



PUTUSAN

Nomor 1286 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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT CYBERS GLOBAL INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Dadan Hermawan, berkedudukan di Gedung Perkantoran Pulomas Satu, Gedung 6, Lantai 2, Nomor 4, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mustika Raja *Law Office*, beralamat di Komplek Ketapang Indah, Blok B2, Nomor 33 & 34, Jalan KH. Zainul Arifin, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK, diwakili oleh Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., D.F.M., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Banding Merek dan Pegawai pada Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;

Termohon Kasasi/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 batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1445/KBM/HKI/2022, tertanggal 14 Oktober 2022, dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan antara permohonan pendaftaran Merek Jasa Bencoolen Coffee Nomor Agenda JID2020037349, tanggal penerimaan 15 Juli 2020, milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek BENCOOLEN Nomor Daftar IDM000381915 milik pihak lain;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menganulir Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 5 Juli 2022;
 5. Mengabulkan permohonan pendaftaran Merek Jasa Bencoolen Coffee Nomor Agenda JID2020037349, tanggal penerimaan 15 Juli 2020, milik Penggugat untuk melindungi jenis jasa: jasa kedai kopi, kafe kopi, kedai kopi, layanan kafe dan bar makanan ringan, warung kopi;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 36 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst., *juncto* Nomor 36/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 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 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 15 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 1445/KBM/HKI/2022, tertanggal 14 Oktober 2022, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan antara permohonan pendaftaran Merek Jasa Bencoolen Coffee Nomor Agenda JID2020037349, tanggal penerimaan 15 Juli 2020, milik Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek BENCOOLEN Nomor Daftar IDM000381915 milik pihak lain;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk menganulir Surat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 5 Juli 2022;

5. Mengabulkan permohonan pendaftaran Merek Jasa Bencoolen Coffee Nomor Agenda JID2020037349, tanggal penerimaan 15 Juli 2020, milik Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk melindungi jenis jasa: jasa kedai kopi, kafe kopi, kedai kopi, layanan kafe dan bar makanan ringan, warung kopi;

6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Agung pemegang perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2023, dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Bencoolen Coffee milik Penggugat dalam Kelas 43 dengan tanggal penerimaan 15 Juli 2020, dengan jenis jasa: "kedai kopi, kafe kopi, kedai kopi, layanan kafe dan bar makanan ringan" yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek BENCOOLEN milik Pembanding PT Valuup Indonesia yang telah terdaftar lebih dahulu untuk Kelas 43 dengan Nomor Pendaftaran IDM000381915, tanggal pendaftaran 7 Mei 2021 dan tanggal penerimaan 1 Juni 2011, dengan jenis jasa: "jasa hotel, jasa restoran, jasa kafe";
- Bahwa terdapat persamaan pada pokoknya merek "Bencoolen Coffee" milik Penggugat dengan merek "BENCOOLEN" milik PT Valuup Indonesia yang telah terdaftar lebih dahulu, bukan hanya dari segi penggunaan huruf "B E N C O O L E N" bentuk penulisan, warna huruf sama-sama warna

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-HKI/2023



hitam, cara penulisan sama-sama menggunakan huruf kapital atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, akan tetapi juga mempunyai persamaan dengan jenis jasa yang digunakan yaitu jasa coffee, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa lagipula merek "Bencoolen Coffee" milik Penggugat, penulisan coffee ditulis sangat kecil, sehingga menimbulkan kesan kuat adanya persamaan pada pokoknya dengan merek "BENCOOLEN" milik Pemandang dan penambahan kata coffee yang memiliki arti kopi hanya merupakan keterangan dari jenis jasa, sehingga bukanlah merupakan unsur pembeda;
- Bahwa walaupun merek "BENCOOLEN" milik Penggugat mempunyai logo



BENCOOLEN berwarna merah, akan tetapi dari segi pengucapannya tetap mengeluarkan bunyi "BENCOOLEN" yang mempunyai persamaan bunyi ucapan secara keseluruhannya dengan merek "BENCOOLEN" milik Pemandang yang telah terdaftar lebih dahulu, sehingga patut diduga Penggugat dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen dan berpotensi kalau merek milik Penggugat didaftarkan dapat merugikan secara ekonomi merek Pemandang yang telah terdaftar lebih dahulu;

- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan komisi banding merek sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata 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 CYBERS GLOBAL INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

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 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;

MENGADILI:

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

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 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 Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan 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.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-HKI/2023



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

Panitera Pengganti,

ttd./

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

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

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

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

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-HKI/2023