



PUTUSAN

Nomor 1051 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:

JOLLIBEE FOODS CORPORATION, suatu perusahaan yang didirikan dan berada dibawah undang-undang Negara Filipina, yang diwakili oleh *Global General Counsel & Ethics Head (Corporate Legal Head)*, Valerie F. Amante, berkedudukan di *10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, Philippines*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & *Partners*, beralamat di *Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

KARSINO, bertempat tinggal di Jalan Lundu, P2/14, Telukgong, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victorius T Tibo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Cempaka & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor 04, RT 08, RW 03, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq* **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

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:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "Jollibee" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal merek "Jollibee" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "Jollibee" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek, dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 32 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Juli 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-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya, dan
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "JOLLIBEE" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal merek "JOLLIBEE" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "JOLLIBEE" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek, dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal yang diterima tanggal 3 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik perusahaan makanan cepat saji asal negara Filipina sejak tahun 1978 dengan merek "JOLLIBEE";
- Bahwa berdasarkan Bukti P-110A sampai dengan Bukti P-206A membuktikan bahwa merek Penggugat telah terdaftar di beberapa negara diantaranya negara di Australia, Selandia Baru, Bahrain, Kamboja, Tiongkok, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat, Indonesia dan lainnya;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "JOLLIBEE" di Indonesia dengan Pendaftaran Nomor IDM000004618, tanggal pendaftaran 19 April 2004, dalam Kelas 43 untuk jenis barang restoran, restoran swalayan, kedai kopi, dan digunakan untuk pengembangan bisnis restoran, dan sebagainya;
- Bahwa merek Penggugat dapat diakses melalui situs Penggugat pada *website* di Filipina <https://www.jollibee.com.ph> dan *website* yang lainnya, yang dapat diakses dari berbagai negara, sehingga merek Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;
- Bahwa Tergugat mendaftarkan merek "Jollibee" milik Tergugat dengan tanggal penerimaan 26 Februari 2013 dan terdaftar tanggal 19 Mei 2015, dengan Nomor IDM000475954 dengan untuk Kelas 16, dengan jenis barang kantong plastik, PP, PE, kresek-HO, yang dapat memberi kesan bahwa sebelum Tergugat mendaftarkan merek "Jollibee" telah mengetahui keberadaan dan keterkenalan merek Penggugat;
- Bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat, baik dari segi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bentuk tulisan dengan menggunakan huruf "J" dengan huruf besar, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, hanya dibedakan merek Tergugat menggunakan huruf kecil, sementara merek Penggugat menggunakan huruf kapital, akan mengeluarkan bunyi ucapan yang sama, sehingga patut diduga Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, yaitu memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

- Bahwa oleh karena Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOLLIBEE FOODS CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadakan sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

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

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana 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. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOLLIBEE**

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOODS CORPORATION tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
 - 3) Menyatakan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal;
 - 4) Menyatakan merek "Jollibee" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
 - 5) Membatalkan atau menyatakan batal merek "Jollibee" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek;
 - 6) Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "Jollibee" dengan Nomor Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

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

Ketua Majelis,

ttd./

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

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp4.980.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023