



PUTUSAN

Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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, yang diwakili *Global General Counsel & Ethics Head (Corporat Legal Head)*, Valerie F. Amante dan *Chief Marketing Officer (Corporate Marketing Head)*, Daniel Rafael Ramon Z. Gomez III, berkedudukan di 10th Floor, Jollibee Plaza Building 10 F, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, Filipina, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hadiputranto, Hadinoto & *Partners*, berkantor 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 29 November 2022;

Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

PT TATALOGAM LESTARI, yang diwakili Direktur, Stephanus Bagus Pambudi Koeswandi, berkedudukan di Jalan Arjuna Utara Nomor 89, RT 008, RW 01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dionisius Purwo Sudarsono, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT TATALOGAM LESTARI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023;

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024



c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan;

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 "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang notabene merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat;
5. Menyatakan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/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 November 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 3 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 39/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst; dan untuk 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 "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang notabene merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat;
5. Menyatakan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek; dan
8. 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 a bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024



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

Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan memori kasasi dan kontra memori kasasi, putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa merek JOLIBI dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 atas nama Tergugat untuk barang kelas 6 didaftarkan oleh Tergugat dengan iktikad tidak baik karena meniru atau menjiplak merek JOLLIBEE dan Gambar milik Penggugat yang merupakan merek terkenal, karena itu menuntut agar pengadilan membatalkan atau menyatakan batal merek JOLIBI terdaftar atas nama Tergugat tersebut;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai terkenal atau tidak terkenal merek milik Penggugat dalam perkara ini tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti yang diajukan Penggugat yang menunjukkan bahwa selain terdaftar di beberapa negara, merek JOLLIBEE milik Penggugat telah digunakan dan dipromosikan oleh Penggugat di beberapa negara;
- Bahwa pada era digital seperti sekarang, pengetahuan seseorang pada merek atau reputasi suatu merek atau kegiatan promosi merek tidak lagi harus didasarkan bukti surat/dokumen berisi hasil observasi secara langsung oleh lembaga survei tetapi dapat pula didasarkan pada informasi elektronik yang tersedia secara terbuka di media sosial maupun mesin peramban;
- Bahwa Penggugat telah mengurai secara jelas kegiatan promosi merek JOLLIBEE melalui berbagai media sosial dan mesin peramban dengan jumlah pengikut (*followers*) yang cukup banyak yang menunjukkan kegiatan promosi produk dengan merek JOLLIBEE, yang atas dalil dan bukti tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti sebaliknya yang dapat melemahkan bukti dan dalil Penggugat;
- Bahwa dengan demikian merek JOLLIBEE dan Gambar milik Penggugat merupakan merek terkenal sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat adalah Pemohon beriktikad tidak baik karena merek yang diajukan pendaftaran JOLIBI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat baik dari segi bentuk, cara penempatan dan penulisan maupun bunyi ucapan;
- Bahwa Tergugat harusnya telah mengetahui bahwa merek JOLLIBEE adalah milik pihak lain *in casu* Penggugat karena selain merek JOLLIBEE telah terdaftar atas nama Penggugat di Indonesia meskipun untuk kelas barang yang berbeda, juga berdasarkan informasi elektronik yang tersedia di media sosial maupun mesin peramban merek JOLLIBEE dan Gambar telah digunakan dan dipromosikan oleh Penggugat di beberapa negara;
- Bahwa dengan demikian beralasan untuk menyimpulkan bahwa merek JOLIBI didaftarkan oleh Tergugat untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen;
- Bahwa dengan demikian beralasan untuk menyatakan bahwa merek JOLIBI terdaftar atas nama Tergugat diajukan dengan iktikad tidak baik dan karena itu pendaftaran merek tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JOLLIBEE FOODS CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 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

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024

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

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;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOLLIBEE FOODS CORPORATION** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

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 "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat;
5. Menyatakan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

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	Rp5.000.000,00

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

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024