



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

PT. LENTERA DUASATU PROPERTINDO, beralamat di Revenue Tower District 8 Lot 13 Lt. 15, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor 27 Tanggal 13 September 2016 dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., di Jakarta, yang diperbarui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Luar Rapat Perseroan Nomor 1 Tanggal 03 Mei 2018 dibuat di hadapan Notaris Ruliff Lumban Tobing, S.H., M.Kn., di Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Leo Sani Putra Siregar, SH., Akbar Sayudi, SH.MH., Harry Rizaldy Siregar, SH., Amelia Miranda, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "ESA & Co. Law Firm" yang berkantor di Menara Global Lt. 20 Suite E, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.18.01/LS-SK/IV/2023;

Terhadap:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal 0 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



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 28 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal 28 April 2023, dalam Register Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No.27 Tanggal 13 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris M.Nova Faisal, S.H., M.Kn. di Jakarta, dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Real Estat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No.2 Tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. dengan lingkup usaha sebagai berikut:
 - Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.
 - Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan, dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (KBLI 68110);
- 2) Bahwa untuk kepentingan inovasi dan pengembangan usaha PENGGUGAT serta untuk membedakan lingkup usaha / bisnis yang dijalankan oleh PENGGUGAT dengan jasa-jasa lainnya milik perusahaan lain, maka dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik

Hal 1 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.15 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, PENGGUGAT mengajukan pendaftaran atas Merek Jasa yang diperdagangkannya pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Merek : **ELYSEE**
Kelas : 35;
Jenis Barang/ Jasa : Advertising/ periklanan, jasa promosi penjualan barang, jasa penyelenggaraan pameran untuk bisnis, jasa kantor, jasa informasi perniagaan, jasa agen informasi komersial, jasa Mal (pusat perbelanjaan), jasa manajemen perusahaan, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan niaga/iklan, jasa agen publisitas, jasa distributor, jasa agen ekspor impor, jasa agen pemasaran, jasa pelakon, pelelangan, jasa agen penempatan tenaga kerja, jasa pengadaan barang, jasa penyediaan dan penjualan barang, galen, minimarket, supermarket, penyewaan ruang iklan, dan artis (Manajemen Usaha);
No. Agenda : J002018035808;
Tgl. Pendaftaran : 30 Juli 2018;
Atas Nama : PT Lentera Duasatu Propertindo;
Alamat : Revenue Tower District 8 Lot 13 Lt. 15, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Design Gambar / :

- Logo **ELYSEE**
- 3) Bahwa penggunaan **ELYSEE** "ELYSEE" untuk jasa yang diperdagangkan oleh PENGGUGAT bukanlah diusulkan dengan itikad tidak baik dan tanpa alasan, dan keberadaan Merek "ELYSEE" tersebut merupakan hasil karya intelektual dari PENGGUGAT yang sesungguhnya yang terinspirasi dari kediaman para bangsawan di Perancis yang menjadi salah satu tujuan ÉLYSÉE menjadi tempat yang dimana orang-orang bisa datang dan merasakan pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya;

Hal 2 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- 4) Bahwa kemudian, selanjutnya, atas permohonan pendaftaran Merek "ELYSEE" dengan No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PENGGUGAT dengan Golongan Kelas Merek No.35 tersebut, PENGGUGAT memperoleh Surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Usulan Penolakan Permohonan Merek terhadap Merek "ELYSEE", yang mana dikatakan bahwa Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT tidak diterima dan ditolak untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dengan alasan bahwa merek yang bersangkutan dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain:
- 5) Bahwa terhadap Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Usulan Penolakan Permohonan Merek terhadap Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT dengan ini telah menggunakan haknya untuk mengajukan Tanggapan (Keberatan) atas Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud tersebut melalui Surat No.74/SKL/LEG.LDP/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 perihal Surat tanggapan terhadap Penolakan atas permohonan pendaftaran Merek "ELYSEE", hal mana mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek;
- 6) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Tanggapan (Keberatan) yang diajukan oleh PENGGUGAT atas usulan penolakan Merek "ELYSEE" **Tidak Dapat Diterima / Ditolak Tetap** dengan dalih bahwasanya Merek "ÉLYSÉE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek CHAMPS ÉLYSÉES milik PT Bauma Intellectual Property yang sudah terdaftar lebih dulu dengan Nomor IDM000046521 untuk barang/ jasa sejenis sebagaimana Surat tertanggal 13 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 7) Bahwa atas dikeluarkannya Surat tertanggal 13 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Tetap oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tersebut, senyatanya PENGGUGAT merasa dirugikan sebagai akibat dari tidak diperolehnya akses perlindungan terhadap Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT, padahal pun Merek

Hal 3 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan murni hasil kekayaan intelektual yang dibuat oleh PENGGUGAT untuk menunjang kegiatan usahanya, dan oleh sebab yang demikian dengan mengacu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia No.20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, PENGGUGAT kemudian mengajukan permohonan Banding kepada TERGUGAT (*in casu* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek) pada tanggal 3 Maret 2022 melalui Surat No. 001/S&Co-Banding/III/22;

- 8) Bahwa akan tetapi, di dalam memutuskan permohonan banding yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT melalui Putusan No.1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 menyatakan di dalam amarnya Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding, yang mana dengan mengacu pada konsiderannya, secara garis besarnya Merek "ELYSEE" yang didaftarkan / diajukan banding oleh PENGGUGAT mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang/ jasa sejenis yaitu:

Merek : **CHAMPS ÉLYSÉES**

Kelas : 35;

Jenis Barang/ Jasa : Mal, pusat perbelanjaan/ pusat pertokoan, department store, mega store, jasa/ agen periklanan/ biro advertising, toko, tempat penjualan barang-barang elektronik, toko tempat penjualan peralatan kantor dan mesin-mesin kantor, toko, tempat penjualan alat tulis kantor, swalayan, supermarket, minimarket, toko-toko grosir, agen-agen penjualan, warung atau toko tempat penjualan segala macam barang/ kebutuhan, pusat niaga yaitu penjualan alat-alat rumah tangga, perabot rumah tangga, barang-barang elektronik, spare part/ onderdil kendaraan, pasar swalayan, toko eceran, toko grosir, hal-hal periklanan (penyebarannya), manajemen usaha hotel, pengelolaan usaha dari hotel, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, sales atau promosi penjualan (untuk orang lain), manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor,

Hal 4 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa akuntansi, keagenan periklanan, penyewaan ruang iklan, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, pemasangan poster, penilaian perusahaan, konsultan niaga professional, informasi perniagaan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, jasa-jasa pemindahan ke tempat baru untuk perusahaan, penempatan gerbong barang dengan menggunakan komputer, konsultasi professional mengenai perusahaan, analisis harga pokok, peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, reproduksi dokumen, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penilaian wol, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen impor-ekspor, konsultasi manajemen personalia, periklanan surat langsung (*direct mailing*), jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, pengaturan langganan koran (untuk orang lain), penyewaan mesin dan perlengkapan kantor, iklan multimedia, iklan yang dipasang di luar ruangan/ gedung (*outdoor advertising*), penyiapan daftar gaji, pencaharian pegawai, jasa fotokopi, pengetikan, transkripsi, pengumpulan pendapat, penerbitan naskah publisitas, iklan radio, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, informasi statistik, penyiapan pajak, iklan niaga televisi, pelayanan optik (toko kacamata), periklanan, pemasangan poster, promosi penjualan untuk orang lain, iklan televisi/ radio, penyaluran contoh-contoh barang;

No. Pendaftaran : IDM000046521;
Tgl. Pendaftaran : 07 November 2007;
Atas Nama : PT Bauma Intellectual Property;
Alamat : #16-04 Somerset Grand Citra, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 1, Jakarta 12940;
Design Gambar / : CHAMPS ÉLYSÉES
Logo

Hal 5 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



9) Bahwa dengan mencermati kembali Putusan Komisi Banding Merek (*in casu* Tergugat) No.1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022, senyatanya jelas terdapat kekeliruan, kekhilafan, dan kurangnya pertimbangan hukum dari TERGUGAT dalam memutus perkara banding yang dimaksud, hal mana termuat di dalam Pertimbangan Hukum yang PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

(Alinea 4 Halaman 5) yang berbunyi:

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

(Alinea 5 Halaman 5) yang berbunyi:

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

(Alinea 1 Halaman 6) yang berbunyi:

“Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
ELYSEE	CHAMPS ÉLYSÉES

(Alinea 2 Halaman 6) yang berbunyi:

“Menimbang bahwa Merek “ÉLYSÉE” Nomor Agenda: J002018035808 yang diajukan oleh Pemohon banding adalah merek yang mengandung unsur kombinasi merek kata “ÉLYSÉE”, sehingga unsur merek yang dominan adalah unsur Merek kata “ÉLYSÉE”;

(Alinea 3 Halaman 6) yang berbunyi:

Hal 6 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



“Menimbang bahwa Merek “CHAMPS ELYSEES” Nomor Daftar: IDM000046521 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata “CHAMPS” dan kata “ELYSEES”, sehingga unsur merek dominan adalah unsur Merek kata “ELYSEES”;

(Alinea 4 Halaman 6) yang berbunyi:

“Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah “ELYSEE” milik pemohon banding dengan merek pembanding yaitu “CHAMPS ELYSEES”, dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual dan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jasa sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”;

- 10) Bahwa mencermati kembali pertimbangan-pertimbangan TERGUGAT sebagaimana yang dikutip pada alinea 4 dan 5 halaman 5 serta alinea 1-4 halaman 6 Putusan No.1323/KBM/HKI/2022, maka telah jelas dan terang TERGUGAT telah keliru dan mendasarkan putusan pada pertimbangan-pertimbangan yang kontradiktif, hal mana di dalam alinea 5 halaman 5 Putusan a quo, TERGUGAT mempertimbangkan bahwasanya *“untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan.”.*

Namun, justru di dalam pertimbangannya yang termuat dalam alinea 3 halaman 6 Putusan a quo, TERGUGAT menyatakan bahwa *“Merek “CHAMPS ELYSEES” Nomor Daftar: IDM000046521 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata “CHAMPS” dan kata “ELYSEES”, sehingga unsur merek dominan adalah unsur Merek kata “ELYSEES”, hal mana TERGUGAT mengkomparasikan Merek “ELYSEE” yang didaftarkan oleh PENGGUGAT dengan Merek “CHAMPS ELYSEES” terdaftar milik pihak lain tersebut secara parsial atau per bagian dan tidak melihat unsur-*

Hal 7 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



unsur kedua merek secara keseluruhan, sehingga dengan ini TERGUGAT telah keliru dalam menganggap bahwasanya terdapat persamaan unsur kata di antara kedua merek, padahal pun merek terdaftar milik pihak lain mengandung unsur kata "CHAMPS" dan "ELYSEES", sementara Merek yang diajukan oleh PENGGUGAT hanyalah terdiri dari satu unsur kata yakni "ELYSEE";

11) Bahwa selain daripada itu, TERGUGAT dalam pertimbangannya pada alinea 4 halaman 6 Putusan a quo menyatakan bahwa *"merek yang diperbandingkan tersebut adalah "ELYSEE" milik pemohon banding dengan merek pembanding yaitu "CHAMPS ELYSEES", dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual dan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jasa sejenis..."* padahal pun, di dalam pengucapannya, baik Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT maupun Merek "CHAMPS ELYSEES" yang terdaftar milik pihak lain sangatlah jelas berbeda, dimana merek terdaftar milik pihak lain tersebut mempunyai unsur kata "CHAMPS" yang juga turut menjadi kesatuan dalam pengucapan merek terkait dan di dalam unsur kata "ELYSEES" yang turut menjadi satu kesatuan pengucapan terdapat huruf/ alphabet "S" yang membuat pengucapannya berbeda dengan Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT, sehingga dengan ini TERGUGAT telah keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa terdapat kesamaan secara konseptual maupun dalam pengucapan kedua merek terkait dan Merek "ELYSEE" atas nama PENGGUGAT tidaklah menimbulkan pengecoh terhadap Konsumen;

12) Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangannya, sudah sepatutnya TERGUGAT di dalam menjatuhkan Putusan haruslah mengacu kepada dasar-dasar hukum lain yang menjadi Yurisprudensi untuk perkara yang sama, seperti contohnya Putusan Komisi Banding merek terdahulu No. 182/KBM/HKI/2008 tertanggal 11 Februari 2009 antara Merek CDR PLUS dengan No.Agenda D00.2004.18533-18667 atas nama PT Garuda Top Plasindo vs Merek CDR dengan No. Pendaftaran 483796 atas nama Taiyo Yuden Co. Ltd. yang di dalam amarnya menyatakan bahwa Merek CDR PLUS atas nama PT Garuda Top Plasindo tidak mempunyai

Hal 8 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



persamaan pada pokoknya dengan Merek CDR yang terdaftar atas nama Taiyo Yuden Co. Ltd.;

13) Bahwa selain daripada itu, TERGUGAT sudah sepatutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum secara teliti dan cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal penentuan persamaan / similaritas pada pokoknya suatu merek tertentu yang mana harus dilakukan secara keseluruhan dan bukan sebagian / parsial, antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“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”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (TotaalIndruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2140 K/Pdt/1989 tanggal 11 April 1990 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Dalam memperbedakan suatu merek para konsumen akan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta bunyi pengucapan merek tersebut.”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.352 K/Sip/1975 tanggal 02 Januari 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“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.”;

14) Bahwa selain daripada Yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, TERGUGAT sudah sepatutnya di dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan mengacu pada

Hal 9 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



putusan-putusan atas perkara-perkera merek terdahulu yang serupa dengan perkara *a quo*, yang antara lain:

- Putusan No.2483K/Sip/1982 yang menyatakan merek "MEIJI JOY" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "MEIJI";
- Putusan No.3000 K/Pdt/1999 yang menyatakan merek "POLO" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "POLO BY RALPH LAUREN";
- Putusan No.041K/N/HaKI/2006 yang menyatakan merek "DEWI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "BUDEWI";
- Putusan No.69/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan merek "WOK NOODLE" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "WOK & CO. + Lukisan";
- Putusan No. 573 K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan merek "FUJIPRO" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "FUJI";

15) Bahwa kemudian, sudah sepatutnya TERGUGAT juga mempertimbangkan fakta-fakta bahwa tidak adanya keberatan yang diajukan oleh pihak PT Bauma Intellectual Property selaku pemilik Merek Terdaftar "CHAMPS ELYSEES" No. IDM000046521, sehingga sejatinya penolakan atas Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT dengan No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 tidaklah beralasan;

16) Bahwa perlu diketahui dengan mengacu pada pertemuan dalam World Trade Mark Symposium di Cannes, Perancis, pada tanggal 5-9 Februari 1992, telah dirumuskan beberapa unsur yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai pada pokoknya suatu merek, yang terdiri dari:

1. Persamaan Penampilan (*Similarity of Appearance*);
2. Persamaan Bunyi (*Sound Similarity*);
3. Persamaan Konotasi (*Connotation Similarity of Appearance*);
4. Persamaan Kesan dalam Perdagangan (*Similarity in Commercial Impression*); dan
5. Persamaan Jalur Perdagangan (*Trade Channel Similarity*);

Oleh sebab itu, berikut PENGGUGAT komparasikan kembali Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT dengan No. Agenda J002018035808 dengan Merek Terdaftar "CHAMPS ELYSEES" No. IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property sebagai berikut:

Merek TERGUGAT	Merek Terdaftar Pihak Lain
ELYSEE	CHAMPS ÉLYSÉES

Hal 10 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Dengan mengacu kepada komparasi tersebut, sudah terang dan jelas bahwasanya:

1. Terdapat visualisasi yang sangatlah berbeda antara kedua merek terkait yang dapat dibuktikan dari jenis font yang digunakan oleh baik Merek "ELYSEE" maupun Merek "CHAMPS ELYSEES" bukanlah jenis font yang sama;

2. Terdapat perbedaan bunyi/ cara pengucapan (fonetik), yang mana Merek "CHAMPS ELYSEES" yang terdaftar milik pihak lain mempunyai unsur kata "CHAMPS" yang juga turut menjadi kesatuan dalam pengucapan merek terkait dan di dalam unsur kata "ELYSEES" yang juga turut menjadi satu kesatuan pengucapan terdapat huruf/ alphabet "S", hal mana membuat pengucapannya berbeda dengan Merek "ELYSEE" yang didaftarkan oleh PENGGUGAT;

Sehingga, terang dan jelas bahwasanya baik Merek "ELYSEE" atas nama PENGGUGAT maupun Merek "CHAMPS ELYSEES" terdaftar milik pihak lain sejatinya tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

17) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwasanya Merek "ELYSEE" yang didaftarkan atas nama PENGGUGAT tidak memiliki persamaan untuk barang/ jasa sejenis dengan Merek "CHAMPS ELYSEES" milik PT Bauma Intellectual Property dengan mengacu pada komparasi sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan pada Point No.16 Gugatan ini, sehingga sejatinya permohonan pendaftaran Merek "ELYSEE" Kelas 35, No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo (*in casu* PENGGUGAT) pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, untuk melindungi jenis barang/ jasa yang termasuk dalam Kelas 35 milik PENGGUGAT, beralasan hukum untuk diterima sehingga oleh karenanya TERGUGAT patut untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) *juncto* Pasal 23 huruf a,b,c,d, dan e Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk kemudian setelah melewati masa publikasi selama 3 (tiga) bulan, maka permohonan Merek "ELYSEE" dapat segera didaftarkan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta untuk kemudian diterbitkan sertifikat mereknya;

Hal 11 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



18) Bahwa dengan demikian terbukti pula bahwasanya Putusan Komisi Banding Merek (*in casu* TERGUGAT) No.1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 yang menolak Permohonan Banding dari PENGGUGAT selaku Pemohon Banding dengan alasan permohonan pendaftaran Merek "ELYSEE" Kelas 35, No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo mempunyai persamaan dengan Merek Terdaftar "CHAMPS ELYSEES" No. IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property adalah keliru, mengada-ada, dan tidaklah berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya putusan TERGUGAT *a quo* dibatalkan dengan segala konsekuensi hukumnya;

19) Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka PENGGUGAT dengan ini meminta kepada TERGUGAT untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menganulir Surat Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek "Elysee" tertanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek No. 1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan antara permohonan pendaftaran Merek "ELYSEE" Kelas 35, No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo (*in casu* Penggugat) tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang/ jasa sejenis dengan Merek Terdaftar "CHAMPS ELYSEES" No. IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek "Elysee" tertanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada

Hal 12 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

5. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menerima Permohonan Pendaftaran Merek "ELYSEE" Kelas 35, No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo (*in casu* PENGGUGAT) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; serta
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau.

Subsida

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

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya, yaitu: Dr. Mualimin Abdi, SH.MH., Nova Susanti, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Hanif Nur Kholifah, S.H., Rizky Aditya Pratama, S.H. Dkk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara perdata Merek / Niaga tidak mengatur secara khusus mengenai mediasi diantara para pihak, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada para pihak untuk dapat berdamai diluar Pengadilan, namun upaya perdamaian diantara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 28 April 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 23 Mei 2023, pada pokoknya 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 ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 tanggal 30 Juli 2018 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 yaitu berupa:

Hal 13 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



“Mal (pusat perbelanjaan), jasa manajemen perusahaan, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan; advertising/periklanan, jasa promosi penjualan barang, jasa penyelenggaraan pameran untuk; bisnis, Jasa kantor, Jasa informasi permagaan, Jasa agen informasi komersial, jasa; niaga/iklan, jasa agen publisitas, jasa distributor, jasa agen ekspor impor, jasa agen pernasaran, jasa; pelakon); pelelangan, jasa agen penempatan tenaga kerja, jasa pengadaan barang, jasa penyediaan dan; penjualan barang, galen, minimarket, supermarket, penyewaan ruang iklan, artis (manajernen usaha”.

3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 tersebut telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda:J00201803580, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 04 Maret 2022 berdasarkan surat Nomor:001/S&Co-Banding/III/22 tertanggal 03 Maret 2022, sehingga poin 7 halaman 4 gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Tergugat tanggal 03 Maret 2022 terdapat kekeliruan dan tidaklah benar;
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2022, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 milik Penggugat. Dengan demikian, secara hukum, Tergugat sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyatakan menolak permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda:J002018035808 karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;
6. Bahwa mengingat dasar keberatan Penggugat adalah perihal keberatan terhadap unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

Hal 14 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



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

7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat poin 10 halaman 8 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Pertimbangan-pertimbangan Tergugat telah keliru dan mendasarkan putusan pada pertimbangan-pertimbangan yang kontradiktif.....dst. Hal mana Tergugat mengkomparasikan Merek ELYSEE yang didaftarkan oleh Penggugat dengan Agenda:J002018035808 karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ELYSEES terdaftar milik pihak lain tersebut secara parsial atau per bagian dan tidak melihat unsur-unsur kedua mereka secara keseluruhan sehingga dengan ini Tergugat telah keliru dalam menganggap bahwasanya terdapat persamaan unsur kata diantara kedua merek, padahal pun merek terdaftar milik pihak lain mengandung unsur kata CHAMPS dan ELYSEES, sementara merek yang diajukan oleh Penggugat hanyalah terdiri dari satu unsur kata yakni ELYSEE.

Perlu Tergugat tegaskan kembali sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian "persamaan pada pokoknya", adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut, sehingga dalam memperbandingkan merek tersebut apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan secara visual, konseptual, dan fonetik/persamaan bunyi, maka unsur yang paling dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, unsur dominan pada Merek

Hal 15 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ELYSEE adalah kata ELYSEE dapat dijadikan dasar perbandingan untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya karena telah sesuai dengan Undang-Undang;

8. Bahwa Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 adalah merek yang mengandung unsur merek kata "ELYSEE" dimana unsur dominan pada Merek ELYSEE adalah kata "ELYSEE" (unsur-unsur yang dominan adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) yang dapat dibandingkan dengan unsur dominan pada kata "ELYSEES" dalam Merek CHAMPS ELYSEES yang menjadi dasar penolakannya. Dengan demikian, antara Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 dengan Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 yang terdaftar lebih dahulu dapat menimbulkan kebingungan (confused) bagi masyarakat, khususnya konsumen apabila terdaftar untuk jasa yang sejenis;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki:
 - Persamaan bentuk (Similarity of form);
 - Persamaan Komposisi (Similarity of composition)
 - Persamaan Kombinasi (Similarity of combination)
 - Persamaan unsur elemen (Similarity of element)
 - Persamaan bunyi (Sound similarity)
 - Persamaan ucapan (Phonetic Similarity); atau
 - Persamaan penampilan (Similarity in appearance)

Berdasarkan unsur dominan yaitu kata "ELYSEE" pada Merek ELYSEE milik Penggugat maupun pada Merek CHAMPS ELYSEES yang terdaftar lebih dahulu, maka semakin nyata adanya persamaan pada pokoknya antara merek keduanya sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut di atas.

Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan tampilan kedua merek yang dimaksud:

Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 milik Penggugat atas nama PT. Lentera Duasatu Propertindo	Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 atas nama PT. BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY (dasar penolakan)
--	---

Hal 16 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ELYSEE	CHAMPS ÉLYSÉES
--------	----------------

10. Bahwa Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 dengan unsur-unsur mereknya menimbulkan persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ELYSEES yang terdaftar lebih dahulu, yakni dari segi persamaan secara konseptual pada kata "ELYSEE" untuk jenis jasa yang sama-sama termasuk dalam jenis jasa di kelas 35 dan sejenis serta memiliki persamaan pada fonetik/bunyi ucapan. Terlebih lagi Merek ELYSEE yang dimiliki Penggugat merupakan bagian dari merek CHAMPS ELYSEES yang terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek.
11. Bahwa dilihat dari secara keseluruhan, persamaan unsur merek secara konseptual pada Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 dengan Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 yang menjadi dasar penolakan terletak pada Penggugat menempatkan kata ELYSEE sebagai unsur dominan pada susunan Merek ELYSEE yang menggunakan huruf kapital. Hal yang sama digunakan pada Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 yang menjadi dasar penolakan menggunakan huruf kapital, dimana jenis jasa milik Penggugat adalah sejenis dengan merek yang menjadi dasar penolakan. Meskipun dari jenis font yang digunakan bukanlah jenis font yang sama namun apabila dilihat secara keseluruhan akan terkesan sama pada pokoknya karena sama-sama menggunakan huruf kapital.
12. Bahwa unsur persamaan pada pokoknya juga dinilai dari adanya persamaan pada fonetik/bunyi ucapan antara Merek ELYSEE dengan Merek CHAMPS ELYSEES dimana Merek ELYSEE yang bila disebutkan akan terucap dan berbunyi "elisii", sehingga merek kata tersebut secara fonetik menjadi sebuah unsur yang dominan, yang memiliki adanya persamaan bunyi ucapan dengan unsur merek kata CHAMPS ELYSEES yang bila diucapkan akan berbunyi "camps elisiis", sehingga bunyi ucapan kata ELYSEE apabila diucapkan akan terkesan berbunyi sama yang bila dikaitkan dengan persamaan jenis jasa akan melekat bunyi ucapan kata elisii, sehingga antara Merek ELYSEE dengan Merek CHAMPS ELYSEES terdapat persamaan pada fonetik/bunyi ucapan

Hal 17 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



telah terpenuhi dan cenderung dapat menimbulkan kebingungan (confused) bagi masyarakat;

13. Bahwa kata pada Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 menghasilkan bunyi yang terkesan sama terdengar seperti variannya meskipun menggunakan font yang berbeda dalam penulisannya dan adanya unsur tambahan kata CHAMPS pada Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 tetapi tetap dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya;

14. Bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, perlu diperhatikan apakah jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan jenis jasa yang dimohonkan lebih dahulu permohonan pendaftarannya, yang dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai jasa sejenis, karena jasa yang ditawarkan tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apakah suatu jasa dianggap sejenis dapat dilihat dari unsur asal, sifat dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dalam hal ini antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 antara lain jenis jasa dalam kelas 35 yaitu: "Mal (pusat perbelanjaan), jasa manajemen perusahaan, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan; advertising/periklanan, jasa promosi penjualan barang, jasa penyelenggaraan pameran untuk; bisnis, Jasa kantor, Jasa informasi permagaan, Jasa agen informasi komersial, jasa; niaga/iklan, jasa agen publisitas, jasa distributor, jasa agen ekspor impor, jasa agen pernasaran, jasa; pelakon); pelelangan, jasa agen penempatan tenaga kerja, jasa pengadaan barang, jasa penyediaan dan; penjualan barang, galen, minimarket, supermarket, penyewaan ruang iklan, artis (manajernen usaha", dengan jenis jasa yang terdaftar lebih dahulu dalam Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456, yaitu jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 berupa: "Mal, pusat perbelanjaan/pusat pertokoan, department store, mega store, jasa/agen periklanan/biro advertising, toko, tempat penjualan barang-barang elektronik, toko tempat penjualan peralatan kantor dan mesin-mesin kantor, toko, tempat penjualan alat tulis kantor, swalayan,

Hal 18 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



supermarket, minimarket, toko-toko grosir, agen-agen penjualan, warung atau toko tempat penjualan segala macam barang/kebutuhan, pusat niaga yaitu penjualan alat-alat rumah tangga; perabot rumah tangga, barang-barang elektronik; spare part/onderdil kendaraan, pasar swalayan, toko eceran, toko grosir, hal-hal periklanan (penyebarannya), manajemen usaha hotel, pengelolaan usaha dari hotel, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, sales atau promosi penjualan (untuk orang lain), manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa akuntansi, keagenan periklanan, penyewaan ruang iklan, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, pemasangan poster, penilaian perusahaan, konsultan niaga profesional, informasi perniagaan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, jasa-jasa pemindahan ketempat baru untuk perusahaan, penempatan gerbong barang dengan menggunakan komputer, konsultasi profesional mengenai perusahaan, analisis harga pokok, peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, reproduksi dokumen, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penilaian wol, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen impor-ekspor, konsultasi manajemen personalia, periklanan surat langsung (direct mailing), jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, pengaturan langganan koran (untuk orang lain), penyewaan mesin dan perlengkapan kantor, iklan multimedia, iklan yang dipasang diluar ruangan/gedung (outdoor advertising), penyiapan daftar gaji, pencaharian pegawai, jasa fotokopi, pengetikan, transkripsi, pengumpulan pendapat, penerbitan naskah publisitas, agen publisitas, iklan radio, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, informasi statistik, penyiapan pajak, iklan niaga televisi, pelayanan optik (toko kacamata), periklanan, pemasangan poster, promosi penjualan untuk orang lain, iklan televisi/radio, penyaluran contoh-contoh barang”, Merupakan Jasa Sejenis.

15. Bahwa bila 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.",

Hal 19 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



adalah sependapat dengan penilaian Tergugat mengenai kriteria jasa sejenis yang mempunyai persamaan asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut sebagaimana menjadi pertimbangan hukum Tergugat dalam memutus permohonan banding merek Penggugat;

16. Bahwa salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan adalah apabila dikemudian hari Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 milik Penggugat ditawarkan jasanya berupa: "Mal (pusat perbelanjaan), jasa manajemen perusahaan, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan; advertising/periklanan, jasa promosi penjualan barang, jasa penyelenggaraan pameran untuk; bisnis, Jasa kantor, Jasa informasi permagaan, Jasa agen informasi komersial, jasa; niaga/iklan, jasa agen publisitas, jasa distributor, jasa agen ekspor impor, jasa agen pernasaran, jasa; pelakon); pelelangan, jasa agen penempatan tenaga kerja, jasa pengadaan barang, jasa penyediaan dan; penjualan barang, galen, minimarket, supermarket, penyewaan ruang iklan, artis (manajernen usaha" kepada khalayak ramai maka jelas hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi masyarakat, khususnya konsumen serta menimbulkan pertanyaan: (i) siapa yang menawarkan jasa dengan Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808?; dan (ii) apakah pemilik Merek Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 tersebut sama dengan pemilik Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar : IDM000127456?".

17. Bahwa adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, namun dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan maka dapat berpotensi mengakibatkan adanya kebingungan (**likelihood of confusion**) pada masyarakat mengenai asal usul suatu jasa di masyarakat. Oleh karenanya guna mencegah adanya likelihood of confusion maka Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 sudah sepatutnya tidak dapat didaftar;

18. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 12 halaman 9 yang menyebutkan bahwa sudah sepatutnya Tergugat dalam menjatuhkan putusan haruslah mengacu kepada dasar-dasar hukum lain yang menjadi yurisprudensi untuk perkara yang sama antara Merek CDR Plus dengan No.Agenda D00.2004.18533-18677 atas nama PT. Garuda Top Plasindo vs Merek CDR dengan No. Pendaftaran 483796 atas nama Taiyo Yuden Co. Ltd. Dalam hal ini, Penggugat telah melakukan

Hal 20 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



penelusuran database merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tidak ditemukan data terhadap Merek CDR Plus dengan No.Agenda D00.2004.18533-18677. Oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan semua yang didalilkan dalam gugatan perkara a quo dalam acara pembuktian.

19. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 15 halaman 10 yang pada intinya menyebutkan bahwa "tidak adanya keberatan yang diajukan oleh pihak PT. Bauma Intellectual Property selaku pemilik merek terdaftar CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456" karena meskipun pemilik Merek ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456" tidak mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808, hal ini tidak serta merta permohonan pendaftaran merek tersebut dapat di daftar karena Tergugat akan melakukan proses pemeriksaan, pengkajian dan penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu tidak adanya keberatan dari pihak lain, tentu tidak menjamin tidak akan terkecohnya konsumen terhadap asal usul jasa. Oleh karena itu, mengingat Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 yang menjadi dasar penolakan masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama PT. Bauma Intellectual Property maka terhadap merek lain yang baru diajukan kemudian dan nyatanya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk jasa sejenis sudah sepatutnya ditolak. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

20. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 17 halaman 12 yang pada intinya menyebutkan bahwa Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 yang didaftarkan atas nama Penggugat tidak memiliki persamaan untuk jasa sejenis dengan Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 sehingga oleh karenanya Tergugat patut untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mengumumkan dalam Berita resmi merek sebagaimana ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 23 huruf a, b, c, dan e Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlu Tergugat informasikan bahwa permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 yang diajukan pada tanggal 30 Juli

Hal 21 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2018 dengan tanggal penerimaan tanggal 30 Juli 2018 didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bukan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terlebih lagi, Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 sudah dilakukan masa pengumuman pada tanggal 06 Agustus 2018, bagaimana mungkin Tergugat diminta untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengumumkan kembali?. Dengan demikian Penggugat telah keliru, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 19 halaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menganulir surat penolakan tetap permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 tertanggal 13 Desember 2021. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, tidak sesuai fakta hukum, dan sangat merugikan pihak Tergugat karena gugatan Penggugat terbukti telah mencampur adukan kewenangan dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan kewenangan dari Komisi Banding Merek (Tergugat) sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel). Perlu diketahui bahwa Tergugat sebagai Komisi Banding Merek dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, antara lain:

- a. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif;
- b. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan Merek;

Hal 22 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- c. Memberikan rekomendasi terhadap penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri; dan
- d. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
22. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, berikut Tergugat sampaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang penilaian "persamaan pada pokoknya":
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor: 44/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.PST tanggal 28 Nopember 2005 dalam perkara Merek menyatakan Merek "CESARE PACIOTTI" memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "PACIOTTI" berdasarkan pertimbangan hukumnya: "Menimbang bahwa pendaftaran Merek "CESARE PACIOTTI" dengan Merek "PACIOTTI" terdapat persamaan pengucapan/bunyi, persamaan penulisan, serta persamaan bentuk tulisan pada kata "PACIOTTI".
- Dengan demikian, penilaian persamaan pada pokoknya antara Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 milik Penggugat dengan Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka terdapat persamaan dari segi konseptual (cara penempatan, penulisan) serta adanya persamaan bunyi ucapan (fonetik) sehingga konsumen akan menganggap kedua merek tersebut berasal dari sumber/asal usul yang sama dan tentunya menyesatkan konsumen;
10. Bahwa berdasarkan yurisprudensi terkait gugatan atas Putusan Komisi Banding Merek serupa yakni, Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 9 Februari 2021 dalam perkara antara Stripe International Inc (dahulu bernama Cross Company Inc. (Kabushiki Kaisha Cross Company) vs Komisi Banding Merek:
- Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata secara substansial Merek Stripe International, Nomor Agenda J002015060379 dengan Merek STRIPES Nomor Daftar IDM000231332 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya yaitu unsur merek yang menonjol yakni sama-sama mengandung unsur merek kata STRIPE(S) sehingga adanya persamaan unsur merek kata yang menonjol tersebut memiliki suatu kemiripan dan dapat menimbulkan kesan yang sama pada bunyi

Hal 23 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ucapan maupun dari segi konseptual, sedangkan unsur merek kata INTERNATIONAL pada Merek Stripe International, Nomor Agenda J002015060379 hanya menunjukkan keterangan, dari kata STRIPE itu sendiri yang dinilai sebagai daya pembeda yang lemah. Sehingga dengan terdapatnya persamaan unsur merek yang menonjol antara Merek Stripe International dengan Merek STRIPES dengan logo tersebut diatas, yakni pada unsur merek kata STRIPE(S), tentunya dapat mengecoh masyarakat atau dapat menimbulkan kebingungan (counfused) bagi masyarakat khususnya konsumen, dalam jasa yang sejenis yaitu kelas 35.

Dengan demikian apabila diperbandingkan antara merek ELYSEE dan CHAMPS ELYSEES, maka yurisprudensi diatas dapat dijadikan sebagai pedoman majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan dalam perkara a quo karena persamaan unsur merek yang dominan antara kedua merek tersebut yaitu, persamaan unsur merek secara konseptual serta adanya persamaan bunyi ucapan (fonetik) yang dominan telah terpenuhi;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan "Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar". Selanjutnya "Hak atas Merek" menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

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

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 yang menjadi dasar penolakan memiliki hak eksklusif dalam penggunaan merek dan mendapatkan perlindungan hak atas merek sesuai dengan jangka waktu perlindungannya, sehingga amar putusan banding merek yang berisi menolak permohonan banding Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar: IDM000127456 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Hal 24 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



24. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem Konstitutif atau asas First to File yang berarti hak diberikan bagi pemohon yang mengajukan terlebih dahulu, sehingga dalam konteks penerapan suatu peraturan perundang-undangan, mengingat Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar:IDM000127456 yang menjadi dasar penolakan telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia, maka secara hukum pihak lain tidak dapat meminta untuk mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Dengan demikian, siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek;

25. Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Pemeriksa Merek yang menyatakan menolak permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-Merek CHAMPS ELYSEES milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar:IDM000127456 untuk jasa sejenis dan tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor: 1323/KBM/HKI/2022.

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

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

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

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat antarlain sebagai berikut:

1. Foto copy Akte Pendirian PT Lentera Duasatu Propertindo No.13 tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh M.Nova Faisal, SH.MKn Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0041486.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Lentera Duasatu Propertindo, yang diberi tanda bukti P-2;

Hal 25 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Lentera Duasatu Propertindo No.2 tanggal 12 Juni 2020 dibuat dihadapan Fransiska, SH.MKn Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0040434.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar PT. Lentera Duasatu Propertindo, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lentera Duasatu Propertindo No.AHU-AH.01.03-0247327 tanggal 15 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha No.Ref:0213/SKDU-RT/IV/2020 tanggal 2 April 2020, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Presentasi Design Brand ELYSEE tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh Konsultan Branding Egghead (PT Kejora Cipta Kreasi), yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Gambar Logo ELYSEE yang dibuat oleh Konsultan Branding Egghead (PT Kejora Cipta Kreasi), yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Nama Design ELYSEE yang dibuat oleh Konsultan Branding Egghead (PT Kejora Cipta Kreasi), yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy bukti pembayaran dari PT. Lentera Duasatu Propertindo kepada PT Kejora Cipta Kreasi untuk pembayaran down payment (DP) design brand ELYSEE tanggal 9 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Permohonan Penelusuran Merek No.40/SKL/LEG.LDP/VII/2018 dan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek ELYSEE, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Tanggapan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek ELYSEE No.74/SKL/LEG.LDP/IX/2019 tanggal 13 September 2019, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat pemberitahuan perubahan Alamat domisili No.76/SKL/LEG.LDP/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat pemberitahuan penolakan tetap berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan No. Permohonan J002018035808 tanggal 13 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-14;

Hal 26 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/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)



15. Foto copy Banding Merek ELYSEE Nomor 001/S&Co-Banding/III/22 tanggal 3 Maret 2022 an. PT. Lentera Duasatu Propertindo, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Salinan putusan Majelis Komisi Banding Merek No.1323/KBM/HKI/2022 tanggal 23 September 2022, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Yurisprudensi putusan No.71/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 10 April 2018, yang diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-14 s/d P-17, hanya berupa foto copy dan print out;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat, dipersidangan pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Adam Febrian Mulyadi** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan *Design* penemu merek Dagang “ELYSEE” yang ditunjuk oleh Felix Effendi yang merupakan Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (*ic. Penggugat*);
 - Bahwa saksi adalah Konsultan Design merek Dagang “ELYSEE” yang direkomendasikan oleh Setiadi Roekman kepada Felix Effendi yang merupakan Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (*in casu Penggugat*) untuk mencari Merek Dagang;
 - Bahwa saksi menemukan nama merek Dagang “ELYSEE” di tahun 2018 setelah *research* untuk mencari suatu merek Dagang;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada Merek Dagang “CHAMPS ELYSEES” sebelumnya;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada suatu lokasi Wisata di kota Paris bernama “AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES”;
 - Bahwa penggunaan nama Merek “ELYSEE” tersebut merupakan hasil karya intelektual dari saksi yang sesungguhnya, yang terinspirasi dari kediaman para bangsawan di Perancis yang menjadi salah satu tujuan ÉLYSÉE menjadi tempat yang dimana orang-orang bisa datang dan merasakan pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya;
2. Saksi **Setiadi Roekman** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan:

Hal 27 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan rekan dari Felix Effendi yang merupakan Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (ic. Penggugat);
- Bahwa saksi diminta oleh Felix Effendi yang merupakan Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (ic. Penggugat) untuk mencari suatu nama merek Dagang;
- Bahwa kemudian saksi yang merekomendasikan Adam Febrian Mulyadi yang bekerja sebagai Konsultan *Design* kepada Felix Effendi yang merupakan Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (ic. Penggugat);
- Bahwa saksi menerangkan terdapat beberapa opsi pilihan nama merek Dagang yang diajukan kepada Felix Effendi yang merupakan Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (ic. Penggugat), yaitu "21 AVENUE", "EDEN", dan "ELYSEE";
- Bahwa dari nama-nama merek Dagang yang diberikan kepada Felix Effendi yang merupakan Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (ic. Penggugat), kemudian diadakan rapat bersama yang juga di hadiri oleh saksi dan Felix Effendi selaku Direktur dari PT Lentera Duasatu Propertindo (ic. PENGGUGAT);
- Bahwa kemudian dari Rapat tersebut terpilih nama merek "ELYSEE";
- Bahwa saksi ketahui sebelum ditemukan Merek Dagang "ELYSEE" Gedung tersebut menggunakan nama "LOT 21";
- Bahwa saksi tahu bahwa ada suatu lokasi Wisata di kota Paris bernama "AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES";
- Bahwa saksi hadir dalam Rapat penentuan nama Merek Dagang "ELYSEE" tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat antarlain sebagai berikut:

1. Foto copy Formulir permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda J002018035808 an. PT Lentera Duasatu Propertindo untuk melindungi jenis jasa pada Kelas 35, yang diberi tanda bukti T-01;
2. Foto copy print-out surat pemberitahuan penolakan tetap merek ELYSEE Nomor Agenda J002018035808 an. PT Lentera Duasatu Propertindo (Penggugat), yang diberi tanda bukti T-02;
3. Foto copy print-out pencatatan perubahan Alamat atas merek yang dijadikan alasan penolakan merek ELYSEE Nomor Agenda J002018035808 yaitu merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar IDM000127456 an.PT Bauma Intellectual Property milik pihak lain, yang diberi tanda bukti T-03;

Hal 28 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



4. Foto copy Permohonan Banding Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 atas nama PT. Lentera Duasatu Prapertindo (Penggugat) untuk melindungi jenis jasa pada kelas 35, yang diberi tanda bukti T-04;
5. Foto copy Putusan Komisi Banding Merek pada Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808 diajukan oleh PT. Lentera Duasatu Propertindo (Penggugat) dengan Nomor Putusan: 1323/KBM/HKI/2022, yang diberi tanda bukti T-05;
6. Foto copy *Printout* dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, data permohonan pendaftaran Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808, yang diberi tanda bukti T-06;
7. Foto copy *Printout* dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, data permohonan pendaftaran Merek yang dijadikan alasan penolakan adalah Merek CHAMPS ELYSEES Nomor Daftar IDM000127456 an.PT Bauma Intellectual Property, yang diberi tanda bukti T-07;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda T-01 sampai dengan T-07, diperiksa dan dicocokkan dan seluruh bukti tersebut hanya berupa print-out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

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;

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

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan atas putusan penolakan permohonan banding atas merek dagang "ELYSEE" Kelas 35, No.Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo (Penggugat), dengan alasan Tergugat/Komisi Banding Merek, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar

Hal 29 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“CHAMPS ELYSEES” No.IDM000046521 milik pihak lain PT Bauma Intellectual Property, yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan terhadap putusan Komisi Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

Pasal 30 ayat (3).

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

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 tentang Putusan Komisi Banding Merek (Tergugat) Nomor 1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 dan tanda terimanya, telah terbukti bahwa surat pemberitahuan putusan oleh Tergugat dalam suratnya No.4/KEP/KBM/HKI/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, dan secara patut telah diterima oleh Penggugat dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan haruslah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, namun dalam perkara ini Penggugat tidak menyebutkan kepastian tenggal penerimaan surat pemberitahuan putusan oleh Tergugat dalam suratnya No.4/KEP/KBM/HKI/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, dan sebaliknya pihak Tergugat dalam Jawabannya juga tidak melakukan keberatan mengenai tenggang waktu 3 (tiga) bulan dimaksud, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat dapat dinyatakan telah diajukan dalam waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemohon merek “ELYSEE” dengan No.Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM untuk melindungi jenis-jenis barang yang tergolong dalam kelas 35, yaitu: advertising/ periklanan, jasa promosi penjualan

Hal 30 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



barang, jasa penyelenggaraan pameran untuk bisnis, jasa kantor, jasa informasi perniagaan, jasa agen informasi komersial, jasa Mal (pusat perbelanjaan), jasa manajemen perusahaan, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan niaga/iklan, jasa agen publisitas, jasa distributor, jasa agen ekspor impor, jasa agen pemasaran, jasa pelakon, pelelangan, jasa agen penempatan tenaga kerja, jasa pengadaan barang, jasa penyediaan dan penjualan barang, galen, minimarket, supermarket, penyewaan ruang iklan, dan artis (Manajemen Usaha);

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat menerima surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang memuat bahwa permohonan pendaftaran Merek ELYSEE No.Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ÉLYSÉES milik PT Bauma Intellectual Property yang sudah terdaftar lebih dulu dengan Nomor IDM000046521 untuk barang/ jasa sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran Merek "ELYSEE" dengan No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 3 Maret 2022 melalui Surat No. 001/S&Co-Banding/III/22;
- Bahwa sesuai Putusan No.1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 menyatakan di dalam amarnya: Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding, yang mana dengan mengacu pada konsiderannya, secara garis besarnya Merek "ELYSEE" yang didaftarkan / diajukan banding oleh Penggugat mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang/ jasa sejenis. Dengan demikian, secara hukum, Tergugat sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyatakan menolak permohonan pendaftaran Merek ELYSEE No.Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ÉLYSÉES milik PT Bauma Intellectual Property yang sudah terdaftar lebih dulu dengan Nomor IDM000046521 untuk barang/ jasa sejenis milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah

Hal 31 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pihak adalah mengenai Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Adam Febrian Mulyadi, dan saksi Setiadi Roekman, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-01 sampai dengan T-07;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor No.1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022, Kurang Tepat Dan Tidak Adil, yang menolak permohonan banding yang diajukan Penggugat, karena antara merek ELYSEE milik Penggugat dengan merek "CHAMPS ÉLYSÉES" daftar Nomor IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property dapat dibedakan terutama dari visual (*first impression*), cara penulisan, bunyi, tampilan, konseptual maupun jenis-jenis barangnya, sehingga jika diperbandingkan antara merek "ELYSEE" dengan merek "CHAMPS ÉLYSÉES", tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik cara penulisan, cara penempatan, bunyi, konseptual, maupun jenis-jenis barangnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Merek "ELYSEE" dengan No. Agenda J002018035808 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CHAMPS ÉLYSÉES dengan Nomor IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang kelas 35, dan jika mengacu kepada penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian "persamaan pada pokoknya", adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut, sehingga dalam memperbandingkan merek tersebut apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan secara visual, konseptual, dan fonetik/persamaan bunyi, maka unsur yang paling dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Hal 32 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa menurut Tergugat untuk menilai suatu merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain, dalam perkara *a quo* antara merek milik Penggugat "ELYSEE" No.Agenda J002018035808 telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CHAMPS ÉLYSÉES dengan Nomor IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property milik pihak lain, yang terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang kelas 35, maka haruslah dilakukan perbandingan antara kedua merek tersebut, dan dari perbandingan kedua merek diatas;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat perbandingan antara Merek "ELYSEE" No. Agenda J002018035808 dengan unsur-unsur mereknya, telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ÉLYSÉES dengan Nomor IDM000046521, yang terdaftar lebih dahulu, sebagai berikut:

- a. Secara konseptual yang dapat dilihat dari cara penempatan dan cara penulisan yang ada pada kata "ELYSEE" untuk jenis barang yang sama-sama termasuk dalam jenis barang di kelas 35 menghasilkan kesan yang sama pada bunyi ucapan;
- b. Cara penempatan, Penggugat menempatkan kata "ELYSEE" di susunan kata Merek ELYSEE, sehingga adanya persamaan komposisi huruf yaitu E, L, Y, S, E, E sebagai unsur merek yang dominan pada merek milik Penggugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek CHAMPS ÉLYSÉES dengan Nomor IDM000046521, yang terdaftar lebih dahulu;
- c. Cara penulisan, Merek CHAMPS ÉLYSÉES dengan Nomor IDM000046521 yang terdaftar lebih dahulu menggunakan kombinasi tanda "ELYSEE" dalam membentuk kata ELYSEE. Hal yang sama juga dilakukan oleh Penggugat di dalam membentuk kata ELYSEE yang digunakan dalam Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808;
- d. Dari segi bunyi ucapan, bunyi ucapan kata "ELYSEE" di dalam masing-masing merek milik Penggugat dan merek yang terdaftar lebih dahulu memiliki kesan yang sama, dimana Merek CHAMPS ÉLYSÉES terdiri atas unsur kata "ÉLYSÉES", yang bila disebutkan akan terucap dan berbunyi kata "ÉLYSÉES" sehingga merek kata tersebut menjadi sebuah unsur yang dominan, yang terkesan sama dengan bunyi ucapan "CHAMPS ÉLYSÉES" pada Merek ELYSEE yang Penggugat ajukan untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbandingan yang dikemukakan Tergugat diantara kedua merek sebagaimana tersebut diatas,

Hal 33 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



maka selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan, sejauhmana ketentuan hukum mengaturnya;

Menimbang, bahwa bukti T-01 tentang Permohonan pendaftaran merek "ELYSEE" Nomor Agenda: J002018035808 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 35 adalah merupakan dalil tetap yang tidak dibantah bahwa jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat Merek "ELYSEE" Nomor Agenda: J002018035808 yaitu: jenis barang dalam kelas 35 yaitu berupa: "Advertising/ periklanan, jasa promosi penjualan barang, jasa penyelenggaraan pameran untuk bisnis, jasa kantor, jasa informasi perniagaan, jasa agen informasi komersial, jasa Mal (pusat perbelanjaan), jasa manajemen perusahaan, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan niaga/iklan, jasa agen publisitas, jasa distributor, jasa agen ekspor impor, jasa agen pemasaran, jasa pelakon, pelelangan, jasa agen penempatan tenaga kerja, jasa pengadaan barang, jasa penyediaan dan penjualan barang, galen, minimarket, supermarket, penyewaan ruang iklan, dan artis (Manajemen Usaha)", sedangkan jenis barang yang dimohonkan dalam Merek "CHAMPS ÉLYSÉES" dengan Nomor IDM000046521, yaitu: jenis barang yang termasuk dalam kelas 35 berupa : "al, pusat perbelanjaan/ pusat pertokoan, department store, mega store, jasa/ agen periklanan/ biro advertising, toko, tempat penjualan barang-barang elektronik, toko tempat penjualan peralatan kantor dan mesin-mesin kantor, toko, tempat penjualan alat tulis kantor, swalayan, supermarket, minimarket, toko-toko grosir, agen-agen penjualan, warung atau toko tempat penjualan segala macam barang/ kebutuhan, pusat niaga yaitu penjualan alat-alat rumah tangga, perabot rumah tangga, barang-barang elektronik, spare part/ onderdil kendaraan, pasar swalayan, toko eceran, toko grosir, hal-hal periklanan (penyebarannya), manajemen usaha hotel, pengelolaan usaha dari hotel, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, sales atau promosi penjualan (untuk orang lain), manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa akuntansi, keagenan periklanan, penyewaan ruang iklan, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, pemasangan poster, penilaian perusahaan, konsultan niaga professional, informasi perniagaan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, jasa-jasa pemindahan ke tempat baru untuk perusahaan, penempatan gerbong barang dengan menggunakan komputer, konsultasi professional mengenai perusahaan, analisis harga pokok, peragaan barang,

Hal 34 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pengiklanan penjualan melalui pos, reproduksi dokumen, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penilaian wol, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen impor-ekspor, konsultasi manajemen personalia, periklanan surat langsung (*direct mailing*), jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, pengaturan langganan koran (untuk orang lain), penyewaan mesin dan perlengkapan kantor, iklan multimedia, iklan yang dipasang di luar ruangan/ gedung (*outdoor advertising*), penyiapan daftar gaji, pencaharian pegawai, jasa fotokopi, pengetikan, transkripsi, pengumpulan pendapat, penerbitan naskah publisitas, iklan radio, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, informasi statistik, penyiapan pajak, iklan niaga televisi, pelayanan optik (toko kacamata), periklanan, pemasangan poster, promosi penjualan untuk orang lain, iklan televisi / radio, penyaluran contoh-contoh barang”, sehingga diperoleh kesimpulan antara merek yang dimohonkan oleh Penggugat dengan merek yang telah terdaftar mempunyai jenis barang yang sama dengan kelas 35;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum oleh Putusan Komisi Banding Merek (*in casu* Tergugat) No.1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022, sebagai berikut:

- 1) 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)
- 2) Menimbang bahwa Merek “CHAMPS ELYSEES” Nomor Daftar: IDM000046521 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata “CHAMPS” dan kata “ELYSEES”, sehingga unsur merek dominan adalah unsur Merek kata “ELYSEES” (Alinea 3 Halaman 6);
- 3) Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah “ELYSEE” milik pemohon banding dengan merek pembanding yaitu “CHAMPS ELYSEES”, dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut

Hal 35 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual dan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jasa sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Alinea 4 Halaman 6);

Menimbang, bahwa apakah benar merek yang diajukan oleh Penggugat telah:

- mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual dan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jasa sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- memiliki unsur merek yang dominan antara merek: "ELYSEE" (milik Penggugat) dengan merek perbandingan yaitu "CHAMPS ELYSEES";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang mengenai dasar pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum (rumusan) oleh Komisi Banding untuk menolak pengajuan permohonan merek Penggugat (merek ELYSEE), oleh karena telah meniru, atau memiliki persamaan dengan Merek Perbandingan "CHAMPS ELYSEES";

Menimbang, bahwa Merek CHAMPS ELYSEES (atas nama PT. Bauma Intellectual Property) Nomor Daftar: IDM000127456 telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yang menjadi dasar penolakan bagi Merek ELYSEE Nomor Agenda: J002018035808, yang diajukan pada tanggal 30 Juli 2018 dengan tanggal penerimaan tanggal 30 Juli 2018 atas nama Penggugat (PT. Lentera Duasatu Propertindo);

Menimbang, bahwa dilain pihak Majelis Hakim perlu juga mencermati hal yang termasuk menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: "apakah merek CHAMPS ELYSEES memiliki sifat yang eksklusif untuk sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari pemiliknya"?

Menimbang, bahwa adapun pengertian umum Hak Kekayaan Intelektual adalah hak memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang merupakan hasil daya pikir subyek kreatif untuk memperoleh manfaat ekonomi, dan hak tersebut dapat digunakan / dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan / kebahagiaan hidup;

Menimbang, bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, dimana objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, dan merupakan bagian dari hak asasi

Hal 36 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah (*Article 27 (2) Universal Declaration of Human Rights*);

Menimbang, bahwa pencatatan dan pendaftaran berguna sebagai alat bukti dalam persidangan sengketa kekayaan intelektual seperti: keabsahan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual, pelanggaran Kekayaan Intelektual, dan keputusan penolakan permohonan Kekayaan Intelektual pada pengadilan niaga;

Menimbang, bahwa apakah kata penamaan merek CHAMPS ELYSEES tersebut merupakan hasil daya pikir subyek kreatif atau objek yang diatur dalam kekayaan intelektual yaitu berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah, ternyata penamaan merek CHAMPS ELYSEES, bukanlah kata kreasi ciptaan, kata tersebut merupakan kata keterangan dari barang adalah sebuah nama geografis, sehingga keseluruhan kata CHAMPS ELYSEES, bukanlah kata pembeda;

Menimbang, bahwa dalam aturan / regulasi WIPO dikatakan bahwa merek dagang adalah tanda-tanda yang khas yang digunakan untuk membedakan antara barang yang sama dan atau jasa yang serupa yang ditawarkan oleh produsen yang berbeda atau penyedia layanan, dan seyogianya permohonan pendaftaran merek dagang biasanya akan ditolak pada ketentuan yang mengacu kepada "absolute grounds" dengan istilah Generik;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Adam Febrian Mulyadi (saksi yang diajukan oleh Penggugat) menerangkan bahwa saksi telah diminta oleh Penggugat sebagai Desain Grafis untuk merek ELYSEE, bahwa penggunaan nama Merek "ELYSEE" tersebut merupakan hasil karya intelektual oleh saksi setelah *research* untuk mencari suatu merek Dagang pada tahun 2018 yang sesungguhnya, yang terinspirasi dari kediaman para bangsawan di Perancis yang menjadi salah satu tujuan ÉLYSÉE menjadi tempat yang dimana orang-orang bisa datang dan merasakan pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya, yaitu sebuah lokasi Wisata di kota Paris bernama "AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES" adalah terinspirasi pada suasana / kondisi sebuah kenyamanan di kota Paris, sehingga merek "ELYSEE" (Penggugat), serta sama sekali tidak meniru atas Merek Perbandingan "CHAMPS ELYSEES";

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya kata "Champs Elysees" adalah merupakan nama jalan di kota Paris, yang di sepanjang jalan

Hal 37 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



telah membentang ruko dengan harga sewa yang disebut-sebut sangat mahal;

Menimbang, bahwa apakah benar kata "Champs Elysees" adalah merupakan nama jalan di kota Paris, dan setelah dilakukan penelusuran secara elektronik melalui media Google, ternyata ditemukan: "Avenue des Champs-Élysées" adalah salah satu jalan paling terkenal di dunia dan terkenal dengan kemegahan, trotoar lebar, dan toko-toko mewahnya, merupakan rumah bagi toko unggulan dari banyak merek internasional seperti Louis Vuitton, Cartier, dan Guerlain (merek-merek mewah), terdapat juga toko-toko seperti H&M dan Zara, menjadikannya tujuan belanja bagi banyak pembeli, dan selain terkenal dengan perbelanjaannya, jalan ini juga merupakan tujuan wisata populer dengan banyak restoran, bioskop, dan teater;

Menimbang, bahwa bagaimana konsekwensi hukum mengenai penggunaan nama daerah sebagai merek secara eksplisit tidak tegas dilarang menggunakan nama daerah digunakan sebagai merek suatu produk, maka apabila mencermati mengenai unsur-unsur yang ada dalam Undang Undang Merek dan Indikasi geografis, maka tidaklah tepat apabila penggunaan nama daerah digunakan sebagai merek, karena nama daerah merupakan suatu tanda yang menjadi milik umum atau tanda yang merupakan milik masyarakat yang ada di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pengertian merek, telah diatur mengenai "tanda" yang juga dalam Indikasi Geografis mengutamakan hal yang sama, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa indikasi geografis sama halnya dengan merek sebagai suatu "tanda" dan yang membedakan di antara keduanya terdapat pada adanya karakteristik (ciri dan kualitas) tertentu yang melekat pada suatu barang/produk karena indikasi geografis dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan geografis, terlepas bahwa letak perbedaan dari pada merek dan indikasi geografis terdapat dalam penentuan kualitas;

Menimbang, bahwa nama daerah merupakan milik bersama atau komunitas masyarakat yang ada di daerah tersebut, hal ini berbeda dengan merek karena pemberian hak merek itu sifatnya eksklusif yang hanya terbatas pada orang yang mendaftarkan namanya dan disebutkan dalam sertifikat tersebut;

Hal 38 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai nama suatu daerah tidak dapat digunakan sebagai merek atas suatu produk yang berasal dari daerah tersebut;

Menimbang, bahwa setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek, dan tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek, kecuali tanda yang merupakan milik umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanda-tanda” atau “lukisan-lukisan” serta “perkataan” yang telah menjadi milik umum, yaitu tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa tanda-tanda yang merupakan tanda milik umum yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional atau internasional dan atau digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur, maka tanda-tanda tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek, karena tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum (public domain), sehingga merek yang menggunakan tanda semacam ini tidak dapat diterima pendaftarannya, karena hal ini termasuk kategori yang tidak adil serta memberikan monopoli sesuatu yang menjadi milik umum karena menyangkut hak masyarakat yang lebih luas;

Menimbang, bahwa selain itu tanda yang merupakan milik umum tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan pernah dapat didaftarkan, dan harus selamanya ditolak pendaftarannya sebagai merek dan tidak akan pernah menikmati perlindungan hukum sebagai merek (*incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*);

Menimbang, bahwa sebuah tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda yang sejak lahir telah menjadi milik umum, karena tanda tersebut telah digunakan terlebih dahulu untuk sesuatu yang umum dan telah dipahami semua orang, oleh karena itu tidak dapat diperkenankan pemakaian dari pada tanda-tanda yang dimaksud untuk menghindarkan kesalahpahaman dan kekeliruan;

Hal 39 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian perihal penggunaan merek generik dan merek deskriptif yang tidak dapat didaftar, maka perlu dilakukan penertiban pada penerimaan etiket merek pada merek yang akan dimintakan pendaftarannya, karena semua unsur yang ada pada etiket merek tersebut itulah yang seharusnya dilindungi undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana kriteria merek tidak dapat didaftar berdasarkan Pasal 108 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 20 huruf e dan f Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, jika di antaranya:

- Tidak memiliki daya pembeda;
- Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "milik individu adalah hak individu dan milik umum bukanlah hak individu tetapi adalah hak umum" dengan kata lain bahwa "merek generik dan merek deskriptif adalah hak umum dan bukanlah hak atau milik individu", sehingga Merek sebagai sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) haruslah milik sendiri bukan karya orang lain;

Menimbang, bahwa Merek "CHAMPS ELYSEES" Nomor Daftar: IDM000046521 tanggal 07 November 2007, adalah merek yang mengandung unsur merek kata "CHAMPS" dan kata "ELYSEES", sehingga terhadap pengajuan Merek milik Penggugat "ELYSEE" dinyatakan ditolak oleh karena adanya unsur merek dominan yaitu unsur Merek kata "ELYSEES", terhadap hal sedemikian Majelis Hakim tidaklah harus terikat / tunduk kepada keputusan-keputusan Komisi Banding yang terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Merek "CHAMPS ELYSEES" Nomor Daftar: IDM000046521 tanggal 07 November 2007 terkandung didalamnya / adanya fakta peristiwa yang konkrit berupa Indikasi Geografis (asal muasal sebuah nama kota di Paris Perancis), sehingga pengajuan Merek "ELYSEE" dengan Nomor Agenda: J002018035808, yang diajukan pada tanggal 30 Juli 2018 dengan tanggal penerimaan tanggal 30 Juli 2018 atas nama Penggugat (PT. Lentera Duasatu Propertindo), secara hukum tidak tunduk kepada Merek "CHAMPS ELYSEES", yang nyata-nyata bermuatan nama umum / nama daerah dan generik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan hal-hal memuat unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, adalah:

- Sebuah nama yang menyertakan lokasi geografis;

Hal 40 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Tanda milik umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek;

Oleh karena tanda milik umum merupakan suatu tanda yang merepresentasikan khalayak banyak dan secara otomatis tanda tersebut tidak dapat dikuasai secara individual.

Tetapi tanda milik umum dapat diterima pendaftarannya melalui rezim indikasi geografis;

Menimbang, bahwa Pasal 20 huruf (f) menyebutkan bahwa “Merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”, tetapi dalam penjelasan mengenai pasal tersebut tidak disebutkan apakah boleh atau tidaknya suatu nama daerah digunakan sebagai merek;

Menimbang, bahwa nama daerah merupakan suatu tanda yang menjadi milik umum atau tanda yang merupakan milik masyarakat yang ada di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa nama daerah merupakan milik bersama atau komunitas masyarakat yang ada di daerah tersebut, berbeda dengan merek karena pemberian hak merek itu sifatnya eksklusif yang hanya terbatas pada orang yang mendaftarkan namanya dan disebut-kan dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa melindungi konsumen artinya adalah melindungi dari kebingungan dan penyesatan mengenai asal usul barang/produk dan pada kualitas barang/produk itu sendiri, sedangkan yang dimaksud melindungi produsen adalah melindungi dari segala bentuk peniruan mengenai produk/barang yang dihasilkan oleh produsen dan hal ini akan berdampak pada pengembangan daerah/wilayah, karena apabila hal itu terjadi maka yang akan dirugikan adalah semua pihak yang berkepentingan dan akan mengambat pengembangan ekonomi daerah/wilayah;

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat yang menerima pendaftaran merek CHAMPS ELYSEES (PT. Bauma Intellectual Property dengan Nomor Daftar: IDM000127456), justeru telah melegalisir terjadinya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) dasar penolakan yang dikeluarkan oleh pemeriksa merek bila putusan substantif berupa usulan penolakan;

– Pertama, penolakan secara absolut yakni penolakan yang sifatnya universal atau berlaku di negara-negara manapun dan bersifat objektif. Artinya, semua ketentuan yang ada memang mengharuskan untuk dilakukan penolakan. Dasar penolakan ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hal 41 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Kedua, ada yang namanya penolakan secara relatif yakni penolakan yang terjadi karena alasan yang subjektif atau bergantung pada pengetahuan pemeriksa. Ukuran subjektif ada di dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa Pasal 108 Omnibus law Undang Undang No.1 Tahun 2021 barang yang bersifat fungsional tidak boleh dijadikan Merek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara merek “ELYSEE” milik Penggugat dengan merek dagang ““CHAMPS ELYSEES” Nomor Daftar: IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbullah 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 Adam Febrian Mulyadi, dan saksi Setiadi Roekman, dipersidangan memberikan keterangan:

- Bahwa saksi telah diminta oleh Penggugat sebagai Desain Grafis untuk merek ELYSEE, bahwa penggunaan nama Merek “ELYSEE” tersebut merupakan hasil karya intelektual oleh saksi setelah *research pada tahun 2018* untuk mencari suatu merek Dagang, yang sesungguhnya, yang terinspirasi dari kediaman para bangsawan di Perancis yang menjadi salah satu tujuan ÉLYSÉE menjadi tempat yang dimana orang-orang bisa datang dan merasakan pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya, yaitu sebuah lokasi Wisata di kota Paris bernama “AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES” adalah terinspirasi pada suasana / kondisi sebuah kenyamanan di kota Paris, sehingga merek “ELYSEE” (Penggugat), serta sama sekali tidak meniru atas Merek Pembanding “CHAMPS ELYSEES”;
- Bahwa ternyata “Champs Elysees” adalah merupakan nama jalan di kota Paris, (penelusuran melalui media Google, ternyata ditemukan: “Avenue des Champs-Élysées” adalah salah satu jalan paling terkenal di dunia dan terkenal dengan kemegahan, trotoar lebar, dan toko-toko mewahnya, merupakan rumah bagi toko unggulan dari banyak merek internasional

Hal 42 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



seperti Louis Vuitton, Cartier, dan Guerlain (merek-merek mewah), terdapat juga toko-toko seperti H&M dan Zara, menjadikannya tujuan belanja bagi banyak pembeli, dan selain terkenal dengan perbelanjaannya, jalan ini juga merupakan tujuan wisata populer dengan banyak restoran, bioskop, dan teater);

Menimbang, bahwa “daya pembeda” dalam keadaan sedemikian tidaklah dapat dikaitkan menurut proses bagaimana mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan pemeriksa yang melihat adakah “daya pembeda”, dengan pendaftaran merek yang telah ada sebelumnya, akan tetapi pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon harus diperbandingkan dengan ada tidaknya “daya pembeda” dengan nama sebuah lokasi Wisata di kota Paris bernama “AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES”;

Menimbang, bahwa ketika ada “daya pembeda” akan menjadi pertimbangan pemeriksa untuk menerima atau menolak, kalau ada daya pembeda maka akan diterima, pembedaan dari sisi karakter karakternya, yang satu “AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES”, sedangkan yang dimohonkan adalah “ELYSEE”, sehingga secara karakter sudah jauh berbeda;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap merek “CHAMPS ELYSEES” milik pihak lain PT. Bauma Intellectual Property dengan menggunakan system pembuktian hukum yang bersifat negatif (disebabkan merek pembanding / pihak lainnya adalah nama sebuah lokasi Wisata di kota Paris bernama “AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES”) yang apabila diperbandingkan dengan merek dagang “ELYSEE” Nomor agenda J002018035808 milik Penggugat terdapat “daya pembeda” dan tidak mempunyai “persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya” untuk barang sejenis (kelas 35), sehingga petitum nomor 3 Penggugat layak dikabulkan dengan “Menyatakan Merek “ELYSEE” milik Penggugat atas nama PT. Lentera Dua satu Propertindo (Penggugat) di bawah Nomor agenda J002018035808 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek “CHAMPS ELYSEES” yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran No. IDM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 Penggugat yang memohon “Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Nomor 1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022”, dan oleh karena alasan

Hal 43 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



putusan Komisi Banding Nomor 1323/KBM/HKI/2022 yang menolak permohonan Penggugat didasarkan merek Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pbanding, serta telah Majelis Hakim pertimbangan diatas bahwa kedua merek tersebut memiliki daya pembeda, untuk itu maka Putusan Komisi Banding Nomor 1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 harus dibatalkan sehingga petitum ke 2 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 Penggugat yang memohonkan agar "Tergugat menganulir Surat Penolakan Tetap terhadap permohonan Pendaftaran Merek "Elysee" tertanggal 13 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI", juga secara hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 Penggugat yang memohon agar "memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menerima Permohonan Pendaftaran Merek "ELYSEE" Kelas 35, No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo (*in casu* PENGGUGAT) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek", dan oleh karena Putusan Komisi Banding Nomor 1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022 telah dibatalkan, maka petitum ke 5 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Komisi Banding Merek No. 1323/KBM/HKI/2022 tertanggal 23 September 2022, batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan permohonan pendaftaran Merek "ELYSEE" Kelas 35, No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo (*in casu* Penggugat) tersebut, tidak mempunyai

Hal 44 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya untuk barang / jasa sejenis dengan Merek Terdaftar "CHAMPS ELYSEES" No.DM000046521 milik PT Bauma Intellectual Property;

4. Memerintahkan agar Tergugat menganulir Surat Penolakan Tetap terhadap permohonan Pendaftaran Merek "Elysee" tertanggal 13 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk menerima Permohonan Pendaftaran Merek "ELYSEE" Kelas 35, No. Agenda J002018035808 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama PT Lentera Duasatu Propertindo (*in casu* PENGGUGAT) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, yang terdiri dari, Dominggus Silaban, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH., dan Adeng Abdul Kohar, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syaiful Hadiyanto, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan e-court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

Adeng Abdul Kohar, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 45 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Syaiful Hadiyanto, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 40.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.970.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Hal 46 dari 46 halaman putusan HKI reg Nomor
53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst**