



PUTUSAN

Nomor : 477 K / PDT.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

CARGILL PALM PRODUCTS Sdn., Bhd., suatu perusahaan menurut hukum Negara Malaysia, diwakili oleh Chai Boey Wah, Financial Controller Cargill Palm Products Sdn., Bhd., berkedudukan di Level 17, Tower B, Wisma Pantai No. 5, Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru, 59200, Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa **NANANG SETIAWAN, SH. dkk**, para Advokat, berkantor di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. KOMISI BANDING MEREK,
beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24-15119, Banten ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa gugatan atas putusan Penolakan Permohonan Banding ini diajukan terhadap putusan Komisi Banding Merek Nomor : 225/KBM/HKI/2008, tanggal 18

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.477 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 tentang penolakan permohonan Banding terhadap permohonan pendaftaran merek "Supersocolate Special" Nomor Agenda D00 2004 18379 18509 yang diajukan oleh Pemohon pendaftaran merek "Cargil Palm Products, Sdn, Bhd" (Penggugat) ;

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Undang-Undang Merek) yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan Banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan Banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut" ;

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Atas Putusan Penolakan Permohonan Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "Supersocolate Special" kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, dengan rincian sebagai berikut :
Supersocolate Special ;

Merek : Supersocolate Special ;

No. Agenda : D00 2004 18379 18509

Tanggal Penerimaan Permohonan : 30 Juni 2004 Permohonan ;

Kelas : 29 ;

Jenis Barang : Minyak biji kelapa sawit untuk makanan, minyak kelapa sawit untuk makanan, minyak goreng cair, bahan pengganti minyak mentega, bahan pengganti lemak coklat, minyak goreng, minyak yang dapat dimakan untuk keperluan menggoreng / memasak bahan makanan, minyak yang dapat dimakan untuk digunakan sebagai lapisan pada alat masak dengan cara pengolesan, minyak yang dapat dimakan untuk digunakan sebagai lapisan pada alat masak

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.477 K/PDT.SUS/2010



dengan cara penyemprotan, minyak dan lemak yang dapat dimakan, semuanya dalam kelas 29 ;

Nama Pemohon : Cargill Palm Products Sdn. Bhd.,
Malaysia ;

2. Bahwa Penggugat harus mengalami bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Direktorat Merek telah menolak permohonan pendaftaran merek tersebut oleh karena merek "Supersocolate Special" yang dimohonkan pendaftarannya itu dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, yaitu merek "Nutrifood Choko-Latte" Daftar No. 441251, dengan rincian sebagai berikut :

Nutrifood Choko-Latte ;

Merek : Nutrifood Choko-Latte ;

Daftar No. : 441251 ;

Tanggal Pendaftaran : 1 Maret 2000 ;

Kelas : 29 ;

Jenis Barang : Susu coklat bubuk, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, sari-sari daging, jagung, buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak, selai-selai, manisan-manisan, telur, susu, dan hasil-hasil susu, keju, minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan, minyak goreng, mentega, sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, agar-agar, kacang goreng, kacang garing, kacang rebus, kuaci, segala macam keripik, keripik kentang (potato chips), keripik jagung (corn chips), agar-agar, agar-agar jelly, kentang goreng, agar-agar (matang) ;



Pemilik : PT. Nutrifood Indonesia, Indonesia ;

3. Bahwa terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 13 Agustus 2008 ;
4. Bahwa Penggugat harus mengalami bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 Komisi Banding Merek telah memutuskan untuk menolak permohonan Banding tersebut di atas ;
5. Bahwa Putusan Komisi Banding Merek No. 225/KBM/HKI/2008 tanggal 18 Februari 2009 tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Banding dengan surat tertanggal 6 Agustus 2009 yang diterima pada tanggal 2 September 2009 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Merek , gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek ;
6. Bahwa Penggugat tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Tergugat yang menyimpulkan bahwa merek "Supersocolate Special" mempunyai persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan secara konseptual dan persamaan bunyi ucapan dengan merek "Choko-Latte" (sic) Daftar No. 441251 ;

Secara Konseptual Merek "Supersocolate Special" Berbeda atau Tidak Mempunyai Persamaan pada Pokoknya dengan Merek "Nutrifood Choko-Latte" ;

7. Bahwa Tergugat telah salah baca dan tulis merek Daftar No. 441251 menjadi Choko-Latte" dengan satu huruf "T" padahal seharusnya dengan dua huruf "T" sehingga yang benar adalah "Choko-Latte". Akibatnya Tergugat menjadi salah memahami konsep dari kedua merek yang diperbandingkan. Secara konseptual merek "Choko-Latte" dibentuk dari dua kata yaitu "Choko" yang mempunyai beberapa arti, antara lain, dalam bahasa Jepang berarti cangkir, dan "Latte" dari bahasa Italia yang berarti susu dan juga merupakan sebutan atau kependekan dan nama minuman "caffelatte" atau kopi-susu, sehingga konsepnya adalah berkenaan dengan "secangkir susu" atau secangkir kopi-susu ;
8. Bahwa secara konseptual merek "Supersocolate Special" milik Penggugat merupakan kata rekaan (invented word) yang tidak didasarkan pada kata-kata umum yang mempunyai arti tersendiri. Jelas tidak ada persamaan secara konseptual antara kedua merek tersebut ;

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.477 K/PDT.SUS/2010

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)



9. Bahwa Tergugat telah mengesampingkan unsur dominan lainnya dari merek Daftar No. 441251 yaitu Logo “Nutrifood” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari merek “Nutrifood Choko-Latte” sehingga ketika memperbandingkan kedua merek seharusnya Tergugat tidak memisahkan Nutrifood dari Choko-Latte ;

Bahwa dengan memisahkan kedua unsur merek tersebut maka sebenarnya Tergugat telah menafikan sendiri pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa untuk menilai persamaan antara merek-merek haruslah kedua merek tersebut dinilai secara keseluruhan dan tidak bagian demi bagian ;

10. Bahwa jika Tergugat menilai bahwa unsur dominan dari merek Daftar No. 441251 adalah “Choko-Latte” saja, maka seharusnya merek tersebut tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Merek, yaitu merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. Hal mana terbukti dari jenis barang yang dilindungi oleh Merek Daftar No. 441251, yaitu pada urutan pertama : “susu coklat bubuk” ;

Dengan demikian pertimbangan hukum Tergugat yang memisahkan unsur merek kata “Choko-Latte” dari unsur merek Logo “Nutrifood” adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Merek, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan ;

11. Bahwa Tergugat telah tidak mempertimbangkan bahwa di dalam pemakaian sebenarnya Merek Daftar No. 441251 haruslah dipakai secara keseluruhan sesuai dengan pendaftarannya, yaitu “Nutrifood Choko-Latte” dan tidak sebagian-sebagian. Dengan demikian hal yang paling penting adalah bahwa tidak ada kemungkinan bahwa konsumen akan keliru dalam memilih produk-produk dengan merek “Supersocolate Special” dari Penggugat dan merek “Nutrifood Chokolatte” dari PT. Nutrifood Indonesia ;

Secara Bunyi Ucapan Merek “Supersocolate Special” Berbeda dengan Merek Terdaftar No. 441251 “Nutrifood Choko-Latte” ;

12. Bahwa bunyi ucapan merek Penggugat “Supersocolate Special” adalah sebagai berikut :



[su-per-so-ko-leit-spe-si-ya] sedangkan bunyi ucapan merek Daftar No. 441251 “Nutrifood Choko-Latte” adalah sebagai berikut [nu-tri-fut / co-ko-latte]. Bunyi ucapan kedua merek tersebut jelas tidak sama ;

13. Bahwa perbedaan bunyi ucapan kedua merek tersebut menambah daya beda antara keduanya sehingga tidak akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat tentang produk-produk yang menggunakan kedua merek tersebut ;
14. Bahwa apabila melihat definisi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Merek yaitu :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” ;

Maka dengan merujuk kepada ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa merek adalah suatu tanda yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan yang digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa hasil produksi satu pihak dari barang atau jasa hasil produksi pihak lainnya yang sejenis ;

15. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2451/K/Pdt/1987 tertanggal 17 Oktober 1987 yang telah menjadi doktrin dan Yurisprudensi tetap, menyebutkan hal sebagai berikut :

“... dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara suatu merek yang satu dengan merek lainnya, maka merek yang bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek-merek tersebut” ;

16. Bahwa dengan mengacu kepada pengertian merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2451/K/Pdt/1987 maka tentunya untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, harus dibandingkan kedua merek yang bersangkutan di dalam suatu kesatuan dengan tidak memisahkan dan memecah unsur-unsurnya satu persatu ;

17. Sehingga dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim meninjau kembali putusan Tergugat terhadap penolakan



Banding yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek “Supersocolate Special” atas nama Penggugat dengan merek “Nutrifood Choko-Latte”, karena terdapat unsur-unsur pembeda antara kedua merek tersebut, sebagai berikut :

a. Perbedaan Visual ;

Berikut adalah Tabel Perbandingan Merek antara merek “Supersocolate Special” atas nama Penggugat dan merek “Nutrifood Choko-Latte” Daftar No. 441251 yang dijadikan dasar penolakan permohonan pendaftaran merek Penggugat, sebagai berikut :

Merek <i>SUPERSOCOLATE SPECIAL</i> Atas nama Penggugat	Merek Nutrifood <i>CHOKO-LATTE</i> Daftar No. 441251	
SUPERSOCOLATE SPECIAL	<table border="1"><tr><td>Nutrifood</td></tr></table> CHOKO-LATTE	Nutrifood
Nutrifood		

Dengan demikian, jika kedua merek di atas dibandingkan secara keseluruhan, terlihat bahwa merek “Supersocolate Special” atas nama Penggugat dengan merek “Nutrifood Choko-Latte” adalah berbeda. Sehingga tidak akan terjadi kebingungan atau kekeliruan di kalangan konsumen dalam memilih produk dari masing-masing merek ;

b. Perbedaan Pengucapan ;

Dalam pengucapan bahasa Indonesia, merek “Supersocolate Special” atas nama Penggugat diucapkan [su-per-so-ko-leit-spe-si-yal]. Sedangkan merek “Nutrifood Choko-Latte” adalah [nu-tri-fut / co-ko-la-te). Dengan demikian, secara pengucapan kedua merek di atas adalah berbeda ;

18. Dalam hal ini, Penggugat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1631 K/Sip/1978 yang menyatakan tidak mempunyai persamaan antara merek “Redjo” dengan merek “Kemiri Redjo” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2483 K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa merek “Meiji Joy” tidak sama dengan merek “Meiji” ;



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2570 K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa merek "Lobak Abang" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Tiga Lobak " ;

19. Bahwa dengan demikian, putusan Tergugat terhadap penolakan Kantor Merek atas permohonan pendaftaran merek "Supersocolate Special" atas nama Penggugat dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Nutrifood Choko-Latte" Daftar No. 441251 adalah tidak tepat. Mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan fakta bahwa jelas antara merek "Supersocolate Special" atas nama Penggugat dan merek "Nutrifood Choko-Latte" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau berbeda satu dengan lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas ;

Maka, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan merek "Supersocolate Special" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Nutrifood Choko-Latte" Daftar No. 441251 ;
3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek No. 225/KBM/HKI/2008 tanggal 18 Februari 2009 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek mendaftarkan merek "Supersocolate Special" atas nama Penggugat sesuai dengan Permohonan Pendaftaran Merek No. Agenda D00 2004 18379 18509. Tanggal Penerimaan Permintaan 30 Juni 2004 ;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 81/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri Penggugat pada tanggal 1 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh



Penggugat dengan perantaraannya, kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09 K / HaKI / 2010 / PN. Niaga. Jkt.Pst., jo. No. 81 / Merek / 2009 / PN. Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 30 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat tidak diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat ;

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

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek ;

1. Bahwa Judex Facti telah salah menilai persamaan pada pokoknya antara merek Choko-Latte Daftar No. 441251 dengan merek Supersocolate Special atas nama Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memperbandingkan persamaan pada pokoknya antara merek Supersocolate Special atas nama Pemohon Kasasi dengan merek Choko-Latte oleh karena mengesampingkan unsur dominan lainnya yakni "Nutrifood" yang terletak pada awal merek Choko-Latte Daftar No. 441251. Unsur kata "Nutrifood" pada merek Choko-Latte Daftar No. 441251 sehingga menjadi "Nutrifood Choko-Latte" jelas memberikan unsur pembeda yang jelas dengan merek Supersocolate Special atas nama Pemohon Kasasi. Perbedaan dimaksud dapat dilihat baik dari segi visual, konsep, maupun pengucapan ;
3. Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta bahwa Kantor Merek telah menganggap merek Nutrifood Choko-Latte Daftar No. 441251 berbeda dari merek-merek terdaftar lainnya



seperti Chocolla, Chocolatos, dan Chocolate Tree, bahkan fakta bahwa merek-merek tersebut berbagi ide pokok umum (common) yang sama yakni "Chocolate". Pendaftaran-pendaftaran merek yang bersamaan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa hal yang sama (ide dasar Coklat) tidak dapat menjadi dasar untuk keberatan atau penolakan. Merek Pemohon Kasasi adalah sebuah kata yang diciptakan secara pintar dan kreatif. Lebih lanjut, di berbagai negara, apabila terdapat merek yang sudah umum (common word) maka apabila ada suatu merek yang walaupun ada perbedaan sedikit saja merek tersebut menjadi berbeda. Judex Facti telah mengabaikan fakta ini dalam pertimbangan hukumnya ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari Judex Facti. pada halaman 17 baris ke-5, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak, maka merek yang bersangkutan harus dipandang secara keseluruhannya yaitu tidak dapat diadakan pemecahan pada bagian-bagian merek bersangkutan dan berdasarkan perbedaan dalam bagian-bagian, ditarik suatu kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya;

5. Bahwa apabila diperbandingkan secara keseluruhan antara merek Supersocolate Special atas nama Pemohon Kasasi dengan merek Nutrifood Choko-Latte Daftar No. 441251 dan dibuat check-list mengenai ada atau tidaknya persamaan di antara kedua merek tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Merek SUPERSOCOLATE SPECIAL Atas nama Pemohon Kasasi	Merek Nutrifood CHOKO-LATTE Daftar No. 441251	
SUPERSOCOLATE SPECIAL	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Nutrifood</td> </tr> </table> CHOKO-LATTE	Nutrifood
Nutrifood		

Persamaan pada pokoknya secara:

- Visual;
- Konseptual;
- Bentuk tulisan;



- Cara penempatan;
- Cara penulisan;
- Susunan warna;
- Fonetik / persamaan bunyi;

Dari hasil check-list di atas, jelas terlihat bahwa semua unsur mengenai persamaan pada pokoknya tidak terpenuhi, sehingga antara merek Supersocolate Special dan Nutrifood Choko-Latte adalah berbeda ;

Lebih lanjut lagi, secara konseptual merek Nutrifood Choko-Latte dibentuk dari kata yang mempunyai beberapa arti, antara lain, Nutrifood merupakan bagian dari nama perusahaan pemilik merek, yaitu PT. Nutrifood Indonesia, Choko yang dalam bahasa Jepang berarti cangkir serta Latte yang berasal dari bahasa Italia yang berarti susu dan juga merupakan sebutan atau kependekan dari nama minuman "caffelatte" atau kopi-susu, sehingga konsepnya adalah berkenaan dengan secangkir susu atau secangkir kopi susu;

Sementara secara konsep, merek Supersocolate Special atas nama Pemohon Kasasi merupakan kata rekaan (invented word) yang tidak didasarkan pada kata-kata umum yang mempunyai arti tersendiri. Sehingga jelas tidak ada persamaan konsep di antara kedua merek tersebut;

6. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya berupa kardus atau box dari produk merek Supersocolate Special yang pelanggannya adalah merupakan produsen cokelat. Bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa produk Pemohon Kasasi adalah untuk pelanggan dari Pemohon Kasasi yaitu produsen cokelat industri dan bukan konsumen biasa, sehingga tidak menimbulkan ketidak jelasan dan kebingungan di antara para konsumen atas produk-produk tersebut. Selain itu, apabila dibandingkan antara kardus atau box dari produk merek Supersocolate Special dengan kemasan produk merek Nutrifood Choko-Latte Daftar No. 441251 sebagaimana perjual belikan di pasaran maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan penelusuran kami melalui situs resmi PT. Nutrifood Indonesia, yaitu www.nutrifood.co.id, kami mendapati bahwa merek Nutrifood Choko-Latte Daftar No. 441251 digunakan oleh PT. Nutrifood Indonesia sebagaimana gambar di atas. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan



masyarakat dan/atau konsumen akan mengalami kebingungan atau keliru dalam memilih produk dari masing-masing merek;

7. Bahwa *Judex Facti* telah pula mengabaikan fakta bahwa jenis barang antara merek *Supersocolate Special* atas nama Pemohon Kasasi dengan merek *Nutrifood Choko-Latte* Daftar No. 441251 adalah berbeda, yakni dengan uraian sebagai berikut:
 - (a) Pelanggan dari Pemohon Kasasi adalah produsen cokelat industri dan bukan konsumen biasa, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan di antara para konsumen atas produk-produk tersebut, dan ;
 - (b) Produk Pemohon Kasasi adalah untuk membuat cokelat, sehingga tidak akan pernah dan tidak dapat dijual sebagai paket atau produk konsumen ;
8. Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena antara kedua merek tersebut bila diperbandingkan maka merek : *Supersocolate Special* dengan *Choko-Latte* terdapat persamaan pada sifat, cara pembuatan dan penggunaannya, sehingga oleh karena itu dapat diklasifikasikan sebagai barang sejenis ;

Bahwa ada unsur kemiripan dari keduanya yaitu : *Supersocolate Special* dengan *Choko-Latte* yang mempunyai persamaan pada pokoknya pada unsur konseptual dan bunyi ucapan dari kata tersebut ;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut adalah bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak



berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Anggota Majelis yaitu Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.,LL.M., (Pembaca II) yang berpendapat bahwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan. Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum. Dari bukt-bukti / fakta-fakta persidangan tidak terbukti bahwa merek milik Pemohon Kasasi, yaitu Supersocolate Special memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon Kasasi, yaitu Nutrifood Choko-Latte sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c ;

Bahwa Judex Facti telah menafsirkan makna Pasal 6 ayat (1) (a) secara luas sehingga dapat mengganggu persaingan usaha dalam sektor makanan yang terbuat atau bahannya dari coklat. Baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau persamaan bunyi diantara kedua merek tidak dapat disebut terdapat persamaan.

Bahwa satu-satunya ada sedikit kesamaan diantara merek kedua produk adalah pada bunyi, yaitu antara "Socolate" dan Choko-Latte, tetapi hal itu tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) (a) karena kedua kata berasal dari kata coklat yang sudah akrab / familiar jadi sebutan masyarakat ;

Akhirnya anggota Majelis tersebut berkesimpulan agar Kabulkan permohonan kasasi, batalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung mengadili sendiri ;

Menimbang oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang Undang No.5 Tahun 2004 dan perobahan kedua dengan Undang-Undfang No.3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CARGILL PALM PRODUCTS Sdn, Bhd** tersebut ;



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

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Pemohon : **CARGILL PALM PRODUCTS Sdn, Bhd** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2010, oleh **Prof. Dr. Muchsin, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

K e t u a,
ttd./ Prof. Dr. Muchsin, SH.

Biaya-Biaya :
1. M e t e r a i. Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i. Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi. Rp.4.993.000,-
Jumlah Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./
Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 040049629

Hal 14 dari 14 hal.Put.No.477 K/PDT.SUS/2010