



P U T U S A N

Nomor : 664 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI BANDING MEREK, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA , berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh NOVA SUSANTI, SH., dkk, para PNS pada Direktorat Merek, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, berkantor di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juni 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N :

PT. ESA KERTAS NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 15, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- I. Penggugat adalah perusahaan nasional dengan kegiatan usaha perdagangan pengadaan kertas dan percetakan ;
 1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan nasional yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum termasuk diantaranya pengadaan kertas, alat-alat tulis kantor dan di bidang percetakan,



diantaranya : foto copy, penerbitan buku-buku dan memperdayakan hasil penerbitan (Bukti P-3) ;

2. Untuk mendukung kegiatan usahanya, khususnya pengadaan kertas dan percetakan, Penggugat mengajukan permintaan pendaftaran merek dagang "Infinite Copy" dengan Nomor Agenda 1300.2007.015055 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Ditjen HKI") pada tanggal 14 Mei 2007 (Bukti P-4) untuk produk-produk yang termasuk dalam Kelas barang 16, yaitu :

Segala macam kertas, diantaranya kertas karton, kertas map, kertas filter, kertas elektro kardiografi, kertas saringan kopi, kertas higienik, kertas indeks (alat tulis menulis), kertas kilau, kertas tembusan (alat tulis menulis), kertas sebet, kertas pengepak, kertas elektro kardiograf, kertas (kertas lilin/kertas berlapis parafin), kertas untuk mesin pencatatan, lembaran kertas (alat tulis menulis), kertas untuk pencatatan program komputer, kertas perkamen, kertas foto copy, kertas untuk radiogram, kertas untuk mesin menghitung, kertas temple alamat, kertas kalkir, segala macam kertas tissue, kertas untuk pembungkus makanan, kertas millimeter, kertas kuarto, kertas folio dan jenis kertas lainnya ;

3. Selain untuk mendukung kegiatan usahanya, Penggugat mendaftarkan merek "Infinite Copy" dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-undang Merek") ;

II. Merek "Infinite Copy" Nomor Agenda D00.2007.015055 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 (perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 453153) ;

4. Bahwa permintaan pendaftaran merek "Infinite Copy" yang diajukan Penggugat telah ditolak untuk didaftar oleh Ditjen HKI dengan alasan ada persamaan pada pokoknya dengan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 (perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 453153) atas nama Megusdyan Susanto untuk barang sejenis (Bukti P-5) ;
5. Bahwa alas penolakan pendaftaran merek "Infinite Copy", Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.664 K/PDT.SUS/2011



9 November 2010 (vide Bukti P-2) dan selanjutnya Tergugat memberikan putusan menolak permohonan banding dari Penggugat ("putusan banding") pada tanggal 8 Desember 2010 (vide bukti P-1) ;

6. Bahwa alasan Tergugat menolak permohonan banding Penggugat karena menurut Tergugat merek "Infinite Copy" Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dalam bunyi ucapan dengan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983. Hal ini diuraikan Tergugat dalam pertimbangan hukum halaman 4 putusan banding, yaitu :

"Menimbang, bahwa merek "Infiniti" nomor daftar IDM000189983 adalah merek yang terdiri atas unsur merek kata "infinite" dimana kosumen pengguna merek ini akan menyebut atau mengucapkan kata "Infiniti", dengan demikian unsur merek kata yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "Infiniti" ;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek "Infinite Copy" yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang terdiri atas unsur merek kata "Infinite" dan kata "Copy", dimana konsumen pengguna merek ini akan menyebut atau mengucapkan kata "Infinite" dimana kedua unsur merek tersebut menonjol dan dominant, sehingga salah satu unsur merek tersebut memiliki persamaan pada kata "Infinite" ;

Menimbang, bahwa dan dalam kenyataan antara merek "Infinite Copy" atas nama Pemohon Banding dengan merek "Infiniti" yang menjadi dasar penolakan yaitu nomor daftar IDM000189983 mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu tu mempunyai persamaan bunyi ucapan" ;

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Tergugat yang diuraikan di atas karena sesungguhnya antara merek "Infinite Copy" Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dalam bunyi ucapan dengan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 ;

Merek "Infinite Copy" Penggugat, diucapkan secara keseluruhan atau satu kesatuan utuh dengan 2 cara pengucapan yaitu :

"infinayt kapi" (cara pengucapan bahasa Inggris) ;

"infinitecopi" (cara pengucapan bahasa Indonesia) ;



Sedangkan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983, yang menjadi dasar penolakan, bunyi ucapannya "Infiniti" ;

8. Adalah tidak tepat apabila Tergugat hanya mengambil salah satu unsur merek kata "Infinite" dari merek "Infinite Copy" Penggugat dan membandingkannya dengan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983, karena hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum Tergugat sendiri yang mengakui bahwa unsur yang menonjol pada merek "Infinite Copy" adalah kedua unsur merek tersebut, yaitu "Infinite Copy" sehingga sepatutnya Tergugat membandingkan bunyi ucapan merek "Infinite Copy" secara satu kesatuan utuh dengan bunyi ucapan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 ;

Berikut ini adalah pertimbangan hukum Tergugat dalam putusan banding halaman 4 :

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

9. Bahwa tidak tepat juga apabila Tergugat membandingkan merek "Infinite Copy" Penggugat dengan merek "Infiniti" dari bunyi ucapannya karena merek "Infinite Copy" Penggugat merupakan merek kombinasi yang terdiri atas susunan kata, warna dan lukisan, sedangkan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 hanya terdiri atas satu kata saja. Selayaknya, Tergugat membandingkan kedua merek tersebut dengan melihat tampilan visualnya dan bukan dari bunyi ucapannya ; Untuk lebih jelasnya, berikut Penggugat sampaikan tampilan visual merek "Infinite Copy" dan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 yang menjadi dasar penolakan :



Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.664 K/PDT.SUS/2011



Merek milik Penggugat

Infiniti

Nomor Pendaftaran IDM000189983

(yang menjadi dasar penolakan merek Penggugat)

10. Dari tampilan visual kedua merek di atas, terlihat jelas merek “Infinite Copy” Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Infiniti” Nomor Pendaftaran IDM000189983 ;
 - Merek “Infinite Copy” Penggugat merupakan merek kombinasi, yang terdiri dari :
 - 2 (dua) kata yaitu “Infinite” dan “Copy” ;
 - Lukisan garis melengkung berbentuk lingkaran yang khas yang mengelilingi kata copy ;
 - Cara penulisan huruf depan I pada Infinite menggunakan bentuk huruf yang khas diikuti kata Copy di bawah susunan huruf Infinite ;
 - Susunan warna biru tua dan biru muda sebagai latar belakang kata Infinite Copy ;
 - Merek “Infiniti” Nomor Pendaftaran IDM000189983 yang menjadi dasar penolakan hanya terdiri atas susunan huruf biasa yang membentuk satu kata “Infiniti” dengan warna hitam dan putih ;
11. Mohon perhatian Majelis Hakim, dalam praktek, para konsumen/ pengguna merek dalam memilih/mencari produk khususnya produk-produk kertas/kertas foto copy dan produk sejenis lainnya, akan melihat langsung tampilan mereknya secara visual dan bukan berdasarkan bunyi ucapan dari mereknya ;

Adanya perbedaan yang jelas antara merek “Infinite Copy” Penggugat dengan merek “Infiniti” Nomor Pendaftaran IDM000189983, maka para konsumen tidak akan keliru atau bingung, karena dapat dengan mudah memilih merek yang diinginkan ;
12. Dengan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara merek “Infinite Copy” Penggugat dengan merek “Infiniti” Nomor Pendaftaran

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.664 K/PDT.SUS/2011



IDM000189983, baik dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun bunyi ucapannya, sudah selayaknya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan membatalkan putusan banding Tergugat ;

III. Ditjen HKI mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam bunyi ucapan :

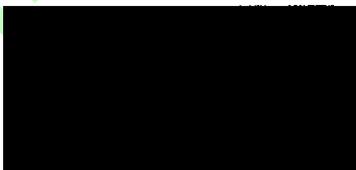
13. In casu Tergugat menilai antara merek "Infinite Copy" Penggugat dengan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 memiliki persamaan pada pokoknya dalam bunyi ucapan, pada kenyataannya Ditjen HKI telah mendaftarkan merek-merek yang memiliki persamaan bunyi ucapan untuk barang sejenis, yaitu :

a) Merek "Nagata-Drill" Nomor Pendaftaran IDM000004245 terdaftar atas nama Beng Nagaruddin, dan merek "Nagata Drill", Nomor Pendaftaran IDM000004245 terdaftar atas nama Junus Jen Suherman ;

Berikut ini Penggugat lampirkan contoh kedua merek dimaksud :

NAGATA - DRILL

Nomor Pendaftaran IDM000004245



Nomor Pendaftaran IDM000183131

Meskipun kedua merek tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan dalam bunyi ucapan yaitu "Nagata Drill" dan keduanya digunakan untuk barang sejenis (produk tekstil) yang termasuk dalam Kelas 24, namun Ditjen HKI mendaftarkan kedua merek tersebut ;

b) Merek "Astro Boy+Lukisan" Nomor Pendaftaran 354057 terdaftar atas nama Freddy Kurniawan Sung, dan merek "Astro Boy" Nomor Pendaftaran 358492 terdaftar atas nama PT. Kikinsa Barita ;

Berikut ini Penggugat lampirkan contoh kedua merek dimaksud :



Nomor Pendaftaran 354057

ASTROBOY

Nomor Pendaftaran 358492

Meskipun kedua merek di atas memiliki persamaan bunyi ucapan dan digunakan untuk barang sejenis yang termasuk dalam Kelas 25, namun Ditjen HKI mendaftarkan kedua merek tersebut ;

14. Selanjutnya diketahui oleh Penggugat, Ditjen HKI juga mendaftarkan merek kombinasi meskipun salah satu unsur dari merek kombinasi tersebut sama dengan merek lainnya, yaitu :

- a) Merek "Finish" Nomor Pendaftaran 470589 terdaftar atas nama Benckiser N.V, merek "Cool" Nomor Pendaftaran IDM000047043 terdaftar atas nama PT. Hadikusumo Bros Coy dan merek "Cool Finish" Nomor Pendaftaran IDM000137299 terdaftar atas nama Lancome Parfums Et Beaute & Cie ;

Berikut ini Penggugat lampirkan contoh dari ketiga merek di atas :

FINISH

Nomor Pendaftaran 470589

Cool

Nomor Pendaftaran IDM000047043

COOL FINISH

Nomor Pendaftaran IDM000137299



Meskipun merek "Cool" dan merek "Finish" telah didaftar lebih dahulu, namun Ditjen HKI tetap mendaftarkan merek "Cool Finish" untuk barang sejenis yang termasuk dalam Kelas 3 ;

b) Merek "Royal Salute+Lukisan" Nomor Pendaftaran IDM000019345 terdaftar atas nama Chivas Brothers (Americas) Limited, merek "Salute" Nomor Pendaftaran IDM000066745 terdaftar atas nama PT. Sumatra Tobacco Trading Company dan merek "Royal+Lukisan" Nomor Pendaftaran IDM000200257 terdaftar atas nama Susanto ;
Berikut ini Penggugat lampirkan contoh kedua merek dimaksud :



Nomor Pendaftaran IDM000019345

SALUTE

Nomor Pendaftaran IDM000066745



ROYAL

Nomor Pendaftaran IDM000200257

Meskipun merek "Royal Salute+Lukisan" telah terdaftar lebih dahulu, namun Ditjen HKI mendaftarkan merek "Salute" dan merek "Royal+Lukisan" untuk barang sejenis yang termasuk dalam Kelas 33 ;

15. Dengan didaftarkannya merek-merek tersebut di atas, meskipun secara nyata memiliki persamaan bunyi ucapan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim membatalkan putusan banding Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Ditjen HKI melanjutkan proses pendaftaran merek "Infinite Copy" Penggugat ;



IV. Beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek kombinasi dan merek satu kata :

16. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, berikut adalah beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap terkait penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek kombinasi dengan merek satu kata :

- a) Putusan Nomor 02/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara merek "Logo G+G Star" dengan merek "G-Star", Majelis Hakim berpendapat tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek "Logo G+G Star" Nomor Agenda D00.2004.00652.00653 dengan merek "STAR" Nomor Pendaftaran 401501 dan Nomor Pendaftaran 511863 ;
- b) Putusan Nomor 26/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara merek "Nano Titanium" dengan merek "Titanium", Daftar Nomor 519796, Majelis Hakim berpendapat ada perbedaan bunyi, ucapan dan cara penulisan ;

V. Gugatan Dijukan Dalam Tenggang Waktu Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

17. Bahwa putusan Nomor : 540/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan Tergugat baru diterima Penggugat pada tanggal 23 Februari 2011, Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-undang (Vide Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Nomor : 540/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;



3. Menyatakan merek dagang "Infinite Copy" Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Infiniti" Nomor Pendaftaran IDM000189983 (perpanjangan nomor 453153) untuk barang sejenis ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Ditjen HKI untuk melanjutkan proses permintaan pendaftaran merek "Infinite Copy" Nomor Agenda D00.2007.015055 dengan mengumumkan Permintaan Pendaftaran Merek Dagang "Infinite Copy" Nomor Agenda D00-2007.015055 Kelas 16 yang diajukan Penggugat pada tanggal 14 Mei 2007, dalam Berita Resmi Merek ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 59/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 27 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Nomor : 540/KBM/HKI/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Menyatakan merek dagang "Infinite Copy" Penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Infiniti" nomor pendaftaran IDM000189983 (perpanjangan nomor 453153) untuk kelas barang sejenis ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Ditjen HKI untuk melanjutkan proses pendaftaran merek "Infinite Copy" Nomor Agenda D00.2007.015055 dengan mengumumkan Permintaan Pendaftaran Merek Dagang "Infinite Copy" Nomor Agenda D00-2007.015055 Kelas 16 yang diajukan Penggugat pada tanggal 14 Mei 2007, dalam Berita Resmi Merek ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri Tergugat pada tanggal 27 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 59/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti pada alinea 1 hal 19, dimana Judex Facti mempertimbangkan bahwa antara merek **Infinite Copy** atas nama Termohon kasasi dahulu Penggugat dengan merek **Infiniti** daftar No. IDM000189983 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis karena masih adanya perbedaan dalam bunyi (similarity of sound) dan juga dalam penulisan. Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2. Bahwa dalam memperbandingkan dan menilai apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, haruslah mengacu kepada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, persamaan pada pokoknya yakni disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, persamaan bunyi, maka merek yang diperbandingkan adalah unsur atau elemen merek yang dominan/menonjol dan essensial secara visual (first impression), konseptual, dan fonetik/persamaan bunyi. Apabila diperbandingkan antara merek-merek pada sengketa sekarang ini, maka elemen merek yang menonjol pada permohonan pendaftaran merek Infinite Copy nomor agenda D00.2007.

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.664 K/PDT.SUS/2011



015055 atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merek kata Infinite, sehingga apabila diperbandingkan antara merek Infiniti yang dijadikan sebagai dasar penolakan dan merek Infinite Copy milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka atas kedua merek tersebut secara hukum terdapat unsur persamaan pada pokoknya yakni pada bunyi pengucapan ;

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Judex Facti berupa adanya perbedaan penulisan yaitu mengenai jumlah huruf mati/konsonan dan huruf hidup/vokal antara merek Infinite Copy dan merek Infiniti daftar nomor IDM000189983 sehingga Judex Facti memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat adalah telah jelas-jelas bertentangan dengan konsep persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Apabila Judex Facti memahami tentang bagaimana untuk menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya diantara merek-merek yang diperbandingkan, Judex Facti harus berpatokan unsur merek apa yang paling menonjol/dominan diantara kedua merek yang diperbandingkan tersebut dan bukan mencari pembeda-pembeda yang tidak menonjol diantara merek-merek yang diperbandingkan sebagaimana dilakukan Judex Facti pada masa sekarang ini, padahal apabila dicermati antara merek-merek sengketa yakni Infinite Copy dan merek Infiniti maka yang menonjol adalah unsur merek kata Infinite ;
4. Bahwa mengingat fungsi merek adalah sebagai tanda pembeda yang dapat ditangkap oleh panca indera yakni dapat dilihat, didengar atau diucapkan, maka secara hukum tanda pembeda utama dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya adalah bunyi pengucapan dan bukan jumlah huruf atau unsur merek lainnya, dengan demikian apabila dicermati secara cermat antara merek Infinite Copy atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan merek Infiniti, maka elemen pembeda utama adalah bunyi pengucapan kata Infinite, sehingga secara hukum seharusnya Judex Facti menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;
5. Bahwa selain daripada itu dalam menilai persamaan pada pokoknya haruslah juga diperhatikan apakah barang tersebut sejenis atau tidak dengan merek yang telah terdaftar di dalam daftar umum merek, dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.664 K/PDT.SUS/2011



barang tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dianggap barang sejenis dapat dilihat dari unsur : asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut. Dengan demikian adalah kurang tepat apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menilai apakah barang-barang yang diperbandingkan tersebut sejenis atau tidak tanpa melihat wujud dan fisik atau bentuk barang, akan tetapi untuk menilai dan mempertimbangkan ada tidaknya persamaan pada pokoknya hanya mengacu kepada elemen merek saja ;

6. Bahwa tujuan dari diadakannya ketentuan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek harus menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar, adalah tidak semata-mata hanya mempertimbangkan aspek hukum, akan tetapi lebih mempertimbangkan eksistensi konsumen (aspek sosiologis) mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga merupakan suatu ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen mengingat hubungan antara produsen dan konsumen adalah merupakan suatu simbiosis yang tidak terpisahkan, dimana apabila beredar merek-merek yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara hukum dapat menimbulkan *confuse*. Dengan demikian secara hukum *Judex Facti* di dalam menilai ada tidaknya suatu persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang diperbandingkan juga harus mempertimbangkan eksistensi konsumen, karena apabila merek tersebut beredar secara bersamaan akan menimbulkan kebingungan (*confuse*). Selanjutnya mengingat merek *Infinite Copy* mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *Infiniti* daftar No. IDM000189983, maka dapat diyakini apabila kedua merek ini muncul secara bersamaan maka akan dapat menimbulkan penyesatan dikonsumen mengingat kedua merek tersebut memiliki segmen pasar yang sama ;

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

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan makna Pasal 6 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang melarang produk dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar ;

Bahwa dalam putusan a quo merek Termohon Kasasi adalah "Infinite Copy" yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Infiniti" yang merupakan jenis produk yang sama telah lebih dahulu terdaftar, paling tidak dari persamaan bunyi ;

Bahwa Judex Facti dalam menentukan adanya persamaan dalam perkara a quo membatasi pada satu standar yaitu persamaan secara keseluruhan, sedangkan adanya persamaan dua merek dapat pula didasarkan pada persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI BANDING MEREK, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 27 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KOMISI BANDING MEREK, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.664 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST**, tanggal **27 Juli 2011** ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 6 Desember 2011**, oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.
ttd./ Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

K e t u a,
ttd./ H. Dirwoto, SH.

Biaya-Biaya :
1. M e t e r a i. Rp 6.000,00
2. R e d a k s i. Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi. Rp 4.989.000,00
Jumlah Rp 5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.664 K/PDT.SUS/2011