



P U T U S A N

No. 476 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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CARGIL PALM PRODUCTS Sdn.Bhd, suatu perusahaan menurut hukum Negara Malaysia berkedudukan di Level 17 Tower B, Wisma Pantai, No. 5 Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru 5900 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kuasanya : Armelya,SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Podok Indah 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta,

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, berkedudukan di Daan Mogot Km. 24 Tangerang 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 pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "SOCOLATE" kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, dengan rincian sebagai berikut:

SOCOLATE

Merek	: Socolate
No. Agenda	: D00 2004 18374 18507
Tanggal Penerimaan	: 30 Juni 2004
Permohonan Kelas	: 29
Jenis Barang	: Minyak biji kelapa sawit untuk makanan; minyak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

bahwa Penggugat harus mengalami bahwa pada tanggal 13 Mei 2008, Direktorat Merek telah menolak permohonan pendaftaran merek tersebut oleh karena merek "SOCOLATE" yang dimohonkan pendaftarannya itu dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, yaitu merek "Nutrifoood CHOKO-LATTE" Daftar No. 441251 dengan rincian sebagai berikut:

HOKO – LATTE

Merek : NUTRIFOOD CHOKO-LATTE

Daftar No. : 441251

Tanggal : 1 Maret 2000

Pendaftaran Kelas : 29

Jenis Barang : Susu coklat bubuk, daging, ikan, unggas dan buah binatang buruan, sari - sari daging, jagung, buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, selai-selai, manis-manisan, telur, susu, dan hasil-hasil susu, kejuminyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan, minyak goreng , mentega, sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, agar-agar, 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. Nutrifoood Indonesia, Indonesia;

bahwa terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 13 Agustus 2008;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 476 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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat harus mengalami bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 Komisi Banding Merek telah memutuskan untuk menolak permohonan banding tersebut di atas;

bahwa putusan Komisi Banding Merek No. 226/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;

bahwa Penggugat tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Tergugat yang menyimpulkan bahwa merek "SOCOLATE" mempunyai persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan secara konseptual dan persamaan bunyi ucapan dengan merek "CHOKO-LATE" (sic) Daftar No. 441251;

Secara Konseptual Merek "SOCOLATE" berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Nutrifood CHOKO-LATE".

bahwa Tergugat telah salah baca dan tulis merek Daftar No. 441251 menjadi "CHOKO-LATE" dengan satu huruf "T" padahal seharusnya dengan dua huruf "T" hingga 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 dari nama minuman "caffelatte" atau kopi-susu, sehingga konsepnya adalah berkenaan dengan "secangkir susu" atau secangkir kopi-susu.

bahwa secara konseptual merek "SOCOLATE" 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.

bahwa Tergugat telah mengesampingkan unsur dominan lainnya dari merek Daftar No. 441251 yaitu Logo "Nutrifood" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merek "Nutrifood CHOKO-LATTE" sehingga ketika memperbandingkan kedua merek seharusnya Tergugat tidak memisahkan Nutrifood dari CHOKO-LATTE.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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;

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.

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 "SOCOLATE" dari Penggugat dan merek "Nutrifood CHOKO-LATTE" dari PT. NUTRIFOOD INDONESIA.

Secara Bunyi Ucapan Merek "SOCOLATE" Berbeda dengan Merek Terdaftar No. 441251 "Nutrifood CHOKO-LATTE";

bahwa bunyi ucapan merek Penggugat "SOCOLATE" adalah sebagai berikut: [so-ko-leit] sedangkan bunyi ucapan merek Daftar No. 441251 "Nutrifood CHOKO-LATTE" adalah sebagai berikut [nu-tri-fut / co-ko-lat-te]. Bunyi ucapan kedua merek tersebut jelas tidak sama ;

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 ;

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".

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 476 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)



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.

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 bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek-merek tersebut"

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 per satu ;

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 "SOCOLATE" 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 "SOCOLATE" atas nama Penggugat dan merek "NUTRIFOOD CHOKO-LATTE" Daftar No. 441251 yang dijadikan dasar penolakan permohonan pendaftaran merek Penggugat, sebagai berikut:

Merek SOCOLA TE	Merek Nutrifood CHOKO -LATE Datar No.
Atas nama Penggugat	441251
SOCOLATE	CHOKO- LATTE

Dengan demikian, jika kedua merek di atas dibandingkan secara keseluruhan, terlihat bahwa merek "SOCOLATE" 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.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perbedaan Pengucapan.

Dalam pengucapan bahasa Indonesia, merek "SOCOLATE" atas nama Penggugat diucapkan [so-ko-leit]. Sedangkan merek "Nutrifood CHOKO-LATTE" adalah [nu-tri-fut / co-ko-la-te]. Dengan demikian, secara pengucapan kedua merek di atas adalah berbeda.

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 "MEDI JOY tidak sama dengan Merek "MEJI".
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2570 K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa merek "LOBAK ABANG" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "TIGA LOBAK";

Bahwa dengan demikian, putusan Tergugat terhadap penolakan Kantor Merek atas permohonan pendaftaran merek Socolate atas nama Penggugat dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Nutrifood CHOKO-LATTE" Daftar No. 441251 adalah tidak tepat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan merek "SOCOLATE" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Nutrifood CHOKO-LATTE" Daftar No. 441251.
3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek No. 226/KBM/HKI/2008 tanggal 18 Februari 2009 dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek mendaftarkan merek "SOCOLATE" atas nama Penggugat sesuai dengan Permohonan Pendaftaran Merek No. Agenda D002004 18374 18507, Tanggal Penerimaan Permintaan 30 Juni 2004.
5. Biaya perkara - menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 80/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 476 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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 03 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. No. 80/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2010 ;

Bahwa kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2010 telah sampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

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, 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.

Bahwa Judex Facti telah salah menilai persamaan pada pokoknya antara merek CHOKO-LATTE Daftar No. 441251 dengan merek SOCOLATE atas nama Pemohon Kasasi;

Bahwa Judex Facti jelas telah salah dalam memperbandingkan persamaan pada pokoknya antara merek SOCOLATE atas nama Pemohon Kasasi dengan merek CHOKO-LATTE oleh karena mengesampingkan unsur dominan lainnya yakni "NUTRIFOOD" yang terletak pada awal merek CHOKO-LATTE Daftar Nomor 441251. Unsur kata "NUTRIFOOD" pada merek CHOKO-LATTE Daftar No. 441251 sehingga menjadi "NUTRIFOOD CHOKO-LATTE" jelas memberikan unsur pembeda yang jelas dengan merek SOCOLATE atas nama Pemohon Kasasi. Perbedaan dimaksud dapat dilihat baik dari segi visual, konsep, maupun pengucapan.

Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta bahwa Kantor Merek telah menganggap merek

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 476 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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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.

Bahwa apabila diperbandingkan secara keseluruhan antara merek SOCOLATE 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 tersebut dalam memori kasasi :

Persamaan pada pokoknya secara :

- X Visual
- X Konseptual
- X Bentuk tulisan
- X cara penempatan
- X cara penulisan
- X susunan warna
- X forensic/persamaan bunyi

Dari hasil check-list di atas, jelas terlihat bahwa semua unsur mengenai persamaan pada pokoknya tidak terpenuhi, sehingga antara merek SOCOLATE dan NUTRIFOOD CHOKO-LATTE adalah berbeda.

Lebih lanjut lagi, secara konseptual merek NUTRIFOOD CHOKO-LATTE dibentuk dari 3 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 SOCOLATE atas nama Pemohon Kasasi merupakan kata rekaan (invented word) yang tidak didasarkan pada

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2010



kata-kata umum yang mempunyai arti tersendiri. Sehingga jelas tidak ada persamaan konsep di antara kedua merek tersebut.

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya berupa kardus atau box dari produk merek SOKOLATE 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 ketidakjelasan dan kebingungan di antara para konsumen atas produk-produk tersebut. Selain itu, apabila dibandingkan antara kardus atau box dari produk merek SOKOLATE dengan kemasan produk merek NUTRIFOOD CHOKO-LATTE Daftar No. 441251 sebagaimana diperjualbelikan di pasaran, maka sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi;

Berdasarkan penelusuran kami melalui situs resmi PT. Nutrifood Indonesia, yaitu www.nutrifood.co.id, kami mendapat bahwa merek NUTRIFOOD CHOKO-LATTE Daftar No. 441251 digunakan oleh PT. Nutrifood Indonesia sebagaimana gambar di atas (lihat memori kasasi). Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan masyarakat dan/atau konsumen akan mengalami kebingungan atau keliru dalam memilih produk dari masing-masing merek;

Bahwa *Judex Facti* telah pula mengabaikan fakta bahwa jenis barang antara merek SOKOLATE atas nama Pemohon Kasasi dengan merek NUTRIFOOD CHOKO-LATTE 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;

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

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa merek SOKOLATE dengan merek CHOKO-LETTE merupakan merek berbeda, terlebih lagi ditambah "NUTRIFOOD" pada merek CHOKO-LATTE;
- bahwa dari kemasan barang dengan merek SOKOLATE dengan CHOKO-LATTE jelas tertulis perbedaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa produk dengan merek SOCOLATE adalah produk untuk industry sedangkan Nutrifood CHOKO-LATTE adalah produk untuk konsumen;
- bahwa dengan demikian antara merek SOCOLATE dengan Nutrifood CHOKO-LATTE tidak terdapat persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CARGIL PALM PRODUCTS Sdn.Bhd dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/ Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

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

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

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CARGIL PALM PRODUCTS Sdn.Bhd** tersebut ;

Membatalkan putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/ Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Maret 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan merek "SOCOLATE" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Nutrifood CHOKO-LATTE" Daftar No. 441251.
3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek No. 226/KBM/HKI/2008 tanggal 18 Februari 2009 dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek mendaftarkan merek "SOCOLATE" atas nama Penggugat

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2010



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

sesuai dengan Permohonan Pendaftaran Merek No. Agenda D002004
18374 18507, Tanggal Penerimaan Permintaan 30 Juni 2004.

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2010** oleh **Prof. Dr. Mieke
Komar,SH.,MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.** dan **Dr. H.
Abdurrahman,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy
Pramono,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.

ttd/

ttd/ Dr. H. Abdurrahman,SH.,MH

Ketua :

ttd/

Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....	Rp. 4.989.000,-
Jumlah	Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2010