



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

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

EXEL RIM SDN DHD. Perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Malaysia berkedudukan di 2498 tingkat perusahaan 6, Prai Industrial Estate 13800, Prai, Penang Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Albert Napitupulu, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Trisula Perwadi, Lantai 5, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL C.Q. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di H.R.Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Made Yuda Yudistra, S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Komisi Banding Merek Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, beralamat di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 29 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

Hal.1 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah memasukkan Permohonan Pendaftaran Merek



pada tanggal 14 Oktober 2008, dengan Nomor Agenda D00 2008.036697 dengan atas nama Excel Rim SDN BHD, suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Malaysia berkedudukan di 2498 Tingkat Perusahaan 6, Prai Industrial Estate 13800, Prai, Penang, Malaysia, yang tergolong kelas 12 untuk jenis barang pelek-pelek;

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 melalui Surat Pemberitahuan Penolakan Atas Pendaftaran Merek dari Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, pengajuan merek



Penggugat/ Nomor D00 2008.036697 tertanggal 14 Oktober 2008 telah ditolak dengan alasan mempunyai persamaan ada pokoknya dengan merek **EXCELLASIAM** Daftar Nomor IDM 000054111 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

3. Bahwa merek pembanding sebagai dasar penolakan permohonan merek



Penggugat/ Agenda Nomor D00 2008.036697, tertanggal 14 Oktober 2008, yaitu merek **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111 atas nama Jaya Kusumah, beralamat di Jalan Pantai Nomor 5, RT.004, RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tergolong kelas 12, dalam jenis barang ban luar dan dalam untuk mobil dan motor velg kendaraan didarat yaitu mobil dan motor;

4. Bahwa karena adanya penolakan atas permohonan pendaftaran Merek



Agenda Nomor D00 2008.036697 tertanggal 14 Oktober 2008 tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding pada Tergugat pada tanggal 25 Juli 2013;

5. Bahwa terhadap pengajuan permohonan banding tersebut, Tergugat memberikan Keputusan Nomor 11/KBM/HKI/2014 tertanggal 6 Januari, yang menyatakan “menolak permintaan banding dari Pemohon Banding Merek”;
6. Bahwa Penggugat adalah produsen dan perusahaan yang didirikan di Negara Malaysia dan termasuk dalam sebuah grup perusahaan besar dan terkenal khusus dalam pembuatan pelek-pelek kendaraan sepeda motor yang didirikan di Jepang, yaitu RK Excel Co. Ltd., dan berdagang dengan

Hal.2 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama excel Rim Ltd. Di dalam sejarah pembentukan perusahaan Rk Excel Co. Ltd., berasal dari Shiga Factory Of Takasago Tekko K.K. yang didirikan setelah sukses pengoperasian Kuriyama Manufacturing Inc., (Otsu City) pada tahun 1932, dan kemudian berkembang dengan merubah nama Otsu Aircraft Factory dengan memproduksi komponen pesawat. Pada tahun 1945 setelah terjadinya perang merubah nama menjadi Kusatsu Factory dengan memproduksi komponen-komponen sepeda motor. Perusahaan tersebut berkembang dengan memproduksi komponen-komponen sepeda motor hingga tahun 1952, Kusatsu Factory kemudian membangun pabrik, memproduksi dan menjual pelek-pelek untuk sepeda motor dengan dua nama perusahaan yaitu Takasago Chain, Co.Ltd., dan Takasago Manufacturing, Co. Ltd., Dari tahun 1956, Takasago Manufacturing, Co.Ltd., inilah yang berkembang terus dengan berkonsentrasi pada pembuatan pelek-pelek aluminium untuk sepeda motor dan penjualannya ke berbagai Negara dan membangun pabrik di beberapa Negara beserta kantor perwakilannya, hingga ditahun 1989 Takasago Chain, Co.Ltd., bergabung kembali dengan mendirikan Takasago, Co. Ltd., bergabung dengan Takatetsu Instrument Development, Co. Ltd., dengan membentuk nama perusahaan baru RK Excel, Co.Ltd., dan pada tahun 2006 di Negara Malaysia, Rk excel, Co.Ltd., membangun pabrik dan membuat perusahaan bernama Excel Rim SDN BHD yang juga khusus memproduksi dan menjual pelek-pelek aluminium untuk sepeda motor dengan merek



yang mana kata Excel merupakan bagian mana perusahaan yang sejak tahun 2003 sudah yang mana Excel kata Excel merupakan bagian nama perusahaan sejak tahun 2003 sudah dipakai sebagai nama produk untuk pelek-pelek kendaraan motor dan beberapa Negara dipadukan dengan kata Takasago, yang juga merupakan bagian nama perusahaan Takasago Excel, karena kata Takasago tidak terlepas dari sejarah dibentuknya perusahaan RK Excel, Co.Ltd., sebagai perusahaan induk Penggugat sedangkan Rim dalam pengartian Bahasa Indonesia yaitu pelek-pelek dan kata Asia sendiri karena Penggugat memang secara khusus memproduksi untuk Wilayah Benua Asia. Hal ini dikarenakan perbedaan ketahanan atau kualitas barang, daya beli masyarakat dan keadaan alam yang berbeda dengan wilayah benua lain; Bahwa perusahaan Penggugat bergerak di bidang penjualan barang-barang di kelas 12, yaitu pelek-pelek yang berkualitas tinggi yang menawarkan

Hal.3 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuasan pribadi dari setiap pengguna dengan asal merek "Excel" karena telah terkenal di berbagai negara. Tujuan utama Penggugat adalah untuk bertransaksi dan promosi di Indonesia terhadap barang-barang khususnya pelek-pelek untuk kendaraan sepeda motor dengan menggunakan merek




yang dieksport dari pabrik di Malaysia ke berbagai Negara di Asia, termasuk Indonesia;


Bahwa penggunaan nama/niaga perusahaan sebagai merek dagang pada produk-produknya dimaksudkan untuk memberikan tanda pembeda terhadap barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda;

Bahwa hasil kerja keras Penggugat telah menjadikan produk-produk barang Penggugat yang menggunakan merek "Excel" menjadi terkenal dan dikenal luas sebagai produk barang perusahaan yang bergerak di bidang automotif, khususnya sepeda motor yaitu: pelek-pelek untuk produk-produknya;



Bahwa merek  milik Penggugat dengan unsur dominan kata "Excel" adalah merek yang sudah dikenal, baik di Negara asalnya Jepang, Amerika Serikat, Kawasan Eropa dan Asia maupun di berbagai Negara lainnya sebagai merek untuk produk-produk pelek-pelek kendaraan bermotor khususnya roda dua yang mempunyai kualitas tinggi bertaraf internasional. Adapun keterkenalan merek "Excel" yang merupakan



dominan kata dalam merek  milik Penggugat adalah merupakan hasil kerja keras Penggugat dalam mempromosikan produk produk dengan merek "Excel" miliknya melalui iklan-iklan di berbagai media massa, internet, brosur-brosur, katalog-katalog, maupun website di <http://www.excel-rim.com>, sehingga menjadikan merek "Excel" tersebut menjadi merek-merek yang dikenal luas di banyak negara di dunia;

Bahwa unsur dominan merek "Excel" milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya Jepang, yaitu pendaftaran merek "Excel + kata kanji" pada tanggal 10 Oktober 2003 di bawah Nomor Pendaftaran 4722590 dan merek "Takasago Excel Rim" pada tanggal 28 April 2006 di bawah Nomor Pendaftaran 4948354, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas barang 12;

Hal.4 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bahwa selain di Negara Asal, unsur dominan merek "Excel" milik Penggugat milik Penggugat juga telah terdaftar di banyak Negara di seluruh dunia, untuk melindungi barang dalam kelas 12, antara lain:

- a. Pendaftaran merek "Takasago Excel" di Negara Amerika sejak tanggal 29 Juli 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 3475148, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12, yaitu: pelek-pelek roda kendaraan, hub-hub roda, stand berdiri kendaraan, tidak termasuk ban;
- b. Pendaftaran merek "Takasago Excel" di Negara-negara Uni Eropa sejak tanggal 16 Oktober 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 006595003, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12;
- c. Pendaftaran merek "Takasago Excel" di Negara Kanada sejak tanggal 31 Maret 2010 di bawah Nomor Pendaftaran 763134, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12;



7. Bahwa antara merek  atas nama Penggugat dengan merek **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111 tidak relevan untuk dipertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek, oleh karena Penjelasan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik secara visual, fonetik/bunyi pengucapan dan persamaan secara konseptual;



8. Bahwa permohonan pendaftaran merek Penggugat/  secara konseptual merupakan merek kata kombinasi, yaitu merek yang berupa gabungan antara kata dengan kata. Didalam kata kombinasi mempunyai arti sendiri-sendiri, yaitu:



yaitu : merupakan bagian dari nama Perusahaan Pemohon, Excel Rim SDN BHD



yaitu : Merupakan nama benua (kata umum). Pemohon menggunakan kata asia untuk membedakan produk

Hal.5 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek excel lainnya yang diproduksi khusus di wilayah asia;



yaitu : Merupakan bagian nama perusahaan Pemohon yang telah ada sebelum terbentuknya perusahaan RK Excel Co. Ltd., di Negara Jepang yang merupakan perusahaan induk dari Perusahaan Pemohon, Excel RIM SDN BHD;



yaitu : Merupakan kata produk pemohon, dalam Bahasa Indonesia diartikan pelek-pelek;

Dalam penilaian yang diukur berdasarkan adanya kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam kedua merek tersebut di atas sangatlah berbeda, yang mana apabila suatu merek lazim digunakan/diketahui khalayak akan artinya, maka perlu dipertimbangkan pengetahuan masyarakat terhadap kata itu sendiri. Begitulah dengan kedua merek tersebut berbeda dengan merek pembanding Excellasiam, Daftar Nomor IDM 000054111, baik secara visual maupun unsur kata yang menonjol dan hanya merupakan satu kesatuan kata dan tidak mempunyai arti. Hal ini dapat dikategorikan mempunyai daya pembeda yang kuat/tinggi (*high distinctive character*);



9. Bahwa Permohonan Pendaftaran merek Penggugat/ tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111 karena terdapat perbedaan pada bunyi ucapan dan huruf. Perbedaan fonetik, dimana penilaian yang diukur berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang sama. Dengan adanya perbedaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda maka antara merek yang satu dengan yang lainnya jelaslah berbeda. Bersama ini kami jelaskan pengucapan dan menjabarkan pengejaan antara kedua merek tersebut:

Dalam pengucapan kata:



: Kata-kata dalam merek diucapkan secara terpisah-pisah

**EXCELLASIAM**, : Kata diucapkan secara satu kesatuan/ keseluruhan

Hal.6 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



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

Dalam pengejaan : (huruf vocal : V dan konsonan : K)

per suku kata : (terdiri dengan:

**EXCEL**

: **EX - CEL**

Per suku kata, berpola huruf: VK - KVK

**Asia**

: **A -si-a**

Per suku kata, berpola huruf: V-KV-V

**Takasago**

: **Ta-ka-sa-go**

berpola huruf: KV-KV-KV-KV

**Rim**

: **Rim**

berpola huruf: KVK

sedangkan pada merek pembanding:

**EXCELLASIAM**, : **EX - CEL - LA - SI - AM**

berpola : VK - KVK - KV - KV - VK

**EXCEL Asia**  
*Takasago Rim*

10. Bahwa permohonan pendaftaran merek Penggugat/

tidak mempunyai persamaan secara visual, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi unsur-unsur dengan merek pembanding **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111, dengan kata lain kesan yang ditimbulkan sangat berbeda. Bersama ini kami mohon Majelis Hakim dapat menilai perbedaan dibawah ini:

Merek Penggugat

Merek Pembanding

**EXCEL Asia**  
*Takasago Rim*

**EXCELLASIAM**

**EXCEL Asia**  
*Takasago Rim*

: lebih ditekankan/dominan pada kata EXCEL,

terlihat dari perbedaan penulisan kata EXCEL itu sendiri dengan kata lainnya dan kata yang terpisah-pisah/kombinasi kata Unsur warna: hitam dan putih.;

Sedangkan pada merek pembanding:

**EXCELLASIAM** : hanya terdiri satu kesatuan kata saja

Unsur warna: kata berwarna kuning dengan dasar putih;

Kiranya perlu Penggugat tegaskan di sini, bahwa Penggugat sama sekali tidak terinspirasi dengan Merek **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111 mengingat Penggugat dalam permohonan pendaftaran Merek Excel Asia Takasago Rim Agenda Nomor D00.2008.036697, tertanggal 14

Hal.7 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Oktober 2008 adalah merupakan bagian nama Perusahaan Penggugat yang mana merupakan perusahaan terkenal dan dalam lembar



permohonannya pun telah dijelaskan bawa merek merupakan bagian nama Pemohon;

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 rrfenjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Bahwa merek adalah merek yang mengandung unsur merek kata;

Excel, sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan serta essensial adalah unsur merek kata "Excel"; bahwa Permohonan Pendaftaran Merek



Agenda Nomor D00.2008.036697, tertanggal 14 Oktober 2008 yang diajukan oleh Pemohon Banding sangatlah berbeda dengan unsur yang dipertimbangkan dengan unsur pada merek **EXCELLASIAM**, daftar Nomor IDM 000054111 yang hanya terdiri dari satu kesatuan kata atau satu unsur kata saja sehingga dapat dikatakan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur persamaan bunyi dan merek secara konseptual;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,



maka terhadap penolakan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh Pemohon Banding/Penggugat dengan Agenda Nomor D002007003710, penolakan mana didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tidak tepat dan benar, maka seharusnya Tergugat yang memeriksa dan memutus permintaan banding tersebut tidak berkesimpulan menolak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111, yakni adanya kesamaan unsur merek kata, unsur





merek konseptual maupun persamaan bunyi. Padahal jelas merek




terinspirasi sebagai merek Penggugat merupakan suatu nama badan hukum Penggugat, yaitu Excel Rim SDN BHD;

Bahwa Pakar Hukum Indonesia, Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama dalam bukunya Hukum Merek Indonesia, Tahun 1986, mengemukakan doktrin tentang persamaan pada suatu merek. Adapun pendapat beliau adalah "Dalam menentukan apakah terdapat persamaan pada pokok atau tidak, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhan. Dengan lain perkataan: tidak dapat melulu diadakan pemecahan daripada bagian-bagian merek yang bersangkutan dan kemudian berdasarkan adanya perbedaan dalam bagian-bagian ini ditarik kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Juga berdasarkan persamaan dari sebagian, tidak dapat lantas dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan ini";

Bahwa selain itu yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada kaidahnya menyatakan bahwa "Untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dan merek-merek tersebut, untuk itu mohon bandingkan". Berikut ini adalah beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan;

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055/K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek "DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI";
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1631/K/Sip/1978, tanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan bahwa merek "Podoredjo" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Kemiriredjo";
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1455/K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991, yang menyatakan bahwa merek "Nagata Drill" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Nakata";
  - d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2483/K/Sip/1982, tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek ""DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI";
12. Bahwa Tergugat telah memberi pertimbangan yang keliru karena hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara



merek , Nomor Agenda D00.2008.0036697 milik Penggugat dengan merek pbanding **EXCELLASIAM**, yang terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000054111 atas nama Jaya Kusumah akan tetapi fakta yang sebenarnya dan sesungguhnya Penggugat adalah pemilik merek



milik Penggugat juga telah terdaftar lebih dahulu dari merek dominan Excel di berbagai Negara di dunia;

Bahwa terhadap kata Excel sendiri sebagai merek ternyata terdapat merek *Excel – G*;


Daftar Nomor IDM 000387982, atas nama Kayaba Industry CO. LTD., termasuk kelas 12 yang mana jenis barang terlindungi antara lain: "ban-ban untuk mobil; ban dalam untuk mobil; kendaraan bermotor roda dua, sepeda" yang telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (P7) sama seperti merek Pbanding **EXCELLASIAM**, yang terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000054111, yang dilindungi untuk kelas 12, yang barangnya juga terlindungi antara lain: "ban luar dan dalam untuk mobil dan motor", oleh karena itu jelas secara dan nyata bahwa merek



Penggugat  Nomor Agenda D00.2008.0036697 yang juga memiliki unsur dominan kata **EXCEL** seharusnya terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual R.I.;

Bahwa alasan Tergugat untuk menolak permohonan banding Penggugat adalah sangat tidak relevan karena jelas Penggugat adalah pemilik merek terkenal Excel dan pemilik merek satu-satunya yang berhak diIndonesia



untuk merek  yang juga merupakan bagian nama Perusahaan Penggugat, yaitu: Excel Rim BDN BHD;

13. Bahwa merek **EXCELLASIAM**, yang terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000054111 atas nama Jaya Kusumah tersebut tidak patut dijadikan sebagai dasar penolakan permohonan pendaftaran merek milik Penggugat/



karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang telah



terkenal di seluruh dunia maupun di Indonesia dan telah terdaftar lebih dahulu dinegara-negara lain;

Bahwa pemerintah RI pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres. Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres. Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada tanggal 7 Mei 1997 dengan mencabut pensyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan juga pada tanggal 7 Mei 1997 meratifikasi *Trademark Law Treaty* melalui Keppres. Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*. Pada ketentuan Pasal 6 bis dan Pasal 10 bis Konvensi Paris mengatur tentang:

Pasal 6 bis : *"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith";*

Pasal 10 bis : (1) *The countries of the union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition;*  
(2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition;*  
(3) *The following in particular shall be prohibited :*  
(i) *All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*  
(ii) *False allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods,*

Hal.11 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii) Indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods;

Dengan demikian merek milik Penggugat seharusnya memperoleh perlindungan hukum di Indonesia dengan dikabulkannya permohonan



pendaftaran di Indonesia dengan mempertimbangkan pendaftaran-pendaftaran merek "Excel" atau "Excel Takasago" milik Penggugat yang telah terdaftar di banyak Negara di dunia dan di negara asal Penggugat yaitu di Jepang. Oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menolak permohonan banding Penggugat atas dasar terdapat persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek Excellasiam yang terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000054111 atas nama Jaya Kusumah tersebut;

Bahwa oleh karena itu dengan telah diratifikasinya perjanjian TRIPs -WTO berarti perjanjian TRIPs-WTO telah menjadi hukum positif di Indonesia yang harus diterapkan sesuai prinsip-prinsip yang dianut oleh persetujuan TRIPs, yaitu melindungi merek Penggugat yang juga merupakan merek terkenal milik Penggugat;

14. Berikut ini kami sampaikan kembali perbandingan antara merek milik Penggugat/Pemohon Banding dengan merek Pembanding, Daftar Nomor IDM 000054111 atas nama atas nama Jaya Kusumah yang tidak mempunyai persamaan baik dalam kesan pertama (*first impression*), konseptual, visual, fonetik/persamaan bunyi, bentuk penulisan, cara penempatan dan susunan warna, kami mohon agar Majelis Hakim dapat menilai lebih saksama:



Merek milik Penggugat

**EXCELLASIAM,**

Merek Pembanding, Daftar Nomor  
IDM000054111

Hal.12 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemakai dan pemilik

yang sah menurut hukum atas merek  serta merek-merek lain yang masih ada hubungannya dengan merek "Excel" atas nama Penggugat untuk golongan kelas 12 dengan jenis barang "pelek-pelek" di wilayah hukum Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek  milik Penggugat tersebut adalah merupakan merek yang sudah terkenal, baik di Indonesia maupun diberbagai negara lainnya di dunia;
4. Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 11/KBM/HKI/2014, tanggal 8 Januari 2014 dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 6 bis dan Pasal 10 bis Konvensi Paris;
5. Membatalkan Surat Keputusan Nomor 11/KBM/HKI/2014, tanggal 8 Januari 2014 dan memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mempublikasikan

merek Excel Asia Takasago Rim Nomor Agenda  D00.2008.0036697 milik Penggugat pada Berita Resmi Merek dan untuk kemudian menerbitkan sertipikat merek milik Penggugat tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 November 2014 amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 18 November 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49 K/Pdt.sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo.

Hal.13 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2015;

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

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

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 05 Desember 2014 dengan Nomor 49 K/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst., *jo.* Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dalam menilai persamaan pada pokoknya antara merek **EXCELLASIAM** Daftar Nomor IDM 000054111 milik Jaya Kusumah, beralamat di Jalan Pantai Kuta IV Nomor 5, RT.004, RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tergolong kelas 12, dalam jenis barang “ban luar dan dalam untuk mobil dan motor, velg, kendaraan didarat yaitu mobil dan motor” yang terdaftar lebih dahulu sebagai merek Pembanding oleh Termohon



Kasasi atas merek **EXCEL Asia Takasago Rim** atas nama Pemohon Kasasi, Agenda Nomor D00.2008.036697, tertanggal 14 Oktober 2008 untuk tergolong kelas 12 untuk jenis barang “pelek-pelek”;

Hal.14 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



3. Bahwa *Judex Facti* jelas telah salah dalam memperbandingkan persamaan



pada pokoknya antara merek Pemohon Kasasi dengan merek **EXCELLASIAM** dengan mengesampingkan unsur dominan **EXCEL** yang terletak pada awal merek Pemohon Kasasi.;

Sedangkan merek pembanding, yaitu **EXCELLASIAM** hanya mempunyai unsur kata saja dan merupakan kata ciptaan yang tidak mempunyai arti, pengucapan dan unsur-unsur huruf yang terkait tidak bisa diucapkan secara terpisah dalam bentukan kata yang terkandung didalamnya, dalam arti harus secara keseluruhan sehingga pertimbangannya *Judex Facti*



pada merek yang secara jelas telah keliru karena hal tersebut secara jelas memberikan unsur pembeda diantara kedua merek tersebut, oleh karena Penjelasan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik secara visual, fonetik/bunyi pengucapan dan persamaan secara konseptual;

4. Bahwa *Judex Facti* jelas tidak mempertimbangkan merek



secara konseptual, karena merek Pemohon Kasasi merupakan merek dengan kombinasi kata, yaitu merek yang berupa gabungan antara unsur kata dengan kata, halmana didalam kata tersebut mempunyai arti sendiri-sendiri, dalam hal ini penjabaran kata merek Pemohon, yaitu:



: Merupakan bagian dari nama perusahaan Pemohon,

**EXCEL RIM SDN BHD**



: Merupakan nama benua (kata umum). Pemohon menggunakan kata asia untuk membedakan produk merek excel lainnya yang diproduksi khusus diwilayah asia



: Merupakan bagian nama perusahaan Pemohon yang telah ada sebelum terbentuknya perusahaan RK Excel,Co.,Ltd., di Negara Jepang yang merupakan perusahaan induk dari Perusahaan Pemohon, Excel Rim SDN BHD;



: Merupakan kata produk pemohon, dalam Bahasa Indonesia diartikan pelek-pelek;

Dalam penilaian filosofi dan makna yang terkandung dalam kedua merek tersebut diatas sangatlah berbeda, hal mana apabila suatu merek yang terdapat kata yang lazim digunakan/diketahui khalayak akan artinya, maka perlu dipertimbangkan pengetahuan masyarakat terhadap kata itu sendiri. Begitulahnya jika dibandingkan dengan merek pembanding **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111, yang hanya merupakan satu kesatuan kata saja dan tidak mempunyai arti serta baik secara visual maupun unsur kata yang ditonjolkan jelas sangat berbeda. Hal ini dapat dikategorikan mempunyai daya pembeda yang kuat/tinggi (*high distinctive character*);

5. Bahwa *Judex Facti*, dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta dalam hal ini melalui salah satu Bukti Pemohon Kasasi telah diajukan dipersidangan (Bukti P19), bahwa apabila Kantor Merek telah menganggap merek dengan dominan unsur kata Excel, maka juga telah terdaftar pada Direktorat Merek, yaitu *Excel* – G Daftar Nomor IDM 000387982, atas nama Kayaba Industry CO.,LTD, yang juga termasuk kelas 12 dan juga terlindungi jenis barang dengan jenis barang yang sama antara lain: “ban-ban untuk mobil; ban dalam untuk mobil; kendaraan bermotor roda dua, sepeda “ yang telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Bukti P19) sama seperti merek Pembanding **EXCELLASIAM** yang terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000054111, yang dilindungi untuk kelas 12, yang barangnya juga terlindungi antara lain: “ban luar dan dalam untuk mobil dan motor”, oleh karena itu jelas secara nyata bahwa merek Pemohon



Nomor Agenda D00.2008.0036697 yang juga



- memiliki unsur dominan kata **EXCEL** seharusnya juga terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual R.I;
6. Bahwa *Judex Facti*, dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah mengabaikan bukti dan fakta bahwa Merek Pemohon Kasasi



adalah suatu merek yang diciptakan secara jelas merupakan Bagian Nama Perusahaan Pemohon dahulu Penggugat, yaitu Excel Rim SDN BHD yang merupakan produsen dan perusahaan yang didirikan di negara Malaysia dan termasuk dalam sebuah grup perusahaan besar dan terkenal khusus dalam pembuatan pelek-pelek kendaraan sepeda motor khusus untuk penggemar motor balap yang didirikan di Jepang, yaitu RK Excel,Co.Ltd., dan berdagang dengan nama Excel Rim,Ltd. Didalam sejarah pembentukan perusahaan RK Excel, Co.Ltd., berasal dari Shiga Factory of Takasago Tekko K.K. yang didirikan setelah sukses mengoperasikan Kuriyama Manufacturing, Inc., (Otsu City) pada tahun 1932, dan kemudian berkembang dengan merubah nama Otsu Aircraft Factory dengan memproduksi komponen pesawat. Pada tahun 1945 setelah terjadinya perang merubah nama menjadi Kusatsu Factory dengan memproduksi komponen-komponen sepeda motor. Perusahaan tersebut terus berkembang dengan memproduksi komponen-komponen sepeda motor hingga di tahun 1952, Kusatsu Factory kemudian membangun pabrik, memproduksi dan menjual produk pelek-pelek untuk sepeda motor dengan dua nama perusahaan yaitu Takasago Chain Co.,Ltd dan Takasago Manufacturing Co., Ltd. Dari tahun 1956, Takasago Manufacturing Co.,Ltd inilah yang berkembang terus dengan berkonsentrasi pada pembuatan pelek-pelek aluminium untuk sepeda motor dan penjualannya ke berbagai Negara dan membangun pabrik di beberapa Negara beserta kantor perwakilannya, hingga ditahun 1989 Takasago Chain Co., Ltd. bergabung kembali dengan mendirikan Takasago RK Excel Co., Ltd., Ditahun 1991, Takasago RK Excel Co., Ltd bergabung dengan Takatetsu Instrument Development Co., Ltd. dengan membentuk nama perusahaan baru RK Excel Co., Ltd. dan pada tahun 2006 di negara Malaysia, RK Excel, Co.Ltd., membangun pabrik dan membuat perusahaan bernama Excel Rim SDN BHD yang juga khusus memproduksi dan menjual pelek-pelek aluminium untuk sepeda motor



dengan merek yang mana kata *Excel* merupakan

Hal.17 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



bagian nama Perusahaan yang sejak tahun 2003 sudah dipakai sebagai nama produk untuk pelek-pelek kendaraan sepeda motor khusus balap dan di beberapa negara dipadukan dengan kata Takasago, yang juga merupakan bagian nama perusahaan menjadi Takasago Excel, karena kata Takasago tidak terlepas dari sejarah dibentuknya perusahaan RK Excel Co.Ltd sebagai perusahaan induk Pemohon. Sedangkan Rim dalam pengartian Bahasa Indonesia yaitu pelek-pelek dan kata Asia sendiri karena Pemohon memang secara khusus memproduksi untuk wilayah benua Asia. Hal ini dikarenakan perbedaan ketahanan atau kualitas barang, daya beli masyarakat dan keadaan alam yang berbeda dengan wilayah benua lain;

Bahwa perusahaan Pemohon bergerak di bidang penjualan barang-barang di kelas 12, yaitu pelek-pelek yang berkualitas tinggi khusus untuk motor balap yang menawarkan kepuasan pribadi dari setiap pengguna dengan asal merek "Excel" karena telah terkenal diberbagai negara. Tujuan utama Pemohon adalah untuk bertransaksi dan promosi di Indonesia terhadap barang-barang khususnya pelek-pelek untuk kendaraan sepeda motor



dengan menggunakan merek **EXCEL Asia** yang diekspor dari pabrik di Malaysia ke berbagai Negara di Asia, termasuk Indonesia, dengan kata lain Pemohon Kasasi hanya memproduksi secara khusus pelek-pelek sepeda motor yang digunakan untuk sepeda motor balap sedangkan kata excel sendiri telah terkenal dikalangan khusus masyarakat penggemar sepeda motor balap, yang kekhususan dalam produknya tersebut telah dijelaskan oleh saksi Felix Ardianto sebagai distributor untuk merek Pemohon Kasasi (halaman 21);


7. Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara hukum dan mengenyampingkan bukti-bukti merek Pemohon Kasasi yang merupakan bagian merek terkenal sebagaimana telah disampaikan dalam bukti-bukti pada persidangan (Bukti P7- Bukti P18) antara lain pada bukti:
- Copy dari sertifikat pendaftaran merek "Excel + kata kanji" yang sudah terdaftar di Negara Jepang atas nama Excel Rim Kabushiki Kaisha (Excel Rim Ltd) pada tanggal 10 Oktober 2003 di bawah Nomor Pendaftaran 4722590 dan merek "Takasago Excel Rim" atas nama Excel Rim Kabushiki Kaisha (Excel Rim,Ltd) pada tanggal 28 April 2006 di bawah Nomor Pendaftaran 4948354, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 12 dan telah





disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris Prabhakaran A/L C.A Padman di Penang, Malaysia beserta terjemahannya kedalam bahasa Indonesia.....(Bukti P9);

Bahwa kata "Excel" telah terdaftar dinegara asalnya di Jepang, "Excel" merupakan kata dominan (unsur kata yang menonjol) yang dipakai sebagai merek dari berbagai produk pelek-pelek dari Group Perusahaan RK Excel Co.Ltd., (berdagang dengan nama Excel Rim CO.LTD), sehingga kata "Excel" tidak terlepas dari merek-merek yang diproduksi oleh Group Perusahaan RK EXCEL Co. Ltd (berdagang dengan nama Excel Rim CO.LTD) dibelahan dunia manapun, maupun Excel Rim SDN BHD yang juga memproduksi

pelek-pelek untuk kendaraan roda dua, yaitu  untuk wilayah asia oleh Group Perusahaan RK Excel Co.Ltd. (berdagang dengan nama Excel Rim CO.LTD) juga di Indonesia karena merupakan nama perusahaan;

- Copy dari Sertifikat Pendaftaran merek " Takasago Excel" atas nama RK Excel,Co.Ltd., yang sudah terdaftar di Negara Amerika sejak tanggal 29 Juli 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 3475148, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12, yaitu: pelek-pelek roda kendaraan, hub-hub roda, stand berdiri kendaraan, tidak termasuk ban-ban dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris Prabhakaran A/L C.A Padman di Penang, Malaysia beserta terjemahannya kedalam bahasa Indonesia .....(Bukti P10);  
Bahwa di Negara Amerika Serikat, RK Excel Co.Ltd., yang merupakan salah satu group perusahaan RK Excel Co.Ltd., (berdagang dengan nama Excel Rim CO.LTD) untuk wilayah Amerika Serikat juga dikenal sebagai produsen pelek-pelek untuk kendaraan roda dua telah terdaftar merek "Takasago Excel" dan unsur kata dominan (kata yang menonjol) yaitu Excel juga terlihat dari pendaftaran merek tersebut yang juga merupakan bagian nama Perusahaan Pemohon Kasasi/ Penggugat.;
- Copy dari Sertipikat Pendaftaran merek " Takasago Excel" atas nama RK Excel Co.Ltd., di negara-negara Uni Eropa sejak tanggal 16 Oktober 2008 di bawah Nomor Pendaftaran 006595003, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12 dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris Prabhakaran A/L C.A

Hal.19 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padman di Penang, Malaysia beserta terjemahannya kedalam bahasa Indonesia (Bukti P11).;


Bahwa di Negara-negara Uni Eropa, melalui RK Excel Co.Ltd., yang merupakan salah satu group perusahaan RK Excel Co.Ltd., (berdagang dengan nama Excel Rim CO.LTD) untuk wilayah Amerika Serikat telah terdaftar merek "Takasago Excel" juga dikenal sebagai produsen pelek-pelek untuk kendaraan roda dua untuk wilayah Benua Eropa dan unsur kata dominan (kata yang menonjol) yaitu Excel juga terlihat dari merek "Takasago Excel" tersebut yang juga merupakan bagian nama Perusahaan Penggugat;


- Copy dari Sertipikat Pendaftaran merek



Daftar Nomor 4-2008-012427, tertanggal 23 Oktober 2009 di Negara Philipina atas nama Excel Rim SDN BHD, suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Malaysia, beralamat di 2498 Tingkat Perusahaan 6, Prai Industrial Estate, 13800, Prai, Penang, Malaysia, termasuk kelas 12, jenis barang yaitu pelek-pelek dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris beserta terjemahannya kedalam bahasa Indonesia ..... (Bukti P12);

Bahwa untuk di wilayah Asia, yaitu dinegara Philipina melalui Excel Rim SDN BHD merupakan salah satu group perusahaan RK Excel Co.Ltd., (berdagang dengan nama Excel Rim CO.LTD) yang mana juga telah dikenal sebagai produsen pelek-pelek untuk kendaraan

roda dua juga telah terdaftar untuk merek  dan di Indonesia juga dipakai merek untuk pendaftaran merek atas nama Excel Rim SDN BHD juga untuk memproteksi merek atau memohon

perlindungan hukum atas merek  yang dikarenakan unsur kata excel yang paling menonjol (dominan) karena merupakan produsen pelek-pelek untuk kendaraan roda dua yang telah terkenal diberbagai negara di dunia. Unsur kata "Asia", merupakan kata umum dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun, sebagian besar masyarakat didunia pasti tahu bahwa Asia adalah sebuah benua, sehingga oleh Pemohon kasasi/Penggugat dibuat dengan huruf yang berbeda dan lebih kecil dibanding kata "Excel";

Hal.20 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)



- Copy dari Pendaftaran merek **EXCEL Asia Takasago Rim** di Negara Malaysia, Agenda Nomor 07-23859 tertanggal 4 Desember 2007 atas nama Excel Rim SDN BHD, beralamat di 2498 Tingkat Perusahaan 6, Prai Industrial Estate, 13800, Prai, Penang, Malaysia, termasuk kelas 12, jenis barang diantaranya yaitu pelek-pelek dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Notaris Notaris Prabhakaran A/L C.A Padman di Penang, Malaysia .....(Bukti P13);



Bahwa merek **EXCEL Asia Takasago Rim** juga telah dilakukan pendaftaran mereknya di Negara asal Penggugat (Malaysia) untuk melindungi jenis barang antara lain pelek-pelek kendaraan untuk roda dua;

8. Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* tidak secara jelas doktrin dan Yurisprudensi yang mana dalam mengkategorikan persamaan pada pokoknya (halaman 30, alinea ke 4) atau dapat dikatakan kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), dan hanya diukur dengan penilaian subyektif dalam mencermati kedua merek *a quo* tersebut. *Judex Facti* hanya mengkategorikan mempunyai persamaan bunyi (*similaraty in sound*) (halaman 31, alinea 2) tanpa menjelaskan dan menerangkan dalam pertimbangannya yang mana merupakan persamaan bunyi dari kedua merek tersebut;
9. Bahwa dalam putusan *Judex Facti*, tidak secara jelas dalam menganggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111 karena terdapat persamaan pada bunyi ucapan, oleh karena sangat terlihat perbedaan fonetik, dimana penilaian yang diukur berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang tidak sama. Dengan adanya perbedaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda maka antara merek yang satu dengan yang lainnya jelaslah berbeda. Bersama ini Pemohon Kasasi/Penggugat jelaskan pengucapan dan menjabarkan pengejaan antara kedua merek tersebut:

Dalam pengucapan kata:



**EXCELLASIAM**

- : Kata-kata dalam merek diucapkan secara terpisah-pisah
- : Kata diucapkan secara satu kesatuan/keseluruhan

Hal.21 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengejaan per suku kata : (terdiri dengan : huruf vocal: V dan konsonan: K);

**EXCEL**

: EX - CEL

Per suku kata, berpola huruf: VK - KVK

**Asia**

: A -si-a

Per suku kata, berpola huruf: V-KV-V

**Takasago**

: Ta-ka-sa-go

Per suku kata, berpola huruf: KV-KV-KV-KV

**EXCEL Asia**  
*Takasago Rim*

: Rim

Per suku kata, berpola huruf: KVK

sedangkan pada merek pembanding:

**EXCELLASIAM**

: EX - CEL - LA - SI - AM

pola huruf per suku kata: VK - KVK - KV - KV - VK

Jika dalam pertimbangannya *Judex Facti* bahwa kedua merek *a quo* menilai memiliki persamaan bunyi yang kuat dengan menilai kata **EXCELLASIAM** sebagai merek dengan melakukan pemenggalan kata maka harus mengaju pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Dalam Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, edisi kedua berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0543a/U/1987 Tanggal 9 September 1987, hal 18 disebutkan pada huruf F. Mengenai Pemenggalan Kata "Jika ditengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan diantara kedua huruf konsonan itu", misalnya : Man-di, som-bong, swas-ta, cap-lok, ap-ril, bang-sa.;

Maka terhadap merek **EXCELLASIAM** jika kita berpedoman dalam berbahasa Indonesia akan menjadi EXCEL - LASIAM dan permohonan pendaftaran merek Pemohon Kasasi/

**EXCEL Asia**  
*Takasago Rim*

tidak mempunyai persamaan secara visual, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi unsur-unsur dengan merek pembanding **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111,

Hal.22 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain kesan yang ditimbulkan sangat berbeda, bila dibandingkan sebagai berikut:

Merek **PENGUGAT**



Merek Pembanding

**EXCELLASIAM**

lebih ditekankan/dominan pada kata **EXCEL**, terlihat dari perbedaan penulisan kata **EXCEL** itu sendiri dengan kata lainnya dan kata yang terpisah-pisah/kombinasi kata Unsur warna : hitam dan putih.

Sedangkan pada merek pembanding:

**EXCELLASIAM**

: hanya terdiri satu kesatuan kata saja  
Unsur warna: kata berwarna kuning dengan dasar putih

dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak terinspirasi dengan Merek: **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111 mengingat Pemohon




Kasasi dalam permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor D00.2008.036697, tertanggal 14 Oktober 2008 adalah merupakan bagian nama Perusahaan Pemohon yang mana merupakan perusahaan terkenal dan dalam lembar permohonannya pun telah dijelaskan bahwa merek Pemohon Kasasi merupakan bagian nama Pemohon dan sangat tidak mungkin masyarakat akan terkecoh dengan perbedaan visual yang cukup terlihat, apalagi merek tersebut dengan unsur merek yang dominan excel yang telah terkenal dikalangan khusus penggemar sepeda motor balap di dunia;

Bahwa *Judex Facti* dalam memperbandingkan, suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut seharusnya melihat 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;

Hal.23 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015





Bahwa merek  adalah merek yang mengandung unsur merek kata Excel, sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan serta essensial adalah unsur merek kata "Excel"; bahwa



Pemohonan Pendaftaran Merek


Agenda Nomor D00.2008.036697, tertanggal 14 Oktober 2008 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sangatlah berbeda dengan unsur yang diperbandingkan dengan unsur pada merek **EXCELLASIAM**, Daftar Nomor IDM 000054111 yang hanya terdiri dari satu kesatuan kata atau satu unsur kata saja sehingga dapat dikatakan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur persamaan bunyi dan merek secara konseptual;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran merek



yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Agenda Nomor D002007003710, penolakan mana didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah tidak tepat dan benar, maka seharusnya Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang memeriksa dan memutus permintaan banding tersebut tidak berkesimpulan menolak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "**EXCELLASIAM**", Daftar Nomor IDM 000054111, yakni adanya kesamaan unsure merek kata, unsur merek konseptual maupun persamaan bunyi.



Padahal jelas merek  terinspirasi sebagai merek Penggugat merupakan suatu nama badan hukum Pemohon Kasasi/ Penggugat, yaitu Excel Rim SDN BHD.;

Bahwa Pakar Hukum Indonesia, Prof. MR. DR. Soedargo Gautama dalam bukunya Hukum Merek Indonesia, Tahun 1986, mengemukakan doktrin tentang persamaan pada suatu merek. Adapun pendapat beliau adalah "Dalam menentukan apakah terdapat persamaan pada pokok atau tidak, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhan. Dengan lain perkataan: tidak dapat melulu diadakan pemecahan daripada bagian-bagian merek yang bersangkutan dan kemudian berdasarkan adanya perbedaan dalam bagian-bagian ini ditarik

Hal.24 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Juga berdasarkan persamaan dari sebagian, tidak dapat lantas dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan ini";

Bahwa selain itu Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada kaidahnya menyatakan bahwa "Untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dan merek-merek tersebut. Berikut ini adalah beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan;

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055/K/Sip/1985, tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek "DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI" ;
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1631/K/Sip/1978, tanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan bahwa merek "PODOREDJO" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "KEMIRIREDJO";
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1455/K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991, yang menyatakan bahwa merek "Nagata Drill" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "NAKATA";
  - d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2483/K/Sip/1982, tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek ""DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI"
10. Bahwa dalam pertimbangannya, seharusnya *Judex Facti* menilai secara cermat fakta persidangan, dimana Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam menilai dan menjabarkan unsur-unsur merek yang menonjol (unsur unsur yang menonjol) dalam merek, baik dalam Jawaban dan Kesimpulan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat, Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat dalam menjabarkan unsur merek milik Pemohon Kasasi/ Penggugat, yaitu: kata Excel dan unsur merek kata Asia sedangkan merek pembanding Excel dengan Asiam, padahal merek pembanding yang menjadi penolakan merek Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yaitu: Excellasiam bukan Excelasiam (halaman 16 alinea 4 dan hal 28 alinea 3), seharusnya apabila jika terjadi pemenggalan kata yaitu: Excel-Lasiam sehingga apabila

Hal.25 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)



dijabarkan secara suku kata menjadi EX – CEL – LA – SI- AM bukan EX- CEL- A-SI-AM;

11. Bahwa dalam pertimbangannya, seharusnya *Judex Facti* tidak dapat menilai adanya “persamaan bunyi” secara subyektif (halaman 31 alinea 2) dan dasar hukum yang jelas dalam memutuskan perkara *a quo*, dan sangat tidak mungkin masyarakat di Indonesia tidak bisa membedakan kata Asia dengan Lasiam, apalagi kata Excel sendiripun dibuat miring dan kapital (*Excel*) serta kata depan kapital yang menjadi awalan kata (Asia) untuk memisahkan pengucapan dan keterangan kata, sedangkan fakta dan dasar hukum untuk kata Excel sendiripun sebagaimana telah diuraikan pada poin 6 tersebut di atas;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan telah terbukti bahwa merek milik Penggugat yaitu Excel Asia Takasago Rim adalah merek yang telah terdaftar di beberapa negara sebelum merek EXCELLASIAM terdaftar dalam Daftar Umum Merek, serta tidak memiliki kesamaan dengan merek EXCELLASIAM yang terdaftar atas nama Jaya Kusuma sehingga permohonan pendaftaran merek oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bukan termasuk permohonan pendaftaran merek yang harus ditolak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EXCEL RIM SDN DHD tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 November 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal.26 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EXCEL RIM SDN BHD, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 November 2014;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemakai dan pemilik yang sah menurut hukum atas merek  serta merek-merek lain yang masih ada hubungannya dengan merek "Excel" atas nama Penggugat untuk golongan kelas 12 dengan jenis barang "pelek-pelek" di wilayah hukum Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek  milik Penggugat tersebut adalah merupakan merek yang sudah terkenal, baik di Indonesia maupun diberbagai negara lainnya di dunia;
4. Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 11/KBM/HKI/2014, tanggal 8 Januari 2014 dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 6 bis dan Pasal 10 bis Konvensi Paris;
5. Membatalkan Surat Keputusan Nomor 11/KBM/HKI/2014, tanggal 8 Januari 2014 dan memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mempublikasikan

merek Excel Asia Takasago Rim Nomor Agenda  D00.2008.0036697 milik Penggugat pada Berita Resmi Merek dan untuk kemudian menerbitkan sertifikat merek milik Penggugat tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung

Hal.27 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanatha,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr.H.Abdurrahman,S.H.,M.H.

Ttd./

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

K e t u a,

Ttd./

Syamsul Ma'arif,S.H.,L.LM.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

- |                        |      |                |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi             | : Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp | 5.000.000,00   |

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal.28 dari 28 hal. Putusan Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2015