo* telah terbukti ketentuan Pasal 20 huruf a UU MIG tidak relevan untuk diterapkan dan dijadikan sebagai alasan penolakan;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang akan Penggugat buktikan saat persidangan nanti, telah ditemukan fakta hukum bahwasanya merek JUTA RASA pembanding TERNYATA TIDAK DIGUNAKAN DALAM PERDAGANGAN BARANG, sehingga secara yuridis keberadaan merek JUTA JUICE milik Penggugat TIDAK AKAN

Hal. 35 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNGKIN dapat menimbulkan adanya kebingungan bagi konsumen di Pasar.

45. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Tergugat berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat, sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* DIBATALKAN dengan segala konsekuensinya.

Permohonan:

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga Jakarta *qq.* Majelis Hakim Perkara *a quo* yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pendaftaran Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 Atas Nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat) Tidak Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek JUTARASA Dengan Nomor Daftar IDM000166864 Atas Nama PT Perusahaan Industri Dan Dagang Ongkowidjojo (ic. Merek Pemanding) ;
3. Menyatakan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak relevan dan tidak tepat untuk diterapkan dalam Permohonan Pendaftaran Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 Atas Nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat);
4. Menyatakan BATAL Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 15 November 2022;
6. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis segera mendaftarkan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 Atas Nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat) dalam Daftar Umum Merek;

Hal. 36 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bonno*).

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan **perbaikan gugatan** tertanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

TENTANG JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG), yang menentukan sebagai berikut:
Pasal 30 ayat (3) UU MIG

(4) *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 Penggugat mengajukan gugatan terhadap putusan penolakan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Pengantar Ketua Komisi Banding Merek No. 16/KEP/KBM/HKI/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023. Adapun tenggang waktu dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah paling lambat pada tanggal 21 November 2023;

3. Bahwa gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) yang menentukan:

Pasal 85 ayat (1) UU MIG

(2) *Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.*

Dalam gugatan *a quo*, Tergugat berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, sehingga telah tepat apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal. 37 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT SEBAGAI PENDAFTAR MEREK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA A QUO.

4. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum menurut Undang – Undang Negara Republik Indonesia yang telah berdiri pada tahun 2019 dengan nama Perseoran Terbatas PT. REVOLUSI SEJUTA RASA sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian No. 2, Tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat oleh Notaris Jesslyn Beatrice Suwargo, S.H., M.Kn., di Kabupaten Sidoarjo dan bergerak dibidang usaha industri rokok dan tembakau, industri pembuatan bumbu rokok serta perlengkapan lainnya seperti cairan rokok elektronik beserta rokok elektronik (*vape*);
5. Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat telah secara konsisten memasarkan produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) dan rokok elektronik, menggunakan merek JUTA JUICE dengan tampilan sebagai berikut:



6. Bahwa kombinasi kata JUTA JUICE dipilih sebagai merek oleh Penggugat karena mengandung arti sebagai berikut:
 - Kata “JUTA” diambil dari bagian nama Badan Hukum dari Penggugat yakni PT. REVOLUSI SEJUTA RASA, yang bertujuan sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi dan asal produk-produk yang diproduksi oleh Penggugat dalam Industri rokok elektronik dan perlengkapannya;
 - Kata “JUICE” dipilih dan digunakan oleh Penggugat untuk menunjukkan bahwasanya varian produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) yang diproduksi oleh Penggugat mengandung campuran sari (*juice*) buah-buahan asli;
 - Apabila kata “JUTA” dan “JUICE” digabungkan, maka kata JUTA JUICE yang digunakan sebagai merek produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) menggambarkan identitas asal produk yang diproduksi oleh PT. REVOLUSI SEJUTA RASA (ic. Penggugat) dimana varian produknya terdiri mengandung campuran sari buah-buahan asli, sehingga dapat dinikmati penggemar rokok elektronik.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan *brand image* produk-produk merek JUTA JUICE milik Penggugat yang telah diperdagangkan secara luas di Indonesia, dimana produk-produk rokok

Hal. 38 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan cairan rokok elektronik (*e-liquid*) merek JUTA JUICE dapat ditemukan baik dalam jalur perdagangan konvensional (ic. Toko *offline*) maupun jalur perdagangan non-konvensional (ic. Toko *online*) seperti namun tidak terbatas pada platform toko daring (*Online Store*) Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya, Penggugat juga telah mengupayakan pengembangan *brand image* merek JUTA JUICE secara berkesinambungan sejak tahun 2020 hingga saat ini, melalui promosi di berbagai platform pemasaran di media sosial seperti *Youtube* dan *Instagram*, karenanya kini merek JUTA JUICE semakin dikenal luas dan diminati oleh konsumen di wilayah Indonesia. Adapun upaya Penggugat dalam memasarkan dan meningkatkan *brand image* merek JUTA JUICE dapat ditemukan dalam beberapa media promosi-promosi berikut:

- f. Iklan *Instagram* pada akun jutajuice.id;
 - g. Iklan *Instagram* pada akun rsr.brew;
 - h. Iklan *Youtube* pada akun @VaperSTUFF;
 - i. Iklan *Youtube* pada akun @rsrbrew8341;
 - j. Iklan pada portal berita "Vape Magazine Indonesia" edisi Tahun 2021.
8. Bahwa selain itu Penggugat juga aktif dalam mengadakan berbagai acara maupun ikut berpartisipasi dalam berbagai pameran-pameran produk-produknya, antara lain:
- a. Pameran produk pada acara *King of Clouds 2022* dilaksanakan Bandung pada tanggal 28 November 2022;
 - b. Pameran produk pada acara INVEX 2023 (*International Vape Expo*) dilaksanakan di Yogyakarta , pada tanggal 18-19 Februari 2023;
 - c. Pameran produk pada acara *More Funtastic 4* dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 14 Januari 2023;
 - d. Pameran produk pada acara Hotcig Nasional 3 (komunitas vape nasional) dilaksanakan di Bali pada tanggal 2-5 Maret 2023;
 - e. Pameran produk pada acara Jakarta International Vape Expo 2023 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-4 Juni 2023;
 - f. Pameran produk pada acara komunitas Skutertuning (*Indonesia Drag Party Collaboration*) dilaksanakan di Banten pada tanggal 7-22 Juli 2023
 - g. Pameran produk pada acara komunitas Bradershut V (*Anniversary komunitas motor*) dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28 Oktober 2023;

Hal. 39 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- h. Pameran produk pada acara *Gathering* Nasional Lostvape Indonesia (acara komunitas vape) dilaksanakan di Solo pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2023;
- dan kegiatan pameran lainnya dengan tujuan untuk memperkenalkan produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) dan/atau rokok elektronik merek JUTA JUICE milik Penggugat;
9. Bahwa berkat usaha terus-menerus Penggugat selama + 3 (tiga) tahun dalam menjaga konsistensi produk dan usahanya, saat ini Penggugat dikenal sebagai salah satu produsen cairan rokok elektronik (*e-liquid*) terbesar di Jawa Timur yang memiliki variasi dan kualitas produk terbaik di kalangan masyarakat pengguna rokok elektronik, sehingga Penggugat memperoleh penghargaan-penghargaan berikut:
- Piagam Apresiasi Penerimaan Cukai REL (Rokok Elektrik) 2022 yang diberikan oleh Kantor Bea Cukai Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2022;
 - Sertifikat Apresiasi JUTA JUICE RSR Brew As An Invex 2023 Gold Tennant yang diberikan oleh *International Vape Expo* pada 19 Februari 2023 di Yogyakarta;
10. Bahwa selanjutnya sebagai bentuk komitmen dari Penggugat untuk selalu tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Penggugat selama memperdagangkan produk-produk merek JUTA JUICE selalu berusaha memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan agar produk Penggugat dapat diedarkan. Izin yang telah dimiliki oleh Penggugat, antara lain:
- Izin Lingkungan Nomor: 188.4/170/Kep/436.7.12/2020 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Tempat Usaha *Workshop* (Pembuatan Cairan Liquid Vapor) Oleh PT. Revolusi Sejuta Rasa yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 3 Februari 2020;
 - Surat Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/163/436.7.12/2020 Tentang Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Tempat Usaha *Workshop* (Pembuatan Cairan Liquid Vapor) yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 3 Februari 2020;
 - Izin Usaha Industri Nomor Proyek : 201912-3003-4911-8082-361 tentang Izin Menjalankan Kegiatan Usaha yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2020 dan Perubahan ke-2 tanggal 5 Maret 2020;

Hal. 40 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Izin dari Kementerian Keuangan, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-307/KBC.1107/2022 tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Importir Tembakau Kepada PT. Revolusi Sejuta Rasa di Surabaya pada tanggal 12 September 2022; dan
- e. Tercatat sebagai Importir Hasil Tembakau dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC): 933988230-071500-9120013140885 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

11. Bahwa pada tahun 2020, untuk memperoleh perlindungan hukum atas penggunaan kata "JUTA JUICE" sebagai merek, maka Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan detail permohonan sebagai berikut:

Merek : JUTA JUICE
Kelas : 34
No. Agenda : DID2020026421
Tgl Penerimaan : 2 Juni 2020



Atas nama : PT. Revolusi Sejuta Rasa

Jenis Barang : Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik, cairan rokok elektronik [e-liquid], cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik, cerutu, cerutu elektronik, filter untuk rokok, Hookah dengan tembakau perasa, kertas rokok, korek api gas untuk perokok, kotak rokok, bukan dari logam mulia, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, Larutan cairan untuk rokok elektronik, Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral, Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral, MOD vape, pemantik rokok elektronik, pemotong cerutu, Penguap untuk keperluan merokok, perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau, perangkat vaping elektronik, perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau, pipa vaporizer cerutu tanpa asap, POD vape, Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan

Hal. 41 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis), Rokok elektronik dengan tembakau perasa, tembakau daun, Tembakau hookah (shisha), tembakau liting tangan, tembakau untuk dihirup, Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja;

12. Bahwa untuk mendukung perkembangan usaha milik Penggugat, maka pada tahun 2022 Penggugat juga telah mengajukan beberapa permohonan pendaftaran varian merek JUTA JUICE pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang saat ini telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagai berikut:

a. Merek : JUTAWAN

Kelas : 34

No. Agenda : DID2022109954

Tgl Penerimaan : 29 Desember 2022

Atas nama : PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat)

Status : Untuk Didaftar

Jenis Barang : Cairan rokok elektronik [e-liquid], cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik, cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol, cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin, filter rokok, kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik, kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik, Katrid isi ulang untuk rokok elektrik, Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik, larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, MOD vape, nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan, nikotin untuk rokok elektronik, perangkat merokok elektronik, perangkat vaping elektronik, perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik, perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik, perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau, Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin, Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik, pipa merokok elektronik, pipa tembakau, POD vape, produk tembakau untuk tujuan dipanaskan agar melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi, rokok, Rokok elektrik, rokok

JUTAWAN

Hal. 42 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



elektronik, rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional

b. Merek : MISS JUTA

Kelas : 41

No. Agenda : JID2022084116.

No. Pendaftaran : IDM001104643

Tgl Penerimaan : 24 Oktober 2022

Atas nama : PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat)

Status : Didaftar

Jenis Barang : *Bimbingan seni kecantikan, Distribusi film, hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung, hiburan televisi, instruksi seni kecantikan, layanan hiburan, mengatur dan menyelenggarakan kontes kecantikan, mengatur kontes kecantikan, pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film, perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi, Produksi dan distribusi film;*



- 13.** Bahwa selanjutnya penggunaan dan pendaftaran varian merek JUTA JUICE telah menunjukkan bahwasanya Penggugat merupakan pendaftar merek beritikad baik yang bersungguh-sungguh berupaya mengembangkan *brand image* merek JUTA JUICE agar dapat dikenal dan diminati oleh khalayak umum di Indonesia. Hal ini sejatinya juga merupakan pemenuhan kewajiban dari pemilik merek untuk menggunakan merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG yang menentukan:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

TENTANG PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK JUTA JUICE, KELAS 34, AGENDA NO. DID2020026421 MILIK PENGGUGAT

- 14.** Bahwa permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020, yang diajukan Penggugat secara yuridis telah melalui tahapan-tahapan permohonan merek sebagaimana diamanatkan dalam UU MIG yakni pemeriksaan persyaratan kelengkapan (Pasal 11 UU MIG), proses pengumuman selama 2 bulan (Pasal 14 UU MIG) yang dilalui TANPA ADANYA KEBERATAN ATAU

Hal. 43 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



OPOSISI DARI PIHAK MANAPUN dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek (Pasal 23 UU MIG). Namun atas hasil dari pemeriksaan substantif merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal penerimaan 2 Juni 2020, Penggugat memperoleh Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Perihal: Pemberitahuan Usulan Penolakan, tertanggal 3 Mei 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE tersebut di atas AKAN DITOLAK dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG dengan merek yang diuraikan sebagaimana berikut:

Merek : JUTARASA
Kelas : 34
No. Agenda : D002006036140
Tgl Penerimaan : 09 November 2006
No. Pendaftaran : IDM000166864
Tgl Pendaftaran : 02 Juli 2008

JUTARASA

Atas nama : PT. Perusahaan Industri dan Dagang ONGKOWIDJOJO
Jenis Barang : *Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api;*

15. Bahwa dengan diterimanya surat Pemberitahuan Usulan Penolakan tersebut, maka Penggugat melalui Kuasanya (ic. Benny Muliawan, S.E., M.H. Konsultan Kekayaan Intelektual dari PT. BNL Patent) berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU MIG telah mengajukan KEBERATAN/SANGGAHAN atas usulan penolakan *a quo*, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: BNL.S.20210722-001, Perihal: Sanggahan Terhadap Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek, pada tanggal 22 Juli 2021;
16. Bahwa dengan adanya keberatan/Sanggahan yang diajukan Penggugat maka dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa Substantif Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas usulan penolakan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020, atas nama Penggugat. Namun ironisnya, KEBERATAN/SANGGAHAN

Hal. 44 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Penggugat atas Usulan Penolakan tersebut DITOLAK (ic. TOLAK TETAP) secara *ex. officio*, dengan alasan yang sama (ic. Persamaan pada pokoknya) sebagaimana tercantum dalam Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Perihal: Pemberitahuan Penolakan Tetap, tanggal 15 November 2022;

17. Bahwa oleh karena keberadaan Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Perihal: Pemberitahuan Penolakan Tetap, tertanggal 15 November 2022 *a quo* SANGAT MERUGIKAN, maka Penggugat melalui kuasanya (ic. Benny Muliawan, S.E., M.H.) telah mengajukan permohonan banding kepada Tergugat (ic. Komisi Banding Merek) sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: BNL.KBM.20230215-001, tanggal 15 Februari 2023 (*vide* Pasal 28 dan Pasal 29 UU MIG);
18. Bahwa terhadap permohonan banding *a quo*, Tergugat telah memutuskan dengan menerbitkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Pengantar Ketua Komisi Banding Merek Nomor 16/KEP/KBM/HKI/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023. Adapun amar Putusan Komisi Banding Merek tersebut memutuskan: MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING dengan pertimbangan pada pokoknya yaitu:

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek, JUTA JUICE Nomor Agenda : D1D2020026421, penolakan mana didasarkan pada pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

TENTANG KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI BANDING MEREK (IC. TERGUGAT) SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING PENGGUGAT.

19. Bahwa Tergugat dalam memeriksa dan memutus permohonan banding merek yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip pada alinea 3 dan alinea 4 (halaman 3), alinea 3 (halaman 4), alinea 4 s/d alenia 7 (halaman 5), serta alinea 1 (halaman 6), sebagai berikut:

Alinea 3 (halaman 3)

Hal. 45 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JUTARASA" Nomor Daftar : IDM000166864 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Alinea 4 (halaman 3)

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek "JUTA JUICE" Nomor Agenda: DID2020026421 juga ditolak karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Alinea 3 (halaman 4)

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yaitu : "Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang katrid rokok elektronik; Hookah dengan tembakau perasa; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral ; MOD vape; POD vape: penguap untuk keperluan merokok, Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau hookah (shisha); wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; cairan rokok elektronik (e-liquid); cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulangkatrid rokok elektronik; cerutu; cerutu elektronik; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; pemantik rokok erektronik; pemotong cerutu; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan penggantitembakau; perangkat vaping elektronik; perasa, selain minyak atsiri untuk pengganti tembakau ; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau untuk dihirup, yang dimohonkan perlindungannya dalam merek "JUTA JUICE" Nomor Agenda: DID2020026421 oleh pemohon banding dibandingkan dengan jenis barang berupa : "Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api yang dilindungi dalam merek "JUTARASA" Nomor Daftar :

Hal. 46 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000166864 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek yang menjadi dasar Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Alinea 4 (halaman 5)

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

Alinea 5 (halaman 5)

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah: etiket merek :

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda : DID2020026421	 Nomor Daftar : IDM000166864

Alinea 6 (halaman 5)

Menimbang bahwa Merek JUTA JUICE, Nomor Agenda : DID2020026421 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata "JUTA JUICE", sehingga unsur merek yang dominan adalah unsur Merek Kata "JUTA JUICE";

Alinea 7 (halaman 5)

Menimbang bahwa Merek "JUTARASA" Nomor Daftar: IDM000166864 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek

Hal. 47 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



kata "JUTARASA", sehingga unsur merek dominan adalah unsur merek kata JUTARASA;

Alinea 1 (halaman 6)

Menimbang bahwa merek "JUTA JUICE" tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat(1)huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pbanding yaitu "JUTARASA" secara konseptual dan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis jo pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan, sehingga permononan pendaftaran merek "JUTA JUICE" tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

20. Bahwa sesungguhnya apabila Putusan Komisi Banding Merek (ic. Tergugat) Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 ditelaah, maka dapat ditemukan kekhilafan, kekeliruan, dan kurangnya pertimbangan hukum dari Tergugat dalam memeriksa dan memutuskan permohonan banding Penggugat, hal ini dikarenakan *incasu* Tergugat tidak secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum:

a. Bahwa merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421 merupakan hasil karya intelektual murni dari Penggugat dan bukan merupakan hasil peniruan ataupun berusaha menyerupai merek milik pihak lain, dimana perlu Penggugat tegaskan sebelumnya bahwasanya penggunaan kata / nama JUTA JUICE sebagai merek bukanlah merupakan suatu kebetulan semata. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya keterkaitan atau hubungan antara merek JUTA JUICE dengan nama badan hukum Penggugat yakni PT. REVOLUSI SEJUTA RASA, dimana penggunaan kata JUTA adalah jelas terinspirasi dari bagian nama badan hukum Penggugat (ic. PT. Revolusi Sejuta Rasa). Selain itu penggunaan kata JUICE dalam merek JUTA JUICE adalah didasari pada upaya dari Penggugat untuk menunjukkan bahwasanya produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh Penggugat memiliki berbagai macam varian yang

Hal. 48 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



semuanya memiliki kandungan atau sari murni dari buah-buahan. Sehingga dalam hal ini jelas merek JUTA JUICE yang digunakan oleh Penggugat memiliki daya pembeda yang kuat;

- b. Bahwa pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, yang diajukan oleh Penggugat telah melalui proses publikasi (pengumuman) sebagaimana tercantum pada Berita Resmi Merek (BRM) dengan BRM-A No. 31/VI/A/2020, periode 11 Juni 2020 – 11 Agustus 2020, dimana hingga berakhirnya periode publikasi TIDAK TERDAPAT OPOSISI (KEBERATAN) DARI PIHAK MANAPUN (IC. TERMASUK DARI PEMILIK MEREK JUTARASA yaitu PT. PERUSAHAAN INDUSTRI DAN DAGANG ONGKOWIDJOJO). Hal ini sejatinya menunjukkan bahwasanya merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat adalah BERBEDA dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (Ic. Merek Pembanding). Sehingga seharusnya Tergugat mempertimbangkan fakta-fakta mengenai TIDAK ADANYA OPOSISI (ic. Keberatan) dari Pemilik Merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 yang dijadikan dasar penolakan. Namun ironisnya fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sehingga permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat *a quo* DITOLAK;

21. Bahwa selanjutnya apabila pertimbangan Putusan Komisi Banding Merek (ic. Tergugat) Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 ditelaah lebih lanjut, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya pertimbangan-pertimbangan Tergugat yang sangat bertentangan dan bertolak belakang satu sama lain dengan pertimbangan lainnya, berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa pada kalimat awal pertimbangan alinea 4 (halaman 5), Tergugat telah memberikan pertimbangan bahwa: *“untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu”*. Namun pada kalimat selanjutnya, secara KONTRADIKTIF, Tergugat membuat pertimbangan yang memberlakukan perbandingan secara parsial sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut: *“namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan”*. Kontradiksi

Hal. 49 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pertimbangan ini yang kemudian menjadi dasar bagi Tergugat untuk menolak permohonan banding Penggugat, dimana kata “JUTA” dianggap menjadi unsur yang menonjol atau dominan dalam permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, sehingga dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 sesuai dengan Alinea 6 dan 7 (halaman 5);

- b. Bahwa Tergugat dalam hal ini terkesan sangat memaksakan kehendaknya untuk memperbandingkan dengan melakukan penggalan-penggalan secara parsial menggunakan istilah “*elemen-merek yang dominan dan esensial*”, sehingga merek Penggugat yakni JUTA JUICE dipenggal menjadi JUTA dan JUICE, yang menimbulkan kesan seolah-olah adanya persamaan pada merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. merek pembanding). Seharusnya, jika Tergugat konsisten menggunakan penggalan-penggalan secara parsial, maka penilaian terhadap unsur esensial merek JUTARASA (ic. merek pembanding) bisa saja dipenggal menjadi kata JUT dan ARASA atau JUTAR dan ASA alih-alih dinilai sebagai JUTA dan RASA, meskipun seharusnya perbandingan harus menggunakan pendekatan cara pandang menyeluruh tidak secara parsial;
- c. Bahwa penafsiran demikian (secara parsial) tentunya tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, mengingat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan pendekatan *TOTAL INDRUK* (ic. Cara Pandang Yang Menyeluruh) yang telah dikuatkan oleh Putuan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi Yurisprudensi Tetap dan *addresat norm* dalam praktik-praktik peradilan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo*, membandingkan perkara *a quo* dengan yurisprudensi – yurisprudensi berikut:
 - Yurisprudensi MA.RI No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982: *Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (Totaal Indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;*

Hal. 50 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Yurisprudensi MA.RI No. 352 K/Sip/1975 tanggal 02 Januari 1982 :
Adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya;
- Yurisprudensi MA.RI No. 2140 K/Pd/1989 tanggal 11 April 1990
Dalam membedakan suatu merek para konsumenakan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta bunyi pengucapan merek tersebut;
- Yurisprudensi MA.RI No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 :
Untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut;

d. Bahwa selain itu, apabila benar Tergugat telah mempertimbangkan merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai suatu satu kesatuan (ic. Tidak dipenggal), maka pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding Merek (ic. Tergugat) Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 *a quo*, juga tidak dapat dibenarkan karena merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Pemohon dan merek JUTA RASA penghalang masuk dalam kategori merek kata (*word mark*), dimana tolak ukur penilaian persamaan merek kata (*word mark*) HARUS DIDASARI PADA PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN KATA SECARA KESELURUHAN. Dalam gugatan *a quo*, merek JUTA JUICE dipilih oleh Penggugat bukan karena suatu kebetulan belaka, melainkan dipilih dengan tujuan untuk menunjukkan identitas Penggugat dalam produk-produk yang diperdagangkan. Hal inilah yang mendasari Penggugat menggunakan kombinasi kata “JUTA” dan kata “JUICE” sebagai merek, sebagaimana diuraikan sebelumnya kata JUTA yang terinspirasi dari bagian nama badan hukum Penggugat yakni PT. REVOLUSI SEJUTA RASA dan kata JUICE menunjukkan kandungan buah-buahan pada varian produk-produk cairan rokok elektronik (*e-liquid*) yang diperdagangkan oleh Penggugat. Sehingga dalam gugatan *a quo*, apabila Tergugat mendalilkan bahwasanya keberadaan merek JUTA

Hal. 51 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUICE milik Penggugat memiliki unsur dominan pada kata JUTA sedangkan merek JUTARASA penghalang memiliki unsur dominan pada kata JUTA, maka sejatinya keberadaan kata JUICE pada merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Penggugat sudah cukup untuk menjadi daya pembeda kuat, sehingga merek JUTA JUICE yang dimohonkan oleh Penggugat dan merek JUTARASA penghalang tidak memiliki persamaan apapun secara hukum;

e. Bahwa mohon pula membandingkan perkara *a quo* dengan yurisprudensi - yurisprudensi sebagai berikut :

- Merek Dagang ROYALSELUTE tidak sama dengan Merek Dagang SELUTE (vide yurisprudensi MARI No. 2451 K/Pdt/1987);
- Merek Dagang PODOREJO tidak sama dengan Merek Dagang KEMIRI REJO (vide yurisprudensi MARI No. 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979);
- Merek Dagang MEIJIJOY tidak sama dengan Merek Dagang MEIJI dan JOY (vide yurisprudensi MARI No. 24 K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983);
- Merek Dagang NAGATADRILL tidak sama dengan Merek Dagang NAGATA (vide yurisprudensi MARI No. 1455 K/Sip/1989 tanggal 28 Maret 1991;
- Merek Dagang DAICHI tidak sama dengan Merek Dagang ICHI (vide yurisprudensi MARI No. 3055 K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983);
- Merek Dagang FREZIN HOT tidak sama dengan Merek Dagang FREE & HOT (vide yurisprudensi MARI No. 1542 K/Sip/1980 tanggal April 1980);

- Merek Dagang WOK NOODLE  tidak sama dengan

Merek Dagang "WOK & CO"  (Vide Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 69/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2013);

f. Bahwa selain itu Tergugat tidak konsisten dalam menerapkan pertimbangan hukum yang dibuat. Seharusnya Tergugat (ic. Komisi Banding Merek) juga mempertimbangkan dan/atau setidaknya merujuk pada fakta-fakta Putusan-Putusan Komisi Banding Merek yang relevan

Hal. 52 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonan merek serupa dan yang telah diputuskan sendiri sebelumnya untuk diterima dan didaftar dalam Daftar Umum Merek oleh Tergugat, agar terciptanya suatu KEPASTIAN HUKUM, antara lain:

- Putusan Komisi Banding Merek No. 393/KBM/HKI/2015, tanggal 08 Juli 2015, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "PRIMACO" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "PRIMA", yang dalam amarnya mempertimbangkan:

- Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek  terdiri dari unsur merek kata PRIMA dengan susunan huruf-huruf C dan O yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan unsur kata PRIMA atau dibaca primaco yang terletak di dalam unsur lukisan pita berwarna hijau sehingga merek yang diajukan permohonan Banding tersebut memiliki daya pembeda dan memenuhi unsur-unsur sebagai merek kombinasi.;

- Menimbang bahwa dari sisi substansi merek, merek  agenda nomor : D002011018986 memiliki daya pembeda dan merupakan suatu merek kombinasi, maka merek tersebut tidak akan mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang dimohonkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek kata yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu merek.;

- Putusan Komisi Banding Merek No. 306/KBM/HKI/2015, tanggal 29 Juni 2016, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "DURABELT" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "DURAgentech", yang dalam amarnya mempertimbangkan:

Menimbang bahwa secara susbtansi merek  agenda nomor D00.2012.052347 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata "DURABELT" dimana secara keseluruhan kata merupakan unsur utama dan dianggap merupakan satu kesatu yang mempunyai daya pembeda kuat sebagai merek karena tidak berkaitan langsung dengan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Hal. 53 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang secara fonetik dan konseptual, merek

 agenda nomor D00.2012.052347 apabila

disandingkan dengan merek pbanding  nomor daftar IDM000350848 tidak memiliki persamaan karena kedua merek mengarah pada konsep yang berbeda sehingga konsumen tidak saling mengatikan merek merek tersebut satu sama lain.;

Menimbang bahwa secara visual, merek  agenda nomor D00.2012.052347 dengan merek pbanding



nomor daftar: IDM000350848 masih bisa dibedakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen apabila keduanya terdaftar untuk jenis barang yang sama.;

- Putusan Komisi Banding Merek No. 176/KBM/HKI/2017, tanggal 26 April 2017, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "STAR BLUE" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "STAR STAINLESS STEEL" yang dalam amarnya mempertimbangkan:

Menimbang bahwa dilihat dari konseptual antara Merek **Star Blue**

Milik pemohon banding dalam merek  nomor daftar

IDM000120263 dan Merek  Nomor daftar IDM000497874 mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu pada kata "STAR".;

Menimbang bahwa secara bunyi ucapan maupun visual baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan antara merek **Star Blue** Atas nama Pemohon Banding terdiri dari unsur merek berupa susunan kata dan lukisan dan unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh serta tidak dapat dilihat secara satu persatu sehingga merupakan unsur utama atau dominan (menonjol).;

Hal. 54 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



bila dibandingkan dengan merek *STAR Stainless Steel* milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan nomor IDM000120263 yang terdiri dari unsur merek berupa kata dan lukisan dimana unsur kata *Star* merupakan unsur utama (menonjol) dan unsur lukisan menjelaskan unsur yang utama atau dominan tersebut, demikian pula dengan susunan kata *stainless steel* merupakan penjelasan dari barang yang dilindungi; dengan demikian antara *star blue* dengan *Star* dapat dibedakan dan tidak mempunyai kemiripan pada unsur yang menonjol atau dominan tersebut sehingga tidak mengakibatkan adanya persamaan pada pokoknya karena kedua merek tersebut tidak mengarah pada konsep bunyi ucapan yang sama sehingga konsumen dapat membedakan dan tidak akan saling mengaitkan merek – merek tersebut antara satu dengan yang lainnya dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen.;

- Putusan Komisi Banding Merek No. 474/KBM/HKI/2018, tanggal 07 November 2018, dalam perkara penolakan pendaftaran merek “ECODECK” yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “EKONDECK” yang dalam amarnya mempertimbangkan:

Mempertimbangkan bahwa merek ECODECK yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa permohonan banding telah mengajukan permintaan pendaftaran merek “ECODECK” Agenda Nomor D002016015164 tanggal 31 Maret 2016 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 06.;
2. Menimbang bahwa antara merek “ECODECK” dengan merek “EKONDECK” daftar IDM000076853 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.;
3. Menimbang bahwa antara merek “ECODECK” dengan Merek “EKONDECK” daftar IDM000076853 dapat dibedakan sebagai merek dagang dan tidak akan menyesatkan konsumen maupun masyarakat luas.;

Hal mana pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan

Hal. 55 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

22. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, dimana Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus memuat sekurang-kurangnya memuat dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya (vide ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek), dimana SEHARUSNYA dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya (ic. dasar penolakan) tersebut harus JELAS dan LENGKAP SERTA TIDAK SALING BERTOLAK BELAKANG satu sama lain;

TENTANG TIDAK ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK JUTA JUICE, KELAS 34, AGENDA NO. DID2020026421 DENGAN MEREK PEMBANDING.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menentukan:

(2) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi Geografis terdaftar.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG secara tegas telah menentukan penilaian tentang adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG

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

Hal. 56 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

- 24. Bahwa Mohon Majelis Hakim membandingkan merek merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding) sebagaimana ditunjukkan berikut:

Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat		Merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864, atas nama PT. Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo (ic. Merek Pembanding)
	≠	

- 25. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya permohonan pendaftaran Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbedaan Secara Visual

Secara visual merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding) tidak memiliki persamaan pada pokoknya dikarenakan apabila diperbandingkan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864, maka jelas terdapat perbedaan secara visual dari unsur-unsur yang menonjol, dimana merek JUTA JUICE milik Penggugat disusun menggunakan bentuk tulisan khusus dan unik, sedangkan merek JUTARASA pembanding hanya menggunakan tulisan komputer (*font*) biasa dan karenanya tidak memiliki keunikan apapun dalam visualisasi etiket mereknya sebagaimana ditampilkan di atas;

- b. Perbedaan Secara Konseptual

Hal. 57 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Secara konseptual merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding) tidak memiliki persamaan pada pokoknya secara konseptual, dikarenakan secara gramatikal merek JUTA JUICE milik Penggugat berasal dari penggabungan dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sementara merek JUTARASA pemanding, hanya berasal dari Bahasa Indonesia. Adapun secara yuridis adanya penggunaan kata "JUICE" dalam merek JUTA JUICE telah cukup untuk menjadi daya pembeda kuat yang dapat membedakan merek JUTA JUICE milik Penggugat dengan merek JUTARASA penghalang. Oleh karenanya secara konsep kedua merek tersebut tidak bisa dipersamakan dan sudah sepatutnya didaftarkan.;

c. Perbedaan Secara Fonetik

Secara fonetik merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding) tidak memiliki persamaan pada pokoknya secara fonetik. Hal ini dikarenakan merek JUTA JUICE milik Penggugat merupakan kombinasi kata yang berasal dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana perlu diketahui bahwasanya kata-kata dalam Bahasa Inggris memiliki pelafalan yang sangat berbeda dengan kata-kata dalam Bahasa Indonesia. Sehingga dalam hal ini merek JUTARASA pemanding yang berasal dari Bahasa Indonesia apabila dilafalkan bersamaan dengan merek JUTA JUICE milik Penggugat tentunya memiliki bunyi yang berbeda, sebagai berikut :

JUTA JUICE dibaca	≠	JUTARASA dibaca
Ju.ta.Joos		Ju.ta.Ra.sa ;
		Jut.arasa ; jut.arasa ; ju.tara.sa

26. Bahwa selain itu perlu diketahui permohonan merek JUTA JUICE, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat diajukan untuk melindungi jenis barang *cairan rokok elektronik (cairan vape)* dan *rokok elektronik (vape)* yang BARU DIAKUI DI INDONESIA SECARA RESMI PADA TAHUN 2018. Sedangkan merek JUTARASA penghalang yang telah terdaftar, dapat dipastikan TIDAK DIMOHONKAN untuk melindungi jenis barang *rokok elektronik (vape)* ataupun *cairan rokok elektronik (vape)*, mengingat pada saat pendaftaran merek JUTARASA penghalang di tahun 2006 jenis barang *rokok elektronik (vape)* dan *cairan rokok elektronik (cairan vape)* BELUM DIKENAL DAN DIPASARKAN DI INDONESIA. Sehingga secara yuridis

Hal. 58 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



konsumen merek JUTA JUICE milik Penggugat dan konsumen merek JUTARASA adalah BERBEDA DAN TIDAK SAMA, karenanya tidak akan mungkin BERPOTENSI MEMBINGUNGKAN (*MISLEADING*) KONSUMEN di pasar;

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tidak ada persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding), sehingga keberadaan kedua merek tersebut TIDAK BERPOTENSI MEMBINGUNGKAN KONSUMEN dalam memilih satu dengan lainnya. Terlebih lagi kata "JUICE" merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang pelafalannya sangat berbeda dengan merek JUTARASA pemanding, sehingga merek JUTA JUICE milik Penggugat dengan merek JUTARASA pemanding tentunya dapat dibedakan oleh konsumen;
28. Bahwa merujuk pada "*Nearly Resembles Theory*", maka dalam menilai adanya suatu persamaan pada pokoknya HARUS berdasarkan beberapa patokan/parameter yaitu: terdapat kemiripan yang sangat dekat (*very nearly resembles*) antara satu merek dengan merek lain sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan berpotensi membingungkan konsumen (*likely to device or cause confusion*) sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Rocque Reynolds, Natalie Stoianoff dalam buku berjudul *Intellectual Property/Text and Essential Cases*, dan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia";
29. Bahwa sebagai bahan pertimbangan mohon kesediaan dari Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa gugatan *a quo* untuk berkenaan membanding gugatan *a quo* dengan yurisprudensi – yurisprudensi serupa yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku tetap, antara lain:
 - a. Putusan Kasasi Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal tanggal 28 September 2020 tentang Pembatalan Komisi Banding Merek Nomor 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019, dalam perkara penolakan pendaftaran merek PREDATOR+ Logo dengan merek "PREDATOR + Logo" dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Putusan Komisi Banding Merek yang menolak pendaftaran merek Penggugat telah keliru dalam menilai merek Penggugat;

Hal. 59 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Bahwa Penggugat mendaftarkan merek "PREDATOR + Logo"



dengan Agenda Nomor D002017047770 tanggal 26 September 2017 untuk barang-barang kelas 9 dengan jenis barang perangkat keras komputer, komputer desktop, mouse komputer, dan lain-lain, sedangkan merek lain yang telah terdaftar lebih



dahulu yaitu "PREDATOR + Logo" dengan nomor daftar IDM000482291 dengan tanggal pendaftaran 2 Juli 2015, untuk melindungi kelas barang 9 dengan jenis barang komputer, CPU, dan lain-lain;

- Bahwa dengan mempersandingkan kedua merek tersebut, maka dapat diperbandingkan bahwa merek Penggugat terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam, sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah. Kedua merek ini hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu "Predator", akan tetapi kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya Pada merek Penggugat kata "PREDATOR" terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata "PREDATOR" terletak di atas logo;
 - Bahwa lagipula kata "PREDATOR" merupakan kata umum/generik yang berarti Pemangsa dan kata "Predator" bukan merupakan ciptaan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu;
 - Bahwa dengan demikian, merek Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal tanggal 28 September 2020 tentang Pembatalan Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019

Hal. 60 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2019 dalam perkara penolakan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" dengan merek "FASSPAY" dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek "PAYFAZZ



AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO" milik



Penggugat dengan merek dagang "FASSPAY"

Daftar No. IDM000527914 milik Tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbulah perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan 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;

- Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat DR. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb., dipersidangan memberikan pendapat bahwa daya pembeda adalah kaitannya dengan proses bagaimana mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan. pemeriksa harus melihat adakah daya pembeda. Artinya pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon harus ada daya pembeda. Ketika ada daya pembeda ini jadi pertimbangan pemeriksa untuk menerima atau menolak, kalau ada daya pembeda maka akan diterima. Perbedaan artinya ada perbedaan dari sisi penempatan, perbedaan penambahan logo, perbedaan penambahan tagline tertentu itu juga memberikan daya pembeda. Misalkan sama-sama merek "ABC" tapi ada pembeda karakternya. Yang satu "ABC" satu lagi "abc", walaupun "abc" huruf kecil tapi secara karakter sebetulnya disitu backgroundnya sama secara penempatannya juga sama-sama miring italic, itu

Hal. 61 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



kemungkinan dianggap sama oleh pemeriksa. Tapi Tentunya disini dalam tipe barang jasa yang sama;

- *Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO" milik Penggugat dengan merek dagang "FASSPAY" Daftar No. IDM000527914 milik Tergugat terdapat daya pembeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis (kelas 9). Untuk itu maka petitum nomor 2 Penggugat layak dikabulkan dengan "Menyatakan Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGGUGAT di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: "Software Aplikasi (Software Komputer)" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek FASSPAY yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran IDM000527914";*
- c. *Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Oktober 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pembatalan Merek "BLUE STAR, RED STAR dan GREEN STAR" oleh merek "STAR" dengan pertimbangan sebagai berikut:*
 - *Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.2451K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 yang menyebutkan pada pokoknya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa harus dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu persatu unsur- unsur atau bagian bagian yang menjadi merek tersebut;*
 - *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek milik Tergugat I tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek Tergugat I dengan Merek Milik Penggugat tersebut yang menimbulkan kesan adanya persamaan, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;*

Hal. 62 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama merek milik Tergugat I dan Milik Penggugat ternyata tidak terdapat persamaan pada pokoknya karena Merek Milik Penggugat “STAR & LOGO BINTANG” dengan Merek milik Tergugat I yaitu “GREEN STAR”, “RED STAR”, “BLUE STAR” sangat berbeda baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur yang mana Merek Milik Penggugat tertulis Star dan Logo Bintang warna biru serta ada tulisan Stainless Steel sedang Merek Milik Tergugat I hanya tertulis GREEN STAR”, “RED STAR”, “BLUE STAR”, warna hitam dan selain itu persamaan bunyi ucapan juga berbeda, antara “STAR & LOGO BINTANG” dengan “GREEN STAR”, “RED STAR”, “BLUE STAR” yang terdapat dalam Merek tersebut, mengenai kata STAR yang ada dalam Merek milik Tergugat I walaupun sama dengan kata STAR merek milik Penggugat akan tetapi baik penulisan kombinasinya berbeda antara Merek milik Tergugat I dengan Merek Penggugat;
- Menimbang bahwa selain itu kata STAR adalah logo yang bersifat umum dimana yang menjadi unsur daya pembedanya adalah kombinasi mereknya atau tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembedanya sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek hal ini juga dipertegas oleh saksi Ahli Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH.;
- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama merek milik Tergugat I dan Milik Penggugat ternyata tidak terdapat persamaan pada pokoknya karena Merek Milik Penggugat “STAR & LOGO BINTANG” dengan Merek milik Tergugat I yaitu “GREEN STAR”, “RED STAR”, “BLUE STAR” sangat berbeda baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur....”;

30. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING (Ic. Penggugat) dengan alasan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTA RASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding),

Hal. 63 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* dibatalkan dengan segala konsekuensinya.

TENTANG KETENTUAN PASAL 20 HURUF A UU MIG TIDAK RELEVAN DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN

31. Bahwa secara yuridis Pasal 20 huruf a UU MIG dan penjelasannya menentukan bahwa:

Pasal 20 huruf a UU MIG

Merek tidak dapat didaftar jika:

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Penjelasan Pasal 20 huruf a UU MIG

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan, atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

32. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, Tergugat dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, pada halaman 7 alinea pertama menyatakan bahwasanya merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, yang diajukan oleh Penggugat ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012). Namun Tergugat tidak menyatakan dengan jelas ketentuan mana yang dilanggar oleh Penggugat pada saat mengajukan permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421 oleh Penggugat;

33. Bahwa, Penggugat menemukan bahwasanya pada Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, TIDAK DIATUR ADANYA LARANGAN PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRONIK. Bahkan ketentuan PP No. 109 Tahun 2012 yang didalilkan oleh Tergugat dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 JUGA SAMA SEKALI TIDAK MELARANG perdagangan rokok apapun, melainkan hanya mengatur pembatasan mengenai tata cara perdagangan dan produksi rokok sebagai produk tembakau;

Hal. 64 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



34. Bahwa secara yuridis lingkup definisi rokok pada PP No 109 Tahun 2012 HANYA TERBATAS pada rokok sebagai produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun rokok elektronik merupakan perangkat yang dioperasikan dengan baterai untuk memompa nikotin atau *aerosol e-liquid* psikoaktif lainnya tanpa perlu adanya pembakaran tembakau. Rokok elektronik sendiri baru diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2016 dan aturan PP No 109 Tahun 2012 tidak mengakomodir pembatasan tentang perdagangan rokok elektronik. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui definisi rokok dalam PP No 109 Tahun 2012 TIDAK MELINGKUPI ROKOK ELEKTRONIK karenanya penggunaan dasar hukum PP 109 Tahun 2012 sebagai alasan penolakan permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dalam kasus *a quo* sangatlah tidak tepat;

35. Bahwa permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat untuk melindungi jenis barang penggunaan cairan rokok elektronik (*e-liquid*) dan rokok elektronik tidak seharusnya ditolak oleh Tergugat dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat telah banyak merek yang melindungi jenis barang rokok elektronik dan sejenisnya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat (Ic. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) selama proses pendaftarannya. Beberapa merek yang telah terdaftar di Dalam Daftar Umum Merek sebagai berikut:

- a. Merek RELX, Kelas 34, Daftar No. IDM000871244 an. Shenzhen Relx Technology Co., Ltd.;
- b. Merek IQOS, Kelas 34, Daftar No. IDM000670993 an. Philip Morris Products S.A.;
- c. Merek VAPEBOSS, Kelas 34, Daftar No. IDM001079323 an. Raymond Alexander Widjaja.;

36. Bahwa sebagai informasi pengaturan terkait rokok elektronik baru diatur dalam perundang-undangan terbaru di bidang kesehatan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), yang baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus

Hal. 65 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2023. Undang-Undang ini mengatur terkait produksi dan peredaran zat adiktif, yang mencakup rokok elektronik, sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 149 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan zat adiktif adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat sekelilingnya dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas. Bentuk lain yang bersifat adiktif, antara lain, berupa rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin.”

Ketentuan ini menyatakan bahwa rokok elektronik termasuk dalam lingkup zat adiktif yang dimaksud dalam Pasal 149 UU Kesehatan yang pada pokoknya TIDAK MELARANG peredaran zat adiktif yang mengandung nikotin selama telah mematuhi ketentuan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

37. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah memberikan pertimbangan hukum dan keputusan melebihi kewenangannya. Tergugat menolak pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dengan menambahkan alasan “bertentangan dengan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek telah menyebutkan bahwasanya dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding Merek menyelenggarakan fungsi: *“menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif”*. Keberadaan ketentuan dalam *beleid* ini dimaknai bahwa alasan/dasar hukum penolakan (tolak tetap) yang dilakukan oleh pemeriksa merek (*examiner*) pada saat pemeriksaan substantif harus sesuai/sama dengan alasan/dasar hukum penolakan pada Putusan Komisi Banding Merek. Sehingga apabila Komisi Banding Merek punya pendapat yang sama dengan pendapat pemeriksa merek yang melakukan penolakan tetap pada saat pemeriksaan substantif, maka Komisi Banding Merek TIDAK BOLEH membuat pertimbangan dengan alasan/dasar hukum lainnya yang berbeda dengan alasan/dasar hukum pemeriksa merek;
38. Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi

Hal. 66 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Banding Merek tersebut terkoneksi dan/atau terhubung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, dimana setiap Permohonan Banding wajib dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Keberadaan pemeriksaan pemeriksaan substantif ini jelas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses permohonan pendaftaran hingga mendapatkan tanggal penerimaan (*filing date*), publikasi dan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek. Jadi penolakan tetap/definitif atas suatu permohonan pendaftaran Merek sebagai alasan diajukannya pengajuan banding ke Komisi Banding Merek adalah satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Sehingga apabila Komisi Banding Merek memiliki pendapat yang sama dengan keputusan penolakan tetap dari pemeriksa merek, maka harus menggunakan alasan/dasar hukum yang sama pula. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat hanya perlu memeriksa penolakan Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

39. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING (Ic. Penggugat) dengan alasan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding), adalah keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* dibatalkan dengan segala konsekuensinya.

TENTANG FAKTA HUKUM MEREK PEMBANDING TIDAK DIGUNAKAN DALAM PERDAGANGAN SEHINGGA TIDAK MUNGKIN DAPAT BERPOTENSI MEMBINGUNGKAN MASYARAKAT

40. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, pada halaman 7 alinea pertama, yang menyatakan pada pokoknya bahwa merek Penggugat tidak dapat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pembanding yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis, adalah tidak berdasar;
41. Bahwa beredarnya merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421 milik Penggugat tidak memiliki potensi untuk membingungkan ataupun mengecoh masyarakat mengingat produk

Hal. 67 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki ciri yang sangat khas sehingga dapat dibedakan dengan mudah dengan produk sejenis lainnya, baik perbedaan secara visual dan/ atau pengucapan (fonetik) dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding), berikut label merek produk JUTA JUICE milik Penggugat yang diperdagangkan di pasaran;



42. Bahwa berdasarkan penelusuran Penggugat pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Kota Malang, TIDAK DITEMUKAN adanya permohonan pita cukai untuk produk rokok / sejenisnya dengan merek "JUTARASA". Hal ini cukup menunjukkan jika merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding), tidak diperdagangkan di pasaran. Penggugat juga telah melakukan penelusuran melalui media sosial bahkan *platform* toko *online* (*Online Store*) namun TIDAK DITEMUKAN penjualan produk barang sejenis dengan menggunakan merek "JUTARASA" di pasaran. Selain itu, Penggugat menemukan dalam website resmi pemilik merek pemanding (ic. PT. Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo), produk rokok yang diperdagangkan oleh perusahaan tersebut menggunakan merek dagang : OEPET, OE, dan NATION BOLD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, pada halaman 7 alinea pertama yang menyatakan bahwa merek Penggugat tidak dapat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pemanding yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis, sangatlah tidak tepat, karena merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pemanding) tidak ditemukan penjualannya di pasaran sehingga TIDAK AKAN MENYESATKAN KONSUMEN ketika akan membeli produk milik penggugat;
43. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING (ic. Penggugat) dengan alasan merek JUTA JUICE,

Hal. 68 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat dan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding), adalah keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* dibatalkan dengan segala konsekuensinya.;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DIKABULKAN SELURUHNYA DENGAN MENDAFTARKAN MEREK JUTA JUICE DALAM DAFTAR UMUM MEREK

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terbukti bahwasanya pertimbangan hukum Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 (ic. Tergugat) *a quo* jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, mengingat:

- a. Bahwa Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 (ic. Tergugat) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, yang pada pokoknya menentukan Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya memuat dasar hukum yang menjadi dasar keputusan yang kemudian menjadikan dasar keputusannya sebagai pertimbangan hukum yang tepat (vide ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek), dimana SEHARUSNYA dasar hukum yang dijadikan dasar tersebut harus JELAS, LENGKAP DAN TIDAK SALING BERTOLAK BELAKANG SATU SAMA LAIN. Namun dalam gugatan *a quo*, Tergugat terbukti telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan terkait penilaian persamaan pada pokoknya, dimana Tergugat telah memberlakukan perbandingan dengan melakukan penggalan-penggalan secara parsial terhadap permohonan merek JUTA JUICE yang diajukan oleh Penggugat, sehingga seolah-olah terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek JUTARASA, Kelas 34, Daftar No. IDM000166864 (ic. Merek Pembanding),
- b. Bahwa Tergugat dalam Putusan Majelis Komisi Banding Merek dengan Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 tidak mempertimbangkan secara layak penambahan kata "JUICE" dalam merek JUTA JUICE yang diajukan oleh Penggugat, dimana sejatinya

Hal. 69 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



keberadaan kata "JUICE" merupakan satu-kesatuan nama merek yang tidak terpisahkan. Selain itu, tidak dipertimbangnya perbedaan visual etiket merek JUTA JUICE yang menggunakan bentuk dan susunan huruf yang unik yang seharusnya cukup untuk menjadi daya pembeda kuat sehingga mampu membedakan merek JUTA JUICE milik Penggugat dengan merek JUTARASA pbanding;

- c. Bahwa ketentuan mengenai pendaftaran merek yang bertentangan dengan undang-undang dalam Pasal 20 huruf a UU MIG terhadap jenis barang *rokok elektronik dan cairan rokok elektronik* dalam permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat, tidak dapat dan tidak relevan untuk diterapkan karena secara yuridis jenis barang *rokok elektronik dan cairan rokok elektronik* telah dikategorikan sebagai barang yang dapat diedarkan di Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selain itu, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam putusannya SAMA SEKALI TIDAK MENGGATUR DAN TIDAK MENENTUKAN LARANGAN PEREDARAN JENIS BARANG *ROKOK ELEKTRONIK DAN CAIRAN ROKOK ELEKTRONIK* sebagaimana yang dimohonkan dalam merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama Penggugat. Sehingga dalam gugatan a quo telah terbukti ketentuan Pasal 20 huruf a UU MIG tidak relevan untuk diterapkan dan dijadikan sebagai alasan penolakan;
- d. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang akan Penggugat buktikan saat persidangan nanti, telah ditemukan fakta hukum bahwasanya merek JUTA RASA pbanding **TERNYATA TIDAK DIGUNAKAN DALAM PERDAGANGAN BARANG**, sehingga secara yuridis keberadaan merek JUTA JUICE milik Penggugat **TIDAK AKAN MUNGKIN** dapat menimbulkan adanya kebingungan bagi konsumen di Pasar;

45. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Tergugat berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang **MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING** merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, atas nama

Hal. 70 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sudah selayaknya putusan Tergugat *a quo* DIBATALKAN dengan segala konsekuensinya;

Permohonan:

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga Jakarta *qq.* Majelis Hakim Perkara *a quo* yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pendaftaran Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 Atas Nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat) Tidak Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek JUTARASA Dengan Nomor Daftar IDM000166864 Atas Nama PT Perusahaan Industri Dan Dagang Ongkowidjojo (ic. Merek Pemanding);
3. Menyatakan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak relevan dan tidak tepat untuk diterapkan dalam Permohonan Pendaftaran Merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 Atas Nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat);
4. Menyatakan BATAL Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 15 November 2022;
6. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis agar segera mendaftarkan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, Tanggal Penerimaan 2 Juni 2020 Atas Nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (ic. Penggugat) dalam Daftar Umum Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bonno*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Hal. 71 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan beserta perbaikannya dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, Majelis Hakim meminta persetujuan kepada para pihak untuk jawab menjawab dalam perkara ini untuk dilaksanakan secara elektronik/online dan kemudian para pihak menyetujui untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik/online;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan argumen hukum Penggugat termasuk substansi perkara ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 tanggal 2 Juni 2020 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam:

Kelas 34 yaitu berupa: “ Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Hookah dengan tembakau perasa; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk kartrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk kartrid penguap oral; MOD vape; POD vape; Penguap untuk keperluan merokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau hookah (shisha); Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cerutu; cerutu elektronik; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; pemantik rokok elektronik; pemotong cerutu; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau

Hal. 72 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau daun; tembakau liting tangan; tembakau untuk dihirup”;

3. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022 permohonan pendaftaran Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 tersebut ditolak seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang sejenis;
4. Bahwa benar Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran sebagian Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023;
5. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2023, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 milik Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk dan jenis barang Kelas 34 " *Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api*" sehingga permohonan Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 milik penggugat ditolak.
6. 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 JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864;
7. Bahwa Tergugat telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku terhadap putusan Komisi Banding No.

Hal. 73 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



307/KBM/HKI/2023 dalam menentukan putusan terkait dengan Putusan Tolak Permohonan Banding Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 milik Penggugat pada tanggal 14 Maret 2023, hal ini sesuai pada penjelasan Pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 menyatakan:

"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";

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 20, 21 yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Bahwa sesungguhnya apabila Putusan Komisi Banding (ic. Tergugat) Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 ditelaah, maka dapat ditemukan kekhilafan, kekeliruan, dan kurangnya pertimbangan hukum dari Tergugat dalam memeriksa dan memutuskan permohonan banding Penggugat . . ."

" . . . Bahwa selanjutnya apabila . . . ditelaah lebih lanjut, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya pertimbangan-pertimbangan Tergugat sangat bertentangan dan bertolak belakang satu sama lain dengan pertimbangan lainnya . . ."

9. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan juga terkait dengan jenis barang yang dimohonkan perlindungannya sejenis atau tidak dengan jenis barang yang telah dimohonkan terlebih dahulu permohonan pendaftarannya. Mengingat barang yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan untuk menentukan apakah suatu barang dianggap sejenis dapat dilihat dari sifat dari barang dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang dan/atau jasa, kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek). Berdasarkan hal tersebut apabila kita perbandingkan Kelas 34 pada Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 dengan Kelas 34 pada Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 dalam kedua Merek tersebut terdapat persamaan

Hal. 74 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya yakni menawarkan barang terkait dengan tembakau, rokok, vape, liquid, dan sejenisnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek Penggugat dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel perbandingan dibawah ini;

Merek Penggugat	Merek Pemanding
	
<p>Kelas 34 : Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Hookah dengan tembakau perasa; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; MOD vape; POD vape; Penguap untuk keperluan merokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau hookah (shisha); Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok</p>	<p>Kelas 34 : Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api</p>

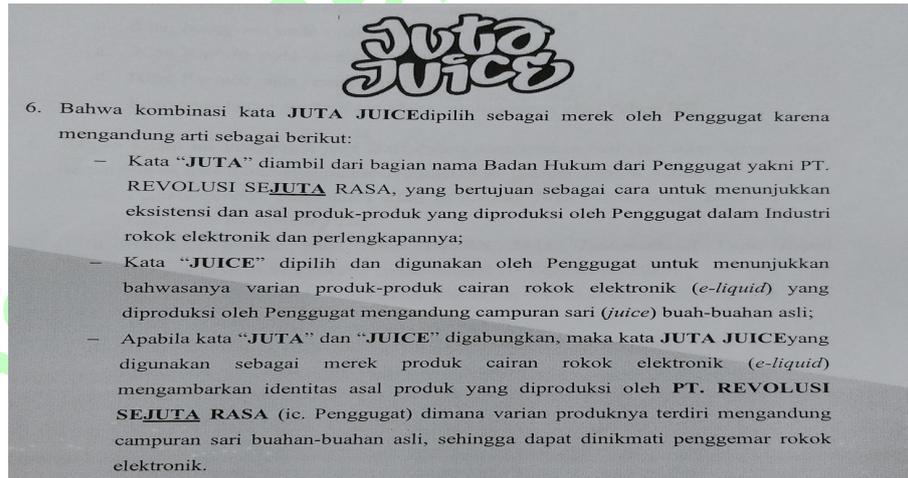
Hal. 75 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cerutu; cerutu elektronik; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; pemantik rokok elektronik; pemotong cerutu; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau untuk dihirup	
--	--

10. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2933 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 menjelaskan bahwa : *"kriteria barang/jasa sejenis yaitu apabila mempunyai persamaan pada asal, sifat tujuan pemakaiannya, sehingga mudah menimbulkan kekeliruan."*, yang dapat dikatakan telah sesuai dengan penilaian Tergugat mengenai kriteria barang atau jasa sejenis yang mempunyai persamaan asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut sebagaimana menjadi pertimbangan hukum Tergugat dalam memutus permohonan banding merek Penggugat;
11. Bahwa selain itu, Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 mengandung unsur Merek kata dominan "JUTA JUICE" yang secara konseptual memiliki arti dan atau makna yang mirip bahkan sama dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864, dimana hal ini didukung dengan pernyataan Penggugat sendiri pada dalil gugatan perkara a quo poin 6, yang menyatakan:

Hal. 76 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Pernyataan Penggugat pada poin 6 tersebut diatas sudah cukup membuktikan bahwa Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 memiliki persamaan pada pokoknya pada unsur Merek kata baik secara konseptual dan bunyi pengucapan;

12. Bahwa kata "JUTA" diambil dari kata "SEJUTA RASA" yang secara konseptual sama dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864, selain itu kata "JUICE" di pilih dan digunakan Penggugat karena mengandung sari (juice) buah-buahan asli, dimana sari (juice) buah-buahan disini secara konseptual juga dapat berarti rasa-rasa buah. Oleh karena itu kedua merek tersebut dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya, dimana sederhananya: JUTA JUICE (SEJUTA RASA-RASA BUAH) = JUTARASA (SEJUTA RASA)

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 22, dimana selanjutnya dapat Tergugat jelaskan pada tabel dibawah ini:

 IDM000538838	 IDM000016626	Bahwa kedua merek tersebut masih dapat dibedakan baik secara visual, logo, unsur kata, dan unsur warna;
 IDM000542349	 IDM000350848	Bahwa kedua merek tersebut masih dapat dibedakan baik secara visual, logo, unsur kata, dan bunyi pengucapan;
Star Blue IDM000636489 Kelas 6: Pipa dari	 IDM000120263 Kelas 6: Pipa dari	1. Bahwa Star Blue dengan 



logam	logam Pipa stainless steel terbuat dari besi stainless steel (anti karat)  IDM000497874 Kelas 6: Aluminium Kelas 21: Panci-panci, wajan-wajan, panci stainless steel	masih dapat dibedakan baik secara visual, logo, unsur kata, dan bunyi pengucapan; 2. Bahwa Star Blue dengan  masih dapat dibedakan baik secara visual, logo, unsur kata, bunyi pengucapan serta jenis barang dan jasa yang ditawarkan;
ECODECK IDM000802863	EKONDECK IDM000076853	Bahwa kedua merek tersebut masih dapat dibedakan baik secara unsur kata, dan bunyi pengucapan

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 24, dimana dapat kita cermati dan lihat secara kasat mata, merek-merek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut masih memiliki perbedaan yang nyata. Terdapat logo-logo dan atau gambar yang sangat berbeda baik satu dengan lainnya begitu juga dengan jenis barang dan atau jasanya. Hal ini berbeda dengan Merek-merek yang di persengketakan pada perkara a quo;

Merek Penggugat	Merek Pembanding
	JUTARASA

Dimana kedua merek tersebut secara kasat mata, tidak memiliki pembeda yang cukup nyata dan signifikan selain itu keduanya juga memiliki persamaan pada jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan terkait dengan tembakau, rokok, vape, liquid, dan sejenisnya, oleh karena itu keduanya dianggap memiliki persamaan pada pokoknya yang dikhawatirkan akan menimbulkan confusion/kebingungan pada konsumen/masyarakat;

Hal. 78 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 25, 26, 27 dan 28 dimana Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip *First to File* yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Dengan: *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis*”

Pada kenyataannya Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 telah terdaftar terlebih dahulu (pada tanggal 2 Juli 2008) untuk jenis barang pada Kelas 34, dan Merek Penggugat JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 baru diajukan Permohonannya (pada tanggal 2 Juni 2020) dengan demikian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah sesuai diterapkan pada putusan Komisi Banding No. 307/KBM/HKI/2023;

16. Bahwa Tergugat jelaskan kembali Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 memiliki beberapa persamaan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Konseptual: kata “JUTA” diambil dari kata “SEJUTA RASA” sesuai dengan Pernyataan Penggugat, yang secara konseptual sama dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864;

2) Bunyi Pengucapan: kata “JUTA” pada kata “JUTA JUICE” sesuai dengan pernyataan Penggugat diambil dari kata “SEJUTA RASA” yang digabungkan dengan kata “JUICE” karena mengandung sari (juice) buah-buahan asli, dimana sari (juice) buah-buahan disini secara konseptual juga dapat berarti rasa-rasa buah JUTA JUICE (SEJUTA RASA-RASA BUAH) = JUTARASA (SEJUTA RASA);

3) Jenis Barang:

a) JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 dengan kelas 34: Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Hookah dengan tembakau perasa; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk kartrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk kartrid penguap oral; MOD vape;

Hal. 79 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



POD vape; Penguap untuk keperluan merokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau hookah (shisha); Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cerutu; cerutu elektronik; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; pemantik rokok elektronik; pemotong cerutu; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau untuk dihirup;

b) JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 dengan kelas 34: Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyalapenyala), asbak, korek api;

17. Bahwa dalam pemeriksaan suatu permohonan pendaftaran Merek untuk membandingkan 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 membandingkan 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 sesuai dengan penjelasan Pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016;

18. 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*)

Hal. 80 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*)
- Persamaan bunyi (*Sound similarity*)
- Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)

Berdasarkan unsur dominan yaitu kata "JUTA JUICE" pada Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 milik Penggugat maupun pada Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 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;

19. Bahwa karena kedua merek tersebut memiliki unsur kata dominan yang sama atau mirip dalam pengucapan bunyi yakni kata "JUTA JUICE" yang apabila diucapkan keduanya maka, akan memiliki kesan bunyi yang sama, dimana unsur Merek yang dominan antara Merek yang diajukan Pemohon Banding dengan Merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan secara konseptual, unsur kata, serta persamaan bunyi pengucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

15. Bahwa berdasarkan *yurisprudensi* terkait gugatan serupa yakni, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara antara Aliuyanto (merek "SOLARIA") vs Erwin Munandar (merek "SOLARIS"):

"Menimbang, bahwa merek SOLARIS atas nama Tergugat (Erwin Munandar) terdaftar Nomor IDM000676148 tanggal 27 Februari 2020 dalam Kelas 340 untuk jenis Krupuk, Pilus, Mie, Rori, Makroni, Jagung Goreng (Marning), Wafer, Kue Kering, Kue basah, Snack terbuat dari Tepung, Kue Stick, Corn, Blok terbuat dari Jagung, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat daftar Nomor 474903 sejak tanggal 14 April 2000, untuk melindungi jensi-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 340, untuk jenis Kopi, minuman kopi, the, minuman the, kakao, minuman coklat, gula, beras, segala macam tepung, yaitu tepungberas, tepung hangkue, tepung tapioka, tepung jagung, tepung maizena, tepung ketan, tepung sagu, tepung gula, tepung terigu, tepung jawab-wut, tepung kacang, tepung kedele, tepung kentang untuk makanan, tepung bumbu masakan, tepung roti, mie-mie yatu : mie insatn, mei telur,

Hal. 81 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misoa, bihun, sohun, saos-saos yaitu, saos tomat, saos sambal, saos tiram, maam-macam snack makanan ringan yaitu : bola-bola keju (cheese ball), coklat butir, coklat batang, bola-bola coklat (coklat ball), coklat butir, coklat batang, brondong bersa, brondong jagung, emping melinjo, krupuk, kue-kue basah dan kering, biskuit, roti dan sandwich, kembang jagung, wafer, kembang gula, tengteng, es konsumsi, es krim, makanan-makanan yang telah diolah yaitu : sop, soto, gudeg, tahu, tempe, gado-gado, ayam goreng, sate, rempeyek, nasi goreng, mi goreng, nasi rames, tape ketan, terasi, tauco, petis, ragi, gram, fanili, rempah-rempah, mostrad, cuka, kecap, vetsin yang telah diperpanjang sebanyak dua kali dengan No. IDM000219940 yaitu pada periode tanggal 14 April 2010 hingga tanggal 14 April 2020 dan periode tanggal 14 April 2020 hingga tanggal 14 April 2030 (vide bukti P.1a, P1b dan P.1c);”

“Menimbang, bahwa dari Bunyi pengucapan maupun secara visual merek-merek tersebut terdapat bersama pada pokoknya yakni pengucapan merek kata “SOLARIA” dan merek “SOLARIS”, dari segi pengucapan terdengar sangat mirip. Maka untuk melindungi jenis barang/jasa dalam kelas-kelas 340 yang sama/sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas 18, 25, 29, 30, 32, , 35, 42 dan 43;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan kriteria persamaan Merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis antara Merek “SOLARIS”, milik Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “SOLARIA” milik Penggugat”

Dengan demikian apabila diperbandingkan antara merek JUTA JUICE dan JUTARASA, maka *yurisprudensi* diatas dapat dijadikan sebagai pedoman majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan dalam perkara *a quo* karena persamaan unsur merek yang dominan antara kedua merek tersebut yaitu, kesan persamaan unsur konseptual dan bunyi ucapan yang dominan telah terpenuhi;

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

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

Hal. 82 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara online tertanggal 11 Januari 2024 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Revolusi Sejuta Rasa Nomor 2 Tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Jesslyn Beatrice Suwargo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia Nomor: AHU-0058616.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Revolusi Sejuta Rasa, tanggal 7 November 2019;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120013140885 atas nama PT Revolusi Sejuta Rasa, diterbitkan pada tanggal 8 November 2019;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai *print out* asli Izin Usaha Industri atas nama PT Revolusi Sejuta Rasa, Nomor Proyek 201912-3003-4911-8082-361 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2020;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor : 535/35.E/ 436.7.17/2020 Tentang Izin Usaha Industri Kecil tanggal 26 Februari 2020;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor: 188.4/170/Kep/436.7.12/ 2020 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Tempat Usaha Workshop (Pembuatan Cairan Liquid Vapor) oleh PT Revolusi Sejuta Rasa yang ditetapkan tanggal 3 Februari 2020;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli Surat Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Tempat Usaha Workshop (Pembuatan Cairan

Hal. 83 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liquid Vapor) Nomor : 660.1/163/436.7.12/2020 yang diberikan kepada PT Revolusi Sejuta Rasa tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-307/KBC. 1107/2022 Tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Importir Hasil Tembakau Kepada PT Revolusi Sejuta Rasa di Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2022;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Nomor: 933988230-071500-9120013140885 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo pada tanggal 20 April 2021;
10. Bukti P-10 : Asli Foto Pameran produk pada acara *King of Clouds* 2022 yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 28 November 2022;
11. Bukti P-11 : Asli Foto Pameran produk pada acara INVEX 2023 (International Vape Expo) yang diselenggarakan oleh *Invex International* di Yogyakarta, pada tanggal 18-19 Februari 2023;
12. Bukti P-12 : Asli Foto Pameran produk pada acara Artfest (festival musik) yang diselenggarakan oleh suara musisi di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2023;
13. Bukti P-13 : Asli Foto Pameran produk pada acara Hotcig Nasional 3 yang diselenggarakan oleh Komunitas Vape Nasional di Bali pada tanggal 2-5 Maret 2023;
14. Bukti P-14 : Asli Foto Pameran produk pada acara *Jakarta International Vape Expo* 2023 yang diselenggarakan oleh CV. J Sembilan Sembilan Vape (J99 Vape) di Jakarta pada tanggal 3-4 Juni 2023;
15. Bukti P-15 : Asli Foto Pameran produk pada acara *Skutertuning (Indonesia Drag Party Collaboration)* yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 7-22 Juli 2023;
16. Bukti P-16 : Asli Foto Pameran produk pada acara Gathering Nasional Lostvape Indonesia yang diselenggarakan oleh Lost Vape Indonesia Community di Solo pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2023;

Hal. 84 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Asli Foto Pameran produk pada acara komunitas Bradershut V (*anniversary* komunitas motor) yang diselenggarakan oleh Rori Riders Indonesia di Bogor pada tanggal 28 Oktober 2023;
18. Bukti P-18 : Asli Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE di Kabupaten Banyuwangi;
19. Bukti P-19 : Asli Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE di Kota Bekasi;
20. Bukti P-20 : Asli Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE di Kabupaten Tuban;
21. Bukti P-21 : Asli Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE di Kabupaten Jember;
22. Bukti P-22 : Asli Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE di Kabupaten Ponorogo;
23. Bukti P-23 : Asli Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE di Kabupaten Bojonegoro;
24. Bukti P-24 : *Print out* penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE melalui *marketplace* Shopee;
25. Bukti P-25 : *Print out* penjualan produk cairan rokok elektronik dan/atau rokok elektronik merek JUTA JUICE melalui *marketplace* Tokopedia;
26. Bukti P-26 : *Print out* penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE melalui *marketplace* Bukalapak;
27. Bukti P-27 : Kumpulan video dokumentasi dalam bentuk *compact disc* berisi penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Youtube*;
28. Bukti P-28 : Fotocopy sesuai asli Foto Piagam Apresiasi Penerimaan Cukai REL (Rokok Elektrik) Tahun 2022 yang diberikan oleh Kantor Bea Cukai Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bukti P-28a : *Print out* Artikel berita "Sebagai Bentuk Apresiasi, Bea Cukai Sidoarjo Kunjungi Kantor Brewer Liquid Juta Juice"

Hal. 85 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada portal blog Vapeboss Indonesia tanggal 1 September 2022, diunduh melalui link website: <https://vapeboss.co.id/all-news/news-read/read/bea-cukai-sidoarjo-kunjungi-kantor-brewer-liquid-juta-juice#>;
29. Bukti P-29 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Apresiasi JUTA JUICE RSR Brew sebagai *Invex 2023 Gold Tennant* yang diberikan oleh International Vape Expo pada 19 Februari 2023 di Yogyakarta;
30. Bukti P-30 : Fotocopy sesuai *print out* Permohonan pendaftaran Merek JUTA JUICE, Kelas 34, No. Agenda DID2020026421 tanggal 2 Juni 2020 atas nama PT REVOLUSI SEJUTA RASA;
31. Bukti P-31 : Fotocopy sesuai *print out* Berita Resmi Merek Seri-A Nomor 31/VI/A/2020 diumumkan tanggal 11 Juni 2020 – 11 Agustus 2020 tentang Publikasi Merek JUTA JUICE, Kelas 34, No. Agenda DID2020026421 tanggal penerimaan 2 Juni 2020 nama PT REVOLUSI SEJUTA RASA;
32. Bukti P-32 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan nomor: BNL.SP.20231117-001 tentang Pertanyaan Status Merek JUTA JUICE agenda DID2020026421 tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT BNL PATENT terkait tidak adanya keberatan (oposisi) pada masa pengumuman pendaftaran merek JUTA JUICE, Kelas 34, No. Agenda DID2020026421 tanggal penerimaan 2 Juni 2020 nama PT REVOLUSI SEJUTA RASA;
33. Bukti P-33 : Fotocopy sesuai *print out* Pemberitahuan Usulan Penolakan Merek JUTA JUICE, No. Agenda DID2020026421 tanggal penerimaan 2 Juni 2020 dengan tanggal pemberitahuan 3 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
34. Bukti P-34 : Fotocopy sesuai *print out* Tanda terima surat *hearing* (sanggahan) Nomor : 53550/2021 tanggal 22 Juli 2021 atas penolakan Merek JUTA JUICE, No. Agenda DID2020026421 tanggal penerimaan 2 Juni 2020 yang dibuat oleh PT BNL Patent (konsultan KI) dengan nomor surat sanggahan BNL.S.20210722-001 tanggal 22 Juli 2021;
35. Bukti P-35 : Fotocopy sesuai *print out* Pemberitahuan Penolakan

Hal. 86 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap Merek JUTA JUICE, No. Agenda DID2020026421 tanggal penerimaan 2 Juni 2020 dengan tanggal pemberitahuan 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
36. Bukti P-36 : Fotocopy sesuai *print out* Tanda terima Permohonan Banding Merek Nomor : 14169/2023 tanggal 15 Februari 2023 atas penolakan Merek JUTA JUICE, No. Agenda DID2020026421 tanggal penerimaan 2 Juni 2020 yang dibuat oleh PT BNL Patent (konsultan K.I) dengan nomor surat permohonan: BNL.KBM.20230215-001 tanggal 15 Februari 2023;
37. Bukti P-37 : Fotocopy sesuai asli Pengantar Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 16/KEP/KBM/HKI/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
38. Bukti P-38 : Fotocopy sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penolakan Merek JUTA JUICE, No. Agenda DID2020026421 tanggal penerimaan 2 Juni 2020 milik PT Revolusi Sejuta Rasa yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
39. Bukti P-39 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek JUTAWAN kelas 34 No. Daftar : IDM001145135 atas nama PT Revolusi Sejuta Rasa tanggal daftar 8 Desember 2023;
40. Bukti P-40 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek MISS JUTA kelas 41 No. Daftar : IDM001104643 atas nama PT Revolusi Sejuta Rasa tanggal daftar 28 Juli 2023;
41. Bukti P-41 : Fotocopy sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor 393/KBM/HKI/2015, tanggal 08 Juli 2015, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "PRIMACO" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "PRIMA";
42. Bukti P-42 : Fotocopy sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek No. 306/KBM/HKI/2015, tanggal 29 Juni 2016, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "DURABELT" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "DURAgentech";
43. Bukti P-43 : Fotocopy sesuai fotocopy Putusan Komisi Banding Merek No. 176/KBM/HKI/2017, tanggal 26 April 2017, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "STAR BLUE"

Hal. 87 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



- yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "STAR STAINLESS STEEL";
44. Bukti P-44 : Fotocopy sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek No. 474/KBM/HKI/2018, tanggal 07 November 2018, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "ECODECK" yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EKONDECK";
45. Bukti P-45 : Putusan Kasasi Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal tanggal 28 September 2020 tentang Pembatalan Komisi Banding Merek Nomor 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019, dalam perkara penolakan pendaftaran merek "PREDATOR+ Logo" dengan merek "PREDATOR + Logo";
46. Bukti P-46 : *Print out* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 25/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal tanggal 28 September 2020 tentang Pembatalan Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 dalam perkara penolakan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" dengan merek "FASSPAY";
47. Bukti P-47 : Fotocopy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 05/Pdt.Sus.HKI/ MERK/ 2017/ PN.Niaga. Sby., tanggal 23 Oktober 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pembatalan Merek "BLUE STAR, RED STAR dan GREEN STAR" oleh merek "STAR";
48. Bukti P-48 : Fotocopy sesuai asli Surat Nomor HKI.4.01.09-94192/2023 tentang Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor Daftar IDM000166864 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
49. Bukti P-49 : Fotocopy sesuai asli Petikan Resmi Merek JUTARASA kelas (34) Nomor Daftar IDM000166864 atas nama PT Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
50. Bukti P-50 : Sampel produk cairan rokok elektrik merek JUTA JUICE rasa leci (ic. produk Penggugat);
51. Bukti P-51 : Sampel produk cairan rokok elektrik merek JUTA JUICE rasa anggur merah (ic. produk Penggugat);

Hal. 88 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52 : Sampel produk cairan rokok elektrik merek JUTA JUICE rasa mangga (ic. produk Penggugat);
53. Bukti P-53 : *Print out* Website resmi PT Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo (ic. Pemilik merek Pemanding) yang berisi tentang produk- produk rokok dan/atau racikan tembakau yang diperdagangkannya, diunduh melalui alamat website : <https://ongkowidjojo.com/>;
54. Bukti P-54 : Fotocopy sesuai asli Surat Nomor S-1851/KCB.1201/2023 tentang Penyampaian Tanggapan atas Pertanyaan Pita Cukai Rokok Merek JUTARASA tanggal 17 November 2023 yang menunjukkan jika merek JUTARASA tidak pernah didaftarkan penetapan tarif dan mereknya di Kantor Bea dan Cukai Malang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang;
55. Bukti P-55 : Fotocopy sesuai asli Surat Tanggapan Atas Pertanyaan Peredaran Rokok/Cairan Rokok Elektronik Nomor HK.08.03/B.I/5780/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tanggal 22 Desember 2023;
56. Bukti P-56 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adi Dharma Satria selaku pemilik toko Vapor Bro di Kota Surabaya tertanggal 22 November 2023;
57. Bukti P-57 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendri Tri Wiyono selaku pemilik toko Tau Vape di Kota Surabaya tertanggal 27 November 2023;
58. Bukti P-58 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Riztan Hanif Abdilah selaku pemilik toko Omah Vape di Surabaya tertanggal 20 November 2023;
59. Bukti P-59 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pendi Mahendrata selaku pemilik toko Vape Cloud di Banyuwangi tertanggal 23 November 2023;
60. Bukti P-60 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lutfi Danni Arvian selaku pemilik toko Vapeking di Banyuwangi tertanggal 22 November 2023;
61. Bukti P-61 : Asli Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE pada Toko Vapepantry Vape Store di Kota Riau;
62. Bukti P-62 : *Print out* Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok

Hal. 89 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE pada Toko Ayuha di Samarinda, Kalimantan Timur;
63. Bukti P-63 : *Print out* Foto Outlet Penjualan produk cairan rokok elektrik dan/atau rokok elektrik merek JUTA JUICE di Manggala, Sulawesi Selatan;
64. Bukti P-64 : *Print out* Formulir Pesanan Pita Cukai Hasil Tembakau atas nama PT Revolusi Sejuta Rasa untuk produk cairan rokok elektronik merek JUTA JUICE dan merek JUTA OATS kepada KPPBC SIDOARJO tertanggal 26 Desember 2022;
65. Bukti P-65 : *Print out* Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bea dan Cukai pada tanggal 27 Desember 2022 yang dilakukan oleh Penggugat (Ic. PT Revolusi Sejuta Rasa) atas pembayaran pita cukai;
66. Bukti P-66 : *Print out* Formulir Pesanan Pita Cukai Hasil Tembakau atas nama PT. Revolusi Sejuta Rasa untuk produk cairan rokok elektronik merek JUTA JUICE kepada KPPBC SIDOARJO tertanggal 09 November 2023;
67. Bukti P-67 : *Print out* Status Billing DJBC untuk pembayaran cukai untuk produk cairan rokok elektronik merek JUTA JUICE tertanggal 09 November 2023;
68. Bukti P-68 : *Print out* Pembayaran Tagihan Penerimaan Negara atas nama PT Revolusi Sejuta Rasa atas pembayaran pita cukai tanggal 09 November 2023;
69. Bukti P-69 : *Print out* Artikel berita "Alasan Indonesia Belum Memiliki Regulasi Rokok Elektrik" dari portal berita online Beritasatu tanggal upload 3 Maret 2015;
70. Bukti P-70 : *Print out* Artikel berita "Industri Vape Perlu Regulasi Yang Seimbang Agar Mengundang Investasi" dari portal berita Online Vapemagz Edisi 33 November 2021;
71. Bukti P-71 : *Print out* Artikel berita "Indonesia Belum Punya Regulasi Konsumsi Vape" diupload oleh Jawapos.com pada tanggal 27 Oktober 2022;
72. Bukti P-72 : *Print out* Artikel berita "Ketidakjelasan Regulasi yang mengatur tentang Rokok Elektrik- Bagaimana tentang Regulasi Rokok Elektrik?" diupload oleh LPAI pada tanggal 16 Juni 2023;
73. Bukti P-73 : *Print out* Data Merek VAPEBOSS VAPE LIKE A BOSS kelas 34 No. Daftar IDM001079323 tanggal penerimaan 13 September 2022 atas nama Raymond Alexander Widjaja yang diunduh dari situs resmi Pangkalan Data

Hal. 90 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia;
74. Bukti P-74 : *Print out* Data Merek IQOS kelas 34 No. Daftar IDM000670993 tanggal penerimaan 11 Agustus 2016 atas nama Philip Morris Products SA yang diunduh dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia;
75. Bukti P-75 : *Print out* Data Merek RELX kelas 34 No. Daftar IDM000871244 tanggal penerimaan 22 April 2019 atas nama Shenzhen Relx Technology Co.Ltd yang diunduh dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jessica Rima Rahmayanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan memiliki hubungan kerjasama kontraktual dengan Penggugat sebagai *brand ambassador* dari produk JUTA JUICE yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi telah menjadi *brand ambassador* merek JUTA JUICE sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi juga pernah menjadi *brand ambassador* untuk merek produk-produk rokok elektrik dan cairan rokok elektrik;
 - Bahwa selama saksi menjadi *brand ambassador*, tidak pernah ada larangan dari pemerintah untuk mengedarkan maupun mempromosikan rokok elektrik (*vape*) maupun cairan rokok elektrik di Indonesia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama menjadi *brand ambassador* produk rokok elektrik (*vape*) dan cairan rokok elektrik, saksi tidak pernah mengetahui adanya merek JUTARASA untuk produk rokok elektrik, baik mod maupun cairannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini merek JUTA JUICE cukup identik dengan produk cairan rokok elektrik dengan ciri khas rasa buah-buahan yang diproduksi oleh Penggugat, karena banyak varian produk yang diperdagangkan dan kegiatan promosi yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi respon audiens dan pelanggan cukup baik terhadap merek JUTA JUICE, karena harga produk yang terjangkau

Hal. 91 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dengan kualitas yang bagus. Hal ini juga yang membuat produk merek JUTA JUICE berbeda dengan merek lainnya;

- Bahwa saksi terlibat secara aktif mempromosikan merek JUTA JUICE baik secara *online* maupun *offline*, dimana untuk kegiatan promosi yang dilakukan secara *online* saksi mempromosikan merek JUTA JUICE menggunakan *platform* media sosial, khususnya *Instagram* dan *Tiktok* sebagai media promosi. Sementara untuk kegiatan promosi yang dilakukan secara *offline*, saksi aktif mengikuti berbagai kegiatan pameran rokok elektrik (*vape*) tahunan di berbagai kota;
- Bahwa saksi menyatakan dan membenarkan telah ikut dalam promosi melalui event-event seperti yang didokumentasikan dalam Bukti P-11 dan P-14 yaitu berupa acara INVEX 2023 (*International Vape Expo*) dan acara Jakarta International Vape Expo pada Tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggunaan rokok konvensional dan rokok elektrik (*vape*) memiliki perbedaan yang signifikan, dimana untuk rokok konvensional harus dibakar terlebih dahulu dan mengandung tar yang membuat rasanya lebih pekat, sedangkan untuk rokok elektrik tidak harus dibakar. Selain itu, rokok konvensional juga dibuat dari tembakau, sedangkan rokok elektrik (*vape*) hanya mengandung cairan nikotin dan bahan tambahan seperti perasa dan lainnya;
- Bahwa selain aktif dalam mempromosikan produk rokok elektrik merek JUTA JUICE, saksi juga terlibat aktif dalam asosiasi atau perkumpulan penggiat rokok elektrik yang berfungsi untuk menaungi para pelaku industri *vape*, mulai dari pengguna sampai pelaku bisnisnya;
- Bahwa keberadaan asosiasi rokok elektrik (*vape*) berperan untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada pengguna mengenai cara penggunaan *vape* yang baik dan benar, serta memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk mengelola toko agar tidak menjual di bawah harga dan tidak menjual ke anak dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini penjualan rokok elektrik dilakukan di area ruko tersendiri, dalam ruangan tertutup yang hanya menjual khusus produk-produk kelengkapan rokok elektrik dan cairannya, dimana rokok konvensional tidak pernah dijual secara bersamaan di toko khusus rokok elektrik;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 92 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. Saksi **Zahra Al-Nisa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung maupun hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi telah menjadi distributor dari berbagai produk cairan rokok elektrik (*vape*) yang diproduksi oleh Penggugat, salah satunya merek JUTA JUICE sejak tahun 2020 hingga saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat memproduksi berbagai produk cairan rokok elektrik (*vape*), yang semua menggunakan varian nama JUTA sebagai merek;
 - Bahwa saksi menyatakan wilayah distribusi produk merek JUTA JUICE telah meliputi daerah Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan lain sebagainya;
 - Bahwa selain merek JUTA JUICE, saksi juga mendistribusikan produk cairan rokok elektrik merek lain namun tidak menjual rokok konvensional;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, merek JUTA JUICE adalah spesifik untuk varian produk cairan rokok elektrik dengan rasa buah-buahan. Selain itu produk merek JUTA JUICE juga memiliki keunikan dari segi kemasan dan diminati karena pilihan rasa buah-buahan dengan banyak varian dan harga yang terjangkau;
 - Bahwa mekanisme pemesanan barang dilakukan melalui pesan teks dari pelanggan kepada saksi selaku distributor, dengan mencantumkan merek dan kuantitas yang dibutuhkan;
 - Bahwa ketika pelanggan ingin memesan produk cairan rokok elektrik dengan rasa buah-buahan, maka pelanggan cukup menyebutkan merek JUTA JUICE dan saksi dapat mengenali maksud serta produk apa yang ingin dibeli oleh pelanggan tersebut;
 - Bahwa dalam penjualan produk cairan rokok elektrik harus dilakukan di toko khusus penjualan rokok elektrik (*vape*), karena dari segi harga dan konsumen berbeda;
 - Bahwa selama saksi menjadi distributor rokok elektrik, saksi tidak pernah mendengar merek JUTARASA, baik untuk merek rokok konvensional maupun rokok elektrik;

Hal. 93 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Bahwa selama saksi mendistribusikan produk cairan rokok elektrik, terutama merek JUTA JUICE, tidak pernah ada himbauan atau larangan dari pemerintah yang melarang kegiatan penjualan cairan rokok elektrik;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, selama menjadi distributor, tidak pernah ada pelanggan yang salah membeli maupun salah menyebutkan merek JUTA JUICE menjadi JUTARASA maupun sebaliknya.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Bukti P-58, P-62, dan P-63, merupakan toko-toko yang menjadi pelanggan dari tempat distributor dimana saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

3. Saksi **Iqbal Maulana Murdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi telah menggunakan rokok elektrik sejak tahun 2015, dan saksi pernah menggunakan rokok konvensional sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rokok konvensional dan rokok elektrik (*vape*) sangat berbeda, mulai dari bentuknya hingga pada cara penggunaannya. Rokok konvensional memiliki asap yang banyak dan tebal karena mengandung tar, sementara rokok elektrik asapnya lebih ringan karena tidak mengandung tar;
- Bahwa saksi adalah pengguna rokok elektrik (*vape*) dan saksi sering menggunakan berbagai merek cairan rokok elektrik, dan salah satu yang paling sering digunakan adalah produk cairan rokok elektrik dengan merek JUTA JUICE;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, produk-produk cairan rokok elektrik merek JUTA JUICE memiliki perbedaan dengan cairan rokok elektrik yang lainnya, karena produk-produk merek JUTA JUICE yang dibuat oleh Penggugat spesifik dan identik dengan produk cairan rokok elektrik dengan rasa buah segar;
- Bahwa saksi juga pernah menggunakan produk cairan rokok elektrik (*vape*) milik Penggugat lainnya, misalnya JUTA OATS, JUTA SUNDAE, dan sebagainya;

Hal. 94 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menggunakan rokok konvensional dan elektrik, saksi tidak pernah sekalipun mendengar atau mengetahui merek JUTARASA, saksi hanya mengetahui merek JUTA JUICE;
- Bahwa ketika saksi ingin membeli produk cairan rokok elektrik (*vape*) dengan rasa buah-buahan, saksi cukup menyebutkan nama merek JUTA JUICE saja tanpa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut;
- Bahwa ketika saksi ingin membeli rokok elektrik dan cairannya, saksi membelinya di toko khusus rokok elektrik *vape* atau *vape store*, karena tidak dijual di toko-toko biasa;
- Bahwa saksi melihat dan membenarkan bukti P-50 s/d P-52 merupakan produk cairan rokok elektrik merek JUTA JUICE yang memiliki tampilan botol berwarna kuning dengan tulisan khas JUTA JUICE berwarna putih dengan gambar buah-buahan sesuai dengan rasa-nya;
- Bahwa selama saksi menggunakan rokok elektrik, saksi juga aktif mengikuti kegiatan komunitas *vape* dan selama mengikuti kegiatan di komunitas, saksi tidak pernah menemui larangan yang dilakukan pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di cocokkan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-01 : Print out Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap terhadap Merek "JUTA JUICE" Nomor Permohonan: DID2020026421 atas nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (Penggugat) kepada Merek "JUTA RASA" Nomor Daftar IDM000166864 ONGKOWIDJODJO (Merek Pbanding);
2. Bukti T-02 : Print out Permohonan Bbanding Merek "JUTA JUICE" Nomor Permohonan : DID2020026421 atas nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (Penggugat) untuk melindungi jenis barang pada kelas 34;
3. Bukti T-03 : Fotocopy Putusan Komisi Bbanding Merek pada Merek "JUTA JUICE" Nomor Permohonan : DID2020026421 atas nama PT. Revolusi Sejuta Rasa (Penggugat) dengan Nomor Putusan : 307/KBM/HKI/2023 tanggal 14 Maret 2023;
4. Bukti T-04 : Print out Petikan Resmi Merek yang dijadikan alasan penolakan yakni Merek "JUTARASA" Nomor Agenda :

Hal. 95 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J002013029493 dengan Nomor Daftar : IDM00166864

atas nama ONGKOWIDJODJO;

5. Bukti T-05 : Print out Permohonan Pendaftaran Merek "JUTARASA"

Nomor Permohonan : J002013029493 atas nama PT.

Revolusi Sejuta Rasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara online masing-masing tertanggal 26 Februari 2024;

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

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

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang menolak pendaftaran merek "JUTA JUICE", milik Penggugat, oleh Komisi Banding Merek Direktorat Jendral HKI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2022, Tergugat dengan surat Keputusan No. 307/KBM/HKI/2022, tanggal 14 Maret 2023, yang disampaikan dengan surat pengantar Ketua Komisi Banding Merek nomor: 16/KEP/KBM/HKI/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, sehingga berdasarkan pasal 30 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2016 tersebut, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dapat diajukan paling lambat tanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Penggugat untuk mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Banding Merek yang menolak permohonan pendaftaran merek "JUTA JUICE" milik Penggugat;

Hal. 96 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan penolakan dari Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 307/KBM/HKI/2023, dengan surat pemberitahuan tanggal 14 Maret 2023, maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa “Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan tersebut”;

Menimbang, bahwa putusan penolakan Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023, terhadap permohonan pendaftaran Merek “JUTA JUICE” milik Penggugat, putusan tersebut diberitahukan dengan surat pengantar nomor : 16/KEP/KBM/HKI/VIII/2023, tanggal 21 Nopember 2023 (vide bukti surat bertanda P-37), maka pengajuan gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2023 melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, dengan demikian maka Penggugat berhak sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Komisi Banding Merek Nomor 107/KBM/HKI/2022, tanggal 14 Maret 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, tanggal Penerimaan 2 Juni 2020, yang diajukan Penggugat secara yuridis telah melalui tahapan-tahapan permohonan merek sebagaimana diamanatkan dalam UU MIG yakni pemeriksaan persyaratan kelengkapan (pasal 11 UU MIG), proses pengumuman selama 2 bulan (Pasal 14 UU MIG) yang dilalui tanpa adanya keberatan atau oposisi dari pihak manapun dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek (Pasal 23 UUMIG);
- Bahwa namun atas hasil dari pemeriksaan substantif merek JUTA JUICE, Kelas 34, Agenda No. DID2020026421, tanggal penerimaan 2 Juni 2020, Penggugat memperoleh Surat dari Direktorat Merek dan

Hal. 97 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi Geografis, Perihal: Pemberitahuan Usulan Penolakan, tertanggal 3 Mei 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE tersebut di atas akan di tolak dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG dengan merek yang diuraikan sebagaimana berikut:

Merek : JUTARASA

Kelas : 34

No. Agenda : D002006036140

Tgl Penerimaan : 09 November 2006

No. Pendaftaran : IDM000166864

Tgl Pendaftaran : 02 Juli 2008

JUTARASA

Atas nama : PT. Perusahaan Industri dan Dagang ONGKOWIDJOJO

Jenis Barang : *Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyalapenyala), asbak, korek api;*

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2022 permohonan pendaftaran Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 tersebut, ditolak seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang sejenis;
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran sebagian Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023;

Hal. 98 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 milik Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk dan jenis barang Kelas 34 " *Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api*" sehingga permohonan Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 milik penggugat ditolak;
- 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 JUTARASA Nomor Registrasi: IDM000166864;
- Bahwa Tergugat telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku terhadap putusan Komisi Banding No. 307/KBM/HKI/2023 dalam menentukan putusan terkait dengan Putusan Tolak Permohonan Banding Merek JUTA JUICE Nomor Agenda : DID2020026421 milik Penggugat pada tanggal 14 Maret 2023, hal ini sesuai pada penjelasan Pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur 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";

Hal. 99 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-75 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah di sumpah masing-masing bernama : Jessica Rima Rahmayanti, Zahra Al Nisa dan Iqbal Maulana Murdi sedangkan Tergugat juga untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

“Apakah benar ada persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan antara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat?”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-30 berupa permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE, terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan merek JUTA JUICE, kelas 34, No Agenda DID2020026421, tanggal penerimaan pada tanggal 2 Juni 2020 atas nama PT. Revolusi Sejuta rasa, jenis barang adalah cairan rokok elektronik dan berdasarkan bukti surat yang bertanda P-35 dan bukti yang sama diajukan oleh Tergugat yang bertanda T-01 berupa pemberitahuan penolakan tetap, merek JUTA JUICE dengan No. agenda DID2020026421, terbukti bahwa permohonan pendaftaran merek JUTA JUICE milik Penggugat telah di tolak seluruhnya oleh Tergugat dengan surat pemberitahuan penolakan tanggal 15 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal kekayaan intelektual, dengan alasan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SEJUTARASA dengan nomor register IDM000166864, atas nama Ongkowidjojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-36 dan bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yang bertanda T-02 berupa tanda terima permohonan banding merek nomor : 14169/2023, tanggal 15 Februari 2023, terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan banding kepada Komisi banding merek atas Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual yang menolak permohonan pendaftaran sebagian merek JUTA JUICE dan berdasarkan bukti surat yang bertanda P-38 dan bukti surat yang sama diajukan

Hal. 100 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat yang bertanda T-03 berupa Putusan Komisi Banding Merek nomor : 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 tentang penolakan merek JUTA JUICE terbukti bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Komisi Banding Merek telah memutus permohonan banding Penggugat dengan amar menolak permohonan banding merek JUTA JUICE dengan nomor agenda DID2020026421 milik Penggugat karena menurut Komisi Banding Merek berpendapat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek JUTARASA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti surat yang bertanda P-38 dan bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yang bertanda T-03 berupa Putusan Komisi Banding Merek nomor : 307/KBM/HKI/2023, tanggal 14 Maret 2023 tentang penolakan merek JUTA JUICE, Komisi Banding Merek (Tergugat), telah menolak permohonan banding Penggugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek JUTARASA, nomor register : IDM000166864 atas nama Ongkowidjojo, yang terdaftar terlebih dahulu untuk jenis barang kelas 34” tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan barang-barang keperluan rokok, tembakau rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api, yang di nilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis sebagaimana tersebut adalah dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat 1 a UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa yang di maksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang di sebabkan 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, sedangkan yang di maksud dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah di setujui untuk di daftar;

Menimbang, bahwa Komisi Banding Merek yang telah memberikan pertimbangan dalam putusannya yang diperbandingkan adalah merek “JUTA JUICE” milik Penggugat, dengan merek pembandingnya adalah “JUTARASA” dimana unsur merek yang menonjol antara kedua merek yang diperbandingkan

Hal. 101 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kesan adanya persamaan unsur secara fonetik dan adanya persamaan secara konseptual;

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

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

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merek "JUTA JUICE" yang dimohonkan pendaftaran oleh Penggugat terdapat unsur dominan mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual dan bunyi ucapan (fonetik), dengan Merek pembanding yaitu Merek "JUTARASA" nomor daftar : IDM000166864, yang menurut Majelis hakim dapat menyesatkan konsumen, mengecoh konsumen dan di samping itu fungsi dan tujuan pendaftaran merek adalah untuk melindungi pemilik merek yang terdaftar dan melindungi masyarakat sebagai Konsumen, sehingga menurut Majelis Hakim, pertimbangan Komisi Banding Merek terhadap penolakan pendaftaran merek "JUTA JUICE" yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar;

Hal. 102 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 dari Penggugat yang pada pokoknya mohon agar menyatakan batal putusan Komisi Banding Merek nomor 307/KBM/HKI/2022, tanggal 14 Maret 2023 dengan segala akibat hukumnya, tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena mengenai petitum angka 4 yang merupakan petitum pokok dari Penggugat ditolak, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus di tolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenaa gugatan Penggugat di tolak maka untuk bukti-bukti surat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

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

Memperhatikan, pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan-peraturan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.732.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., dan R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 103 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

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

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

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	40.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp	500.000,00;
3. Redaksi	: Rp	1.152.000,00;
4. Materai	: Rp	10.000,00;
5. Panggilan	: Rp	10.000,00;
6. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00;
Jumlah	: Rp	1.732.000,00;

(satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 104 dari 103 putusan Nomor 108/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

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