



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Perusahaan Aljazeera Perfumes yang diwakili oleh kuasanya sebagai Partner dan kuasa direktur yakni **Abdurrahim Eisa Sayed Hashem Al Hashemi**, Kewarganegaraan Kuwait yang telah memberikan kuasa kepada Pengacara **Eisa Hamid Zowid El Ansy (Konstitusi dan Banding)**, Kewarganegaraan Kuwait, Pemegang Kartu ID Sipil Nomor **266083100557**, dan perbuatan hukum pemberian kuasa ini telah sesuai dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Departemen Pengesahan Nomor 3750 Jilid I 11/05/2001 dan sesuai dengan kutipan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri pada tanggal 07 Mei 2024, sesuai dengan surat kuasa nomor 6376 cabang asosiasi pengacara-Ibu Kota tahun 2024 Berdasarkan kepada surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani di Kuwait dengan ketentuan hukum Kuwait oleh Pemberi Kuasa tertanggal 23 Juli 2024 dan telah ditranslasi oleh penerjemah tersumpah Tanggal 05 Agustus 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.Lucky Omega Hasan,S.H.,M.H, Anggita Dian Cahyani,S.H.,M.H**, keduanya merupakan Advokat dan Calon Advokat (Magang/Paralegal) yang berkantor di kantor hukum **LOH & Partners**, kantor hukum yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya, Karinda Plaza B-1/25, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq 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, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizki Aditya Pratama, SH** Pegawai pada SubDirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Dirjen Kekayaan Intelektual

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Komisi Banding, Merek Dirjen Kekayaan Intelektual
Kemenkumham RI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus
2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Niaga tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut: Dengan ini mengajukan gugatan atas penolakan merek permohonan banding, sebagai berikut :

I. Batas Waktu Pengajuan Gugatan Masih Memungkinkan.

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan gugatan ini, perlu Penggugat sampaikan bahwa gugatan ini diajukan setelah Penggugat menerima putusan hasil komisi banding merek tanggal 17 Mei 2024.

Sehingga berdasarkan kepada Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

“Dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut”.

Berdasarkan kepada ketentuan hukum tersebut, maka gugatan ini baru akan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2024, dan masih memungkinkan diajukan/didaftarkan pada hari ini tanggal 16 Agustus 2024.

II. Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dengan nama **AL-JAZEERA PERFUMES** yang telah didaftarkan dengan nomor agenda : **D002015025816** yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa terhadap merek tersebut telah dilakukan pemberitahuan usulan penolakan oleh Tergugat berdasarkan kepada surat Nomor HKI/4/HI.06.02.D002015025816 tertanggal 3 November 2017 oleh karena terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan merek "AL JAZEERA" milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar IDM000341725 untuk barang dan/atau jasa sejenis, (Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) UU No/ 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Setelah itu Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau tanggapan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Februari 2018 dengan nomor 8480/2018. Namun terhadap pengajuan hak hukum tersebut, Tergugat tetap tidak dapat menerima dan terhadap permohonan pendaftaran merek Penggugat tetap ditolak dengan alasan : " karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "AL JAZEERA" milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar IDM000341725 untuk barang dan/atau jasa sejenis, (Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) UU No/ 15 Tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan surat pemberitahuan penolakan Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002015025816 tertanggal 11 April 2018;
 - Berdasarkan kepada hal tersebut, Penggugat mengajukan banding pada Tergugat, khususnya melalui Komisi Banding Merek tertanggal 11 Juli 2018. Namun terhadap upaya banding tersebut, Tergugat melalui Komisi Banding Merek tetap menolak permohonan banding Penggugat dengan dasar "unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan pemohon banding dengan merek yang diperbandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan secara konseptual, unsur kata, serta bunyi pengucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - Bahwa putusan komisi banding merek tersebut diputuskan pada tanggal 07 November 2018, dan hasil putusannya baru diberitahukan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2024 sesuai dengan surat Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor : 10/KEP/KBM/HKI/IV/2014;**
 - berdasarkan kepada Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

"Dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut”.

Maka langkah selanjutnya Penggugat menyampaikan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Niaga, dan hadir diperiksa oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *aquo*.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan Dasar Hukum Substansi Gugatan antara lain :

7. Tergugat dalam hal ini melalui Komisi Banding Merek keliru dalam merumuskan persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa *“permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa dan/atau barang yang sejenis”*;
8. Bahwa Tergugat melalui Komisi Banding Merek memperbandingkan dua merek yakni milik Penggugat dengan milik pihak lain yang terdaftar terlebih dahulu seperti berikut :

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 AL JAZEERA PERFUMES Nomor Agenda : D002015025816	AL JAZEERA  Nomor Daftar : IDM000341725

9. Bahwa terhadap kedua etiket merek tersebut di atas, Tergugat melalui Komisi Banding Merek hanya menggunakan analisa sebagai berikut :
 - a. Ada persamaan pada bunyi ucapan, khususnya pada ucapan AL JAZEERA;
 - b. Ada persamaan dalam hal konseptual, unsur kata, serta bunyi pengucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
10. Bahwa dalam menentukan kedua etiket merek memiliki persamaan, kiranya Tergugat perlu melakukan analisa secara komprehensif antara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kedua merek tersebut. Tergugat perlu untuk mencermati dan mempertimbangkan pula beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia agar analisa mengenai persamaan pada pokoknya dapat diputus secara komprehensif. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat menjadi rujukan dan tambahan pertimbangan antara lain :

- a. 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”;**
 - b. 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 (Totaalndruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.”;**
 - c. 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.”**
 - d. 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.”**
11. Bahwa selain yurisprudensi tersebut di atas, Tergugat juga seharusnya melihat beberapa contoh putusan-putusan pengadilan yang bisa menjadi rujukan dalam memutuskan adanya persamaan pada pokoknya antara dua merek atau tidak, antara lain:



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

12. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan di dalam Word Trade Mark Symposium di Cannes, Perancis, pada tanggal 5-9 Februari 1992, menghasilkan beberapa rumusan beberapa unsur mengenai indikator untuk menilai pada pokoknya suatu merek, antara lain :

- a. Persamaan penampilan (*Similarity of Appearance*);
- b. Persamaan bunyi (*Sound Similarity*);
- c. Persamaan konotasi (*Connotation Similarity of Appearance*);
- d. Persamaan Kesan dalam Perdagangan (*Similarity in Commercial Impression*); dan
- e. Persamaan Jalur Perdagangan (*Trade Channel Similarity*).

13. Berdasarkan kepada indikator-indikator tersebut di atas, Penggugat mendalihkan adanya perbedaan penting antara merek Penggugat dengan Tergugat dengan uraian analisa sebagai berikut :

- a. Tidak ada persamaan pada penampilan oleh karena merek milik Pembanding tidak menggunakan teknis penulisan arab yang sama dengan Penggugat, serta milik Penggugat terdapat kekhasan teknis penulisan arab serta bingkai dari etiket merek dengan desain unik atau dengan kata lain yang terdaftar adalah nama merek + huruf arab + gambar. Terlampir di bawah adalah contoh gambar desain etiket merek Penggugat.



Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Sedangkan etiket merek milik Pembanding berwarna hitam dan putih dan hanya huruf arab serta nama merek. Sehingga tidak mungkin kedua kategori ini dinyatakan memiliki persamaan pada penampilan.



- b. Untuk persamaan bunyi, kedua merek tersebut dibunyikan secara utuh juga terdapat perbedaan yakni **AI-JAZEERA PERFUMES** dengan hanya **AI JAZEERA**. Sehingga tidak tepat kalau kedua merek tersebut dinyatakan sama pada pokoknya sedangkan pengucapan utuhnya juga berbeda;
- c. Persamaan dalam hal konotasi. Konotasi dalam kamus ilmiah serapan artinya adalah “mengacu pada kualitas, sifat dan ciri suatu objek yang dinyatakan dengan suatu kata”, atau pengertian lain tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada objek ketikad berhadapan dengan sebuah kata. Berdasarkan hal ini juga jelas dalam hal konotasi keduanya memiliki perbedaan cipta rasa dalam benak pikiran khususnya di masyarakat konsumen. Oleh karena milik Penggugat merupakan produksi luar negeri (KUWAIT) sedangkan milik pembanding adalah milik Indonesia. Benak pemikiran masyarakat konsumen juga akan berbeda dalam memandang kualitas yang sudah teruji internasional dengan kualitas kelas lokal;
- d. Sedangkan persamaan kesan dalam perdagangan serta jalur perdagangan keduanya berbeda oleh karena jalur perdagangan milik Penggugat sudah memiliki domisili kantor, jaringan penjualan internasional dan diakui oleh dunia Internasional yakni kawasan Timur Tengah, Asia seperti Indonesia, Korea Selatan, Japan, China, Turki, Singapore, Perancis, USA (Amerika Serikat), Republik Tunisia, Australia, Thailand, India, dan Brazil yang seluruhnya dibuktikan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendaftaran sertifikat kekayaan intelektual merek di negara-negara tersebut. Hal ini berbeda dengan merek Pembanding yang diperjualbelikan di marketplace di Indonesia, tidak terdapat store offline dan hanya menjual secara store online;

14. Lebih lanjut Tergugat seharusnya juga perlu mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor : 53/Pdt.Sus-HKI/merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Lentera Duasatu Propertindo melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek. Yang pada pertimbangan hukumnya adalah bahwa sebuah merek harus memiliki (putusan MA halaman 37) :

- a. Hasil karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga apabila merek tidak dihasilkan dari kata hasil karya intelektual maka tidak dapat dikatakan memiliki pembeda;
- b. 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 seyogyanya permohonan pendaftaran merek dagang biasanya akan ditolak pada ketentuan yang mengacu kepada “*absolute grounds*” dengan istilah general.

15. Sehingga apabila dikomparasi dengan merek pembanding, merek milik Penggugat memiliki tanda khas serta hasil desain yang merupakan karya intelektual yang tersusun secara serius dan mengedepankan subjektivitas kreasi intelektual. Bukan hasil dari penamaan merek yang menggunakan istilah-istilah umum atau kata-kata yang sifatnya tidak ada pembeda. Penggugat menggunakan merek selain mencantumkan nama lengkap **AL-JAZEERA PERFUMES juga diikutsertakan gambar desain dan huruf arab yang semuanya terpadu dalam satu etiket merek, tidak sesederhana merek milik Pembanding**, atau dengan kata lain merek Penggugat layak untuk didaftarkan karena memiliki daya pembeda dan bukan merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

16. Bahwa merek Penggugat dihasilkan dari usaha yang sudah berlangsung sejak tahun 1998, dan telah mempertahankan sebagai salah satu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



perpustakaan minyak parfum terbaik dan paling eksklusif di Timur Tengah sebagai tempat lahirnya wewangian dan esensi yang mempersona sejak awal, dan dikenal sebagai Arabia Felix, bahkan akhirnya nama tersebut dijadikan badan hukum perseroan Penggugat sejak tahun 2001. Sehingga bidang usaha dengan nama merek yang diajukan oleh Penggugat merupakan merek nama yang sudah lama dihasilkan dan terkenal sebelum merek pembanding didaftarkan. Bahkan sejarah atau latar belakang merek yang digunakan oleh merek pembanding menurut Penggugat perlu menjadi alasan atau pertimbangan penting untuk Tergugat menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat;

17. Bahwa ketentuan di dalam point Nomor 16 ini sejalan dengan salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 53/Pdt.Sus-HKI/merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Lentera Duasatu Propertindo melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek sebagaimana tertuang di dalam halaman 43 yang isinya : *“menimbang bahwa daya pembeda dalam keadaan sedemikian tidaklah dapat dikaitkan menurut proses bagaimana mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan pemeriksa yang melihat adalah “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-EYSEES”*. Sehingga dalam hal ini perlu ditekankan apakah memang merek pembanding sejak awal didaftarkan memiliki daya pembeda perlu dipertanyakan. Mengingat merek Penggugat sudah lebih duluan eksis dipasaran dan jadi referensi parfume eksklusif di kawasan timur tengah (internasional), sedangkan merek pembanding baru didaftarkan tahun 2001. Sehingga siapa yang meniru siapa bisa tergambarkan dalam kronologi ini, dan Penggugat adalah pihak yang seharusnya dilindungi mereknya yang benar memiliki daya pembeda;

18. Bahwa masih mengacu kepada putusan Mahkamah Agung Nomor : 53/Pdt.Sus-HKI/merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Lentera Duasatu Propertindo melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding Merek, **substansi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut juga menunjukkan bahwa perlunya melihat**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



secara jeli dan komprehensif perbedaan kedua merek yang diklaim memiliki persamaan pada pokoknya dengan melihat makna atau arti dari merek tersebut;

19. Berdasarkan kepada bukti formulir permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015, penggugat mendalilkan bahwa **merek AI-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** harus dibaca **Al Jazeera Lel Otour** yang artinya **Pulau untuk minyak wangi merupakan bagian nama perusahaan. Sedangkan AL JAZEERA** milik merek **Pembanding** yang artinya adalah **semenanjung. Sehingga keduanya terdapat daya pembeda yang terang dan jelas;**
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang penggugat gunakan dan uraikan tersebut di atas, maka telah jelas dan terang Merek milik Penggugat yakni **AI-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** yang didaftarkan oleh Penggugat atas nama Penggugat **tidak memiliki persamaan untuk barang/jasa sejenis dengan merek pembanding yakni AI JAZEERA** milik **Hanny Muhammad Husin**, dengan mengacu kepada uraian perbedaan yang Penggugat dalilkan dalam point 13 sampai dengan point 19 gugatan ini;
21. Sehingga terhadap merek yang didaftarkan Penggugat yakni **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 dengan nomor : D002015025816 beralasan hukum untuk diterima dan diterbitkan sertifikat mereknya;
22. 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 **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** tertanggal 11 April 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

III. Petitum.

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

Primair

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 456/KBM/HKI/2018 tertanggal 07 November 2018 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan antara Permohonan Pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** kelas 3 dengan nomor agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes CO – Ahmad Eissa Al Hashimi & Partners-W.L.L (*in casu Penggugat*) tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis dengan merek terdaftar **AL JAZEERA** Nomor IDM : ID000341725 milik Hanny Muhammad Husin;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat penolakan Tetap atas Permohonan Pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** tertanggal 11 April 2018 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 **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar kelas 3** dengan nomor agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes Co – Ahmad Eissa Al Hashimi & Partners-W.L.L (*In casu Penggugat*) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; serta
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Subsidiar

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

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

Menimbang, bahwa meskipun tidak tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

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

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban 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 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** tanggal **16 Juni 2015** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu berupa : "1) Minyak wangi, (2) kosmetik, (3) dupa";
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2018 permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis** (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek);
4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang menolak permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816**, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018;
5. Bahwa pada tanggal 07 November 2018, Tergugat memutus permohonan banding Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** milik Penggugat berdasarkan Putusan Tergugat Nomor : 456/KBM/HKI/2018 yang dikirimkan kepada Penggugat melalui surat pengantar Nomor : 10/KEP/KBM/HKI/V/2024 tanggal 17 Mei 2024. Dengan demikian, secara hukum Tergugat sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** karena mempunyai persamaan pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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)



pokoknya dengan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

6. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses pemeriksaan dan penyelesaian banding Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** tetap mengacu pada ketentuan hukum di bidang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan alasan-alasan hukum yang bersifat substantif apakah memenuhi atau tidak unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
7. Bahwa mengingat dasar keberatan Penggugat adalah perihal keberatan terhadap unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 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 barang sejenis** sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 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;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian "**persamaan pada pokoknya**", adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya **unsur yang menonjol** 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 menonjol baik secara visual, konseptual, maupun fonetik/persamaan bunyi, **maka unsur yang paling menonjol itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan**;
9. Bahwa Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** adalah merek yang mengandung unsur menonjol pada kata "**AL-JAZEERA**" (unsur-unsur yang menonjol adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek) yang dapat dibandingkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur menonjol kata "AL JAZEERA" pada Merek AL JAZEERA Nomor Daftar : IDM000341725 yang menjadi dasar penolakannya. Dengan demikian, apabila kedua merek tersebut terdaftar berdampingan untuk jasa yang sejenis maka dapat berpotensi menimbulkan kebingungan (*confused*) bagi masyarakat, khususnya konsumen karena menganggap kedua merek tersebut berasal dari sumber/asal usul yang sama;

10. 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 menonjol yaitu kata "AL JAZEERA" pada Merek AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar Nomor Agenda : D002015025816 milik Penggugat maupun pada Merek AL JAZEERA Nomor Daftar : IDM000341725 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.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 13-19 halaman 7-11, dimana dalam hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa:

Merek Penggugat	Merek yang terdaftar lebih dahulu
 <p>Nomor Agenda : D002015025816</p>	<p>AL JAZEERA</p>  <p>Nomor Daftar : IDM000341725</p>
<p>Kelas 3 berupa : 1) Minyak wangi, (2) kosmetik, (3) dupa</p>	<p>Kelas 3 berupa : Esence untuk wangi-wangian; yang tulen dan yang tiruan, minyak-minyak eteris, wangi-wangian yang didapat dari sulingan, bahan-bahan untuk wangi-</p>



	wangian dan bahan-bahan wangi, tulen atau tiruan dalam segala jenis dan bentuk; cair dan mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol, bibit wangi - wangian, kosmetika (alat-alat kecantikan), parfum , lotion dan minyak - minyak wangian untuk sabun, dupa
--	---

a. Dari segi **konseptual (cara penempatan, cara penulisan dan unsur kata)**

Penggugat sama-sama menempatkan huruf **A,L,J,A,Z,E,E,R,A** di susunan kata Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** sehingga adanya persamaan komposisi unsur kata **AL-JAZEERA** dengan menggunakan penulisan berwarna hitam yang dikombinasikan huruf arab sebagai unsur merek yang **menonjol** pada merek milik Penggugat sehingga memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** yang terdaftar lebih dahulu;

b. Dari segi **bunyi ucapan**, bunyi ucapan kata "**AL JAZEERA**" di dalam masing-masing merek milik Penggugat dan merek yang terdaftar lebih dahulu memiliki **KESAN** yang sama, dimana Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816**, yang bila disebutkan pada unsur yang menonjol akan terucap dan berbunyi kata "**AL-JAZEERA**", yang terkesan sama dengan bunyi ucapan "**AL JAZEERA**" pada merek yang terdaftar lebih dahulu;

c. Bahwa penambahan kata **PERFUMES** pada Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** milik Penggugat yang dapat diartikan sebagai **PARFUM**, hanya menjelaskan jenis barang yang dimohonkan Penggugat dan bukan merupakan unsur pembeda;

Dengan demikian, antara Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** milik **Pemohon Banding** dengan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** yang terdaftar lebih dahulu mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai **adanya persamaan secara konseptual, unsur kata, serta bunyi pengucapan** yang dinilai dapat mengecoh konsumen **apabila terdaftar untuk barang**



sejenis di kelas 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

12. Bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila **barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang dan/atau jasa, kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berdasarkan hal tersebut apabila diperbandingkan antara jenis barang **milik Penggugat di kelas 3** berupa : “1) **Minyak wangi**, (2) **kosmetik**, (3) **dupa**” dengan jenis barang pada **merek yang terdaftar lebih dahulu di kelas 3** berupa : “**Esence untuk wangi-wangian**; yang tulen dan yang tiruan, minyak-minyak eteris, wangi-wangian yang didapat dari sulingan, bahan-bahan untuk wangi-wangian dan bahan-bahan wangi, tulen atau tiruan dalam segala jenis dan bentuk; cair dan mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol, bibit wangi-wangian, **kosmetika (alat-alat kecantikan)**, **parfum**, lotion dan minyak - minyak wangian untuk sabun, **dupa**” dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**;
13. Bahwa bila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2933 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 menjelaskan bahwa : “**kriteria barang atau jasa sejenis yaitu apabila mempunyai persamaan pada asal, sifat tujuan pemakaiannya, sehingga mudah menimbulkan kekeliruan.**”, adalah **sependapat dengan penilaian Tergugat** mengenai kriteria jasa sejenis yang mempunyai persamaan asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut sebagaimana menjadi pertimbangan hukum Tergugat dalam memutus permohonan banding merek Penggugat;
14. Bahwa salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan adalah apabila dikemudian hari Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** milik Penggugat ditawarkan barangnya berupa : “1) **Minyak wangi**, (2) **kosmetik**, (3) **dupa**” kepada khalayak ramai maka jelas hal ini dapat menimbulkan **kebingungan** dan **kerancuan** bagi masyarakat, khususnya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



konsumen serta menimbulkan pertanyaan : (i) siapa yang menawarkan jasa dengan Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar?**; dan (ii) apakah pemilik Merek **A AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** tersebut **sama dengan pemilik Merek AL JAZEERA?**".

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 INTERNASTIONAL**, 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 ucapan maupun dari segi konseptual, sedangkan unsur merek kata **INTERNATIONAL** pada Merek **STRIPE INTERNASTIONAL**, 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 INTERNASTIONAL** 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 **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** dan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725**, maka *yurisprudensi* diatas dapat dijadikan sebagai pedoman majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan dalam perkara a quo karena persamaan unsur

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



merek yang menonjol antara kedua merek tersebut yaitu, **persamaan dari segi konseptual dan kesan persamaan bunyi ucapan (fonetik) yang menonjol** telah terpenuhi;

15. Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 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 **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** yang menjadi dasar penolakan telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia, maka secara hukum pihak lain tidak dapat meminta untuk mendaftarkan merek yang sama. Dengan demikian, siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek.

16. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan :

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

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** 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 **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** karena **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis** telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

17. Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat tetap sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan menolak permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : **D002015025816** karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **AL JAZEERA** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar : **IDM000341725** untuk **barang sejenis** dan tetap dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor : **456/KBM/HKI/2018**.

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 atas jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 24 September 2024, dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran Merek, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan HKI . 4.HI.06/D02.D002015025816, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Merek HKI.4.HI.06.02.TT.D002015025816 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Majelis Komisi Banding Merek : Nomor 10/KEP/HKI/V/2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Print 1 (satu) bundel Pendaftaran merek Penggugat di beberapa Negara, selanjutnya diberi tanda P-6

Fotocopy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan kesemua bukti berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya.;

Menimbang, bahwa Penggugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu akan tetapi tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Print out dari Database Formulir Permohonan Pendaftaran Merek AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar Nomor Agenda : Doo2015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes Co- Ahmad Eissa Al

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hashimi & Partner – W.L.L (Penggugat) untuk melindungi jenis barang pada kelas 3, selanjutnya diberi tanda T-01;

2. Fotokopi Print Out Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap merek AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar Nomor Agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes C-Ahmad Eissa Al Hashimi & Partnes -W.L.L(Penggugat), selanjutnya diberi tanda T-02.;
3. Fotokopi Print Out Sertifikat Merek yang dijadikan alasan penolakan adalah Merek AL JAZEERA Nomor Daftar : IDM000341725 milik pihak lain, selanjutnya disebut sebagai T-03.;
4. Fotokopi Permohonan Banding Merek AL – JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar Nomor Agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes Co.- Ahmad Eissa Al Hasimi & Partnes – W.L.L (Penggugat) untuk jenis barang di kelas 3 , selanjutnya disebut sebagai bukti T-04.;
5. Fotokopi Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 456/KBM/HKI/2018 pada merek AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar Nomor Agenda : D002015025816, selanjutnya disebut sebagai bukti T-05.;
6. Fotokopi Etiket Merek AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar Nomor Agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes Co.- Ahmad Eissa Al Hashimi & Partner – W.L.L , selanjutnya disebut sebagai bukti T-06.;

Fotocopy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan kesemua bukti berupa Print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu akan tetapi tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Oktober 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

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

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai mohon pembatalan putusan Komisi Banding Merek Nomor : 456/KBM/HKI/2018 tanggal 07 November 2018 yang amarnya menolak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Pemohon banding Penggugat atas pendaftaran **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** kelas 3 dengan nomor agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes CO – Ahmad Eissa Al Hashimi & Partners-W.L.L milik Penggugat, dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 456/KBM/HKI/2018 tertanggal 07 November 2018 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan antara Permohonan Pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** kelas 3 dengan nomor agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes CO – Ahmad Eissa Al Hashimi & Partners-W.L.L (*in casu Penggugat*) tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis dengan merek terdaftar **AL JAZEERA** Nomor IDM : ID000341725 milik Hanny Muhammad Husin;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat penolakan Tetap atas Permohonan Pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** tertanggal 11 April 2018 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 **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar kelas 3** dengan nomor agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes Co – Ahmad Eissa Al Hashimi & Partners-W.L.L (*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 Penggugat telah menerima Pemberitahuan Putusan Penolakan Banding dari Tergugat tanggal 17 Mei 2024 Vide bukti (P-4 dan P-5) sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur: “Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.” Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dapat diajukan paling lambat tanggal 17 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis akan mempertimbangkan kewenangan Penggugat untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi banding Merek yang menolak permohonan pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis akan mempertimbangkan kewenangan Penggugat untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi banding Merek yang menolak permohonan pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** milik Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan penolakan dari Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 456/KBM/HKI/2018 tanggal 07 November 2018 (vide bukti P-4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan “Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Putusan penolakan tersebut”;

Menimbang, bahwa putusan penolakan Komisi banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 456/KBM/HKI/2018 tanggal 07 November 2018, terhadap permohonan pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** milik Penggugat, putusan tersebut diterima oleh Penggugat tanggal 17 Mei 2024 Vide (bukti P-3), maka pengajuan gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 16 Agustus 2024 melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masih dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian maka Penggugat berhak sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas, karena Komisi Banding Merek dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyatakan menolak permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & huruf Arab & Gambar** kelas 3 dengan nomor agenda : D002015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes CO – Ahmad Eissa Al Hashimi & Partners-W.L.L (*in casu Penggugat*) karena Penggugat merupakan Pemohon yang beritikad tidak baik dan tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor 456/KBM/HKI/2018 tanggal 07 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat haruslah terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, begitu juga sebaliknya, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg yang telah menegaskan bahwa *barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu atau dikenal dengan asas actori in cumbit probatio*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai P-6, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-01 sampai T-06;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Formulir pendaftaran merek dan T-01 Database Formulir Permohonan Pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : Doo2015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes Co- Ahmad Eissa Al Hashimi & Partner – W.L.L (Penggugat) untuk melindungi jenis barang pada kelas 3,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : Doo2015025816 atas nama Al Jazeera Perfumes Co-Ahmad Eissa Al Hashimi & Partner – W.L.L (Penggugat) yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 dengan tanggal penerimaan 15 Juni 2015 untuk jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 3** di Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (yang sama dengan T-02) tentang pemberitahuan penolakan tetap merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : Doo2015025816 atas nama atas nama Al Jazeera Perfumes Co- Ahmad Eissa Al Hashimi & Partner – W.L.L (Penggugat), terbukti bahwa permohonan pendaftaran Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : Doo2015025816 atas nama atas nama Al Jazeera Perfumes Co- Ahmad Eissa Al Hashimi & Partner – W.L.L telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti P-4 (yang sama dengan bukti T-05) tentang putusan Komisi Banding Merek Nomor : 456/KKB/HKI/2018 tanggal 07 November 2018, maka Komisi banding merek / Tergugat, menolak permohonan banding Penggugat atas pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : Doo2015025816 untuk jenis jasa kelas **3** sebagaimana tersebut adalah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa *“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa yang di maksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang di sebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasai antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sedangkan yang di maksud dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah di setujui untuk di daftar;

Menimbang, bahwa Komisi banding merek yang telah memberikan pertimbangan dalam putusannya, dengan membandingkan merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : Doo2015025816 untuk jenis jasa kelas **3** milik Penggugat dengan 1 merek yang telah terdaftar dan 1 merek yang dimohonkan lebih dahulu pendaftaranya (sekarang sudah terdaftar) sebagai dasar penolakanya tersebut yaitu :

Merek Penggugat	Merek yang terdaftar lebih dahulu
 Nomor Agenda : D002015025816	AL JAZEERA  Nomor Daftar : IDM000341725
Kelas 3 berupa : 1) Minyak wangi, (2) kosmetik, (3) dupa	Kelas 3 berupa : Esence untuk wangi-wangian ; yang tullen dan yang tiruan, minyak-minyak eteris, wangi-wangian yang didapat dari sulingan, bahan-bahan untuk wangi-wangian dan bahan-bahan wangi, tullen atau tiruan dalam segala jenis dan bentuk; cair dan mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol, bibit wangi - wangian, kosmetika (alat-alat kecantikan), parfum, lotion dan minyak - minyak wangian untuk sabun, dupa

Menimbang, bahwa atas perbandingan tersebut suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang dibandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur tersebut yang dijadikan dasar perbandingan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar penolakan atas pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** Nomor Agenda : Doo2015025816 untuk jenis jasa kelas **3**, milik Penggugat adalah 1 (satu)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek pbanding milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu yang mengandung unsur kata yaitu, pada merek :

- Merek **AL JAZEERA** Nomor IDM : ID000341725 adalah merek yang mengandung unsur kata **AL JAZEERA** sehingga unsur merek yang dominan adalah unsur merek kata **AL JAZEERA**;

dimana merek tersebut terdaftar dan lebih dahulu di mohonkan tersebut unsur dominan adalah kata **AL JAZEERA**, sedangkan merek **AL JAZEERA** sehingga menurut Komisi banding Merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual dan kesan adanya persamaan pada bunyi ucapan dengan merek merek pbanding tersebut diatas, yang terdaftar dengan jenis yang sama untuk kelas 3 dan dapat menyesatkan konsumen; yang di nilai dapat mengecoh konsumen, membingungkan konsumen apabila terdaftar untuk jasa sejenis sebagaimana di atur dalam pasal Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan Merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan : 1) Sama bentuk (similarity of form); 2) Sama komposisi (similarity of composition); 3) Sama kombinasi (similarity of combination); 4) Sama unsur elemen (similarity of elements); 5) Persamaan bunyi (sound similirity); 6) Persamaan ucapan (phonetic similirity) atau; 7) Persamaan pemampilan (similirity in appearence). Sehingga berpedoman pada hal-hal tersebut diatas, maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain atau tidak adalah dengan cara memperbandingkan kedua merek tersebut, melihat secara

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat terdapat unsur dominan yang mempunyai persamaan pada pokoknya secara konseptual dan bunyi ucapan dengan Merek perbandingan Merek **AL JAZEERA** Nomor Daftar : **IDM000341725** dapat menyesatkan konsumen, mengecoh, membingungkan konsumen, jika merek milik Penggugat tersebut di daftarkan/di kabulkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan pendaftaran merek adalah selain untuk melindungi pemilik merek yang terdaftar dan juga tidak kalah pentingnya melindungi masyarakat sebagai konsumen sehingga menurut Majelis Hakim pertimbangan Komisi Banding Merek terhadap penolakan pendaftaran merek **AL-JAZEERA PERFUMES & Huruf Arab & Gambar** yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan benar dan karenanya majelis sependapat dengan putusan Komisi Banding Merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dari Penggugat yang pada pokoknya mohon agar menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 456/KBM/HKI/2018 tertanggal 07 November 2018 dengan segala akibat hukumnya, tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena mengenai petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dari Penggugat ditolak, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pembuktian perkara aquo, sedangkan bukti lainnya yang tidak relevan dengan pokok persoalan tidak perlu di pertimbangkan satu persatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Memperhatikan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.070.000,-(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdullatip, S.H., M.H., dan Budi Prayitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdullatip, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 40.000,00
2. Biaya proses	: Rp 500.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.070.000,00
(satu juta tujuh puluh ribu Rupiah)	

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/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)