



PUTUSAN
Nomor 1346 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

PT. TUAH TURANGGA AGUNG, berkedudukan di Gedung PT. Pamapersada Nusantara II Lantai 3, Jalan Rawagelam I Nomor 9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13930, diwakili oleh Para Direktur PT. Tuah Turangga Agung, Arianto Sasono dan Tony Susanto Halim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., dan kawan-kawan., Para Advokat pada *Law Firm AMR Partnership Intellectual Property, Corporate and Commercial Practices*, beralamat di Gandaria 8 Lantai 3 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan, 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 1063/KBM/HKI/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 tidak beralasan menurut hukum;
- 3) Menyatakan antara merek BE A-PLUS + LOGO milik Penggugat dengan merek dasar penolakan APLUS Registrasi Nomor IDM000312526 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan tidak melindungi jasa sejenis;
- 4) Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 1063/KBM/HKI/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 batal dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Memerintahkan Tergugat untuk mengirimkan putusan atas gugatan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mendaftarkan merek BE A-PLUS + LOGO milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek dengan Agenda Nomor JID2020037054 pada tanggal 14 Juli 2020 untuk seluruh jenis jasa di kelas 37 yaitu: pertambangan batu bara;

- 6) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 31 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 37 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Agustus 2023;

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, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 31 Juli 2023;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 1063/KBM/HKI/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 tidak beralasan menurut hukum;
- 3) Menyatakan antara merek BE A-PLUS + LOGO milik Penggugat dengan merek dasar penolakan APLUS dengan Daftar Nomor IDM000312526 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan tidak melindungi jenis jasa sejenis;
- 4) Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 1063/KBM/HKI/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 batal dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Memerintahkan Tergugat untuk mengirmkan putusan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mendaftarkan merek BE A-PLUS + LOGO milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Agenda JID2020037054 pada tanggal 14 Juli 2020 untuk seluruh jenis jasa termasuk jenis jasa di kelas 37 berupa; pertambangan batu bara;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-HKI/2023



6) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil jawabannya bahwa merek BE A-PLUS Nomor Agenda JID2020037054 adalah merek yang mengandung unsur kombinasi merek kata BE A-PLUS di mana unsur dominan pada merek BE A-PLUS adalah kata A-PLUS yang dapat dibandingkan dengan unsur merek kata APLUS pada merek APLUS yang menjadi dasar penolakannya, antara merek BE A-PLUS Nomor Agenda JID2020037054 dengan merek APLUS Nomor Daftar IDM000312526 terdaftar lebih dahulu sehingga dapat menimbulkan kebingungan (*confused*) bagi masyarakat, khususnya konsumen apabila terdaftar untuk jasa yang sejenis karena konsumen mengira bahwa 2 (dua) merek tersebut berasal dari produk yang sama;

Bahwa merek BE A-PLUS Nomor Agenda JID2020037054 dengan unsur-unsur mereknya menimbulkan persamaan pada pokoknya dengan merek APLUS yang terdaftar lebih dahulu, yakni dari segi persamaan unsur merek kata dan konseptual pada kata A-PLUS untuk jenis jasa yang sama-sama termasuk dalam jenis jasa di kelas 37 dan sejenis serta memiliki persamaan pada fonetik/bunyi ucapan, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat dari kemiripan yang disebabkan karena unsur yang dominan berdasarkan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, bunyi ucapan;

Bahwa berdasarkan asas *first to file* yang berlaku di Indonesia, maka



secara hukum pihak lain tidak dapat meminta untuk mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Dengan demikian, siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek. Dalam hal ini, merek APLUS Nomor Daftar IDM000312526 diajukan oleh pemilik merek terdaftar pada tanggal 15 November 2007 dengan tanggal penerimaan 15 November 2007 sedangkan merek BE A-PLUS Nomor Agenda JID2020037054 yang diajukan oleh Penggugat diajukan pada tanggal 13 Juli 2020 dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TUAH TURANGGA AGUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TUAH TURANGGA AGUNG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,



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

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Plt. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-HKI/2023