



**PUTUSAN**  
Nomor 67 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A.**, berkedudukan di 6 Route De Berne-1700, Switzerland, yang diwakili oleh Dominique Marie Ladislas de Weck yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Insan Budi Maulana dan kawan-kawan, Para Advokat pada Maulana *and Partners Law Firm*, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu 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 telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 67PK/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara merek "DELFI CHACHA" milik Penggugat dengan merek Pembanding "Cha-Cha" Nomor Daftar IDM000400409 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara fonetik maupun konseptual dan tidak menyesatkan konsumen;
3. Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021 tertanggal 19 November 2021 tidak beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021 tertanggal 19 November 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek "DELFI CHACHA" Nomor Agenda DID2019026369 atas nama Penggugat untuk melindungi semua jenis barang yang dimintakan perlindungannya di kelas 30 dalam Daftar Umum Merek;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A.**, tersebut;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 67PK/Pdt.Sus-HKI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023. *juncto* Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *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 peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 27 Februari

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 67PK/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

2023;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 26 September 2022;
4. Mengadili sendiri perkara *a quo* dan memberikan amar putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Pemohon Kasasi) berhak atas Merek DELFI CHACHA di Kelas 30 di wilayah Republik Indonesia;
  - c. Menyatakan kata-kata "DELFI" pada Merek DELFI CHACHA, Kelas 30, merupakan unsur dominan pada merek ini dan secara keseluruhan merek ini adalah hasil karya ide, gagasan imajinasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Pemohon Kasasi) sendiri;
  - d. Menyatakan Merek Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/ Pemohon Kasasi) DELFI CHACHA Nomor DID2019026369, Kelas 30 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan terhadap Merek Pembanding Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Termohon Kasasi) Cha-Cha, Daftar Nomor IDM000400409 untuk barang yang sejenis dalam Kelas 30;
  - e. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek *cq.* Komisi Banding Merek dengan segala akibat hukumnya membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Termohon Kasasi) Nomor 722/KBM/HKI/2021;
  - f. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat dan mencantumkan Pendaftaran Merek DELFI CHACHA milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat/Pemohon Kasasi) keseluruhan dalam Kelas 30,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 67PK/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)



sebagaimana yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2019;

g. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

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

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan peninjauan kembali *a quo* adalah mengenai merek "DELFI CHACHA" Nomor Agenda DID2019026369 milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek "CHA-CHA" Daftar Nomor IDM000400409 untuk kelas 30 atas nama Jogi Hendra Atmadja;
- Bahwa antara merek yang dimohonkan oleh Penggugat dengan merek yang telah didaftar terdapat persamaan pada bunyi (*sound similarity*) dan persamaan ucapan (*phonetic similarity*) yang merupakan unsur dominan pada merek tersebut, disamping itu keduanya mempunyai jenis barang yang sama di kelas 30. Dengan demikian disamping mempunyai persamaan pada pokoknya, juga mempunyai jenis barang yang sama, yaitu di kelas 30;
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa kata "CHACHA" merupakan kata umum atau kata generik yang merupakan suatu jenis tarian, yaitu tari "Cha-cha". Oleh karena itu kata tersebut terbukti bukan kata unik atau hasil imajinasi, sehingga siapapun bisa



menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut apabila ada elemen lainnya yang tergabung atau dikombinasikan dengan kata tersebut seperti unsur pembeda. Akan tetapi ternyata Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mampu membuktikan dalil tersebut, dengan demikian tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING, S.A.**, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING, S.A.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan





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

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

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....        | Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi .....        | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK .... | Rp 9.980.000,00 |
| Jumlah .....            | Rp10.000.000,00 |

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

**H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 67PK/Pdt.Sus-HKI/2023