



PUTUSAN

Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (gugatan pembatalan merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDY CHRISTIAN FESTRAETS, Kewarganegaraan Perancis, Nomor Pasport 18FA85032, bertempat tinggal sesuai Paspor dan ITAS di Jalan Made Bulet Uma Village, Blok B Nomor 07, Dalung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wates, Km. 3.5, Nomor 179, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **EMA SUSMIYARTI**, bertempat tinggal di Dk. Saman, RT 002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Syahrul Borman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bendul Merisi Permai, Blok C Nomor 4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021;
2. **BRIERE PASCAL JACQUES EDOUARD**, Kewarganegaraan Perancis, Nomor Pasport 11CH34046, bertempat tinggal sesuai Paspor Sekarpetak DK.XVI Gedongan, RT 002, RW, Desa Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Mardiyanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mutiara Citra Graha, Blok D2/01, Kelurahan Larangan,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021;

3. **PT TEMPO GELATO INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Ema Susmiyarti, berkedudukan di Jalan Bantul Km 6,5, Dusun Nyemengan, RT 005, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Citra Fajar Golf ATS, G. 12, Kelurahan Gebang, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I. Jakarta;

Turut Termohon Kasasi;

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 Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai "Iktikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;
3. Menyatakan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia atas Merek "Tempo Gelato Kelas Jasa 43 dan Kelas Barang 30";
6. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek "Tempo Gelato" milik Penggugat dengan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat, Tergugat Berkepentingan I dan Tergugat Berkepentingan II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabdikan pendaftaran Merek "Tempo Gelato" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

Subsidiar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai "Itikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;
3. Menyatakan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 untuk Kelas Barang 30;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat Berkepentingan I sebagai pemakai pertama dan pemilik bersama atas Merek "Tempo Gelato" untuk Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" untuk Kelas Barang 30 yang berlaku di Indonesia;
6. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek "Tempo Gelato" milik Penggugat dan Tergugat Berkepentingan I dengan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat dan Tergugat Berkepentingan II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat dalam Berita Resmi Merek;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

9. Menyatakan Putusan ini sebagai dasar bagi Penggugat dan Tergugat Berkepentingan I untuk mengajukan Pendaftaran Merek "Tempo Gelato" untuk kelas Jasa 43 dan Kelas barang 30 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada Turut Tergugat;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran Merek "Tempo Gelato" untuk kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" untuk kelas Barang 30 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Berkepentingan I baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang didasarkan pada putusan ini kepada Turut Tergugat;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Lebih Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Objek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi pelanggaran merek dan ganti rugi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Rudy Christian Festraets) telah melakukan perbuatan pelanggaran merek terdaftar "Tempo Gelato" Kelas

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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)



43 dan Kelas 30;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menjual dan atau memperdagangkan produk-produk Es Krim/Ice Cream dengan menggunakan merek terdaftar "Tempo Gelato" yang masih berlangsung hingga saat ini karena merupakan pelanggaran atas merek dan tindak pidana merek;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat menggunakan merek terdaftar milik Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan kerugian immaterial, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan pelanggaran atas merek dan tindak pidana merek terdaftar "Tempo Gelato" milik Penggugat Rekonvensi sampai "perkara niaga merek ini mempunyai kekuatan hukum tetap", antara lain lokasi usaha di:

1) Jalan Prawirotaman I, Nomor 43, brontokusuman, Mergangsan,

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta;

2) Jalan Bantul, KM.6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;

3) Jalan Kaliurang, KM. 5.2 Karangwuni Blok A1, Caturtunggal, Depok, Sleman;

2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan penggunaan semua akun sosial media yang menggunakan nama akun atau yang pada pokoknya memiliki kemiripan dengan nama merek terdaftar "Tempo Gelato" milik Penggugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg., tanggal 26 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Tergugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Merek Terdaftar "Tempo Gelato" kelas 43 dan Kelas 30;

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjual dan atau memperdagangkan produk-produk Es Krim/Ice Cream dengan menggunakan merek terdaftar "Tempo Gelato";

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

- Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat Berkepentingan I dan II pada tanggal 26 November 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/K/2020/PN Smg., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-HKI-Merek/2020/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada:

1. Tergugat, Tergugat Berkepentingan I, II pada tanggal 5 Januari 2021;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2021;

kemudian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Berkepentingan I, II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

Penggugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Smg., tanggal 26 November 2020:

Selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI :

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai "Iktikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;
3. Menyatakan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;
5. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia atas Merek "Tempo Gelato Kelas Jasa 43 dan Kelas Barang 30";
6. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya antara Merek "Tempo Gelato" milik Penggugat dengan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi;

7. Menghukum Turut Tergugat/Termohon Turut Tergugat, Tergugat Berkepentingan I/Termohon Berkepentingan I dan Tergugat Berkepentingan II/Termohon Berkepentingan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat/Termohon Turut Tergugat Kasasi untuk taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat/Termohon Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran Merek "Tempo Gelato" dengan Nomor Permohonan JID2020022297 untuk kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" dengan Nomor Permohonan DID2020022294 untuk kelas Barang 30 tanggal 28 April 2020 milik Penggugat/Pemohon;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon;
11. Menghukum Tergugat/Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai "Iktikad tidak baik" dalam melakukan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo"

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30;

3. Menyatakan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 untuk Kelas Barang 30;
5. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat Berkepentingan I/Termohon Kasasi III sebagai pemakai pertama dan pemilik bersama atas Merek "Tempo Gelato" untuk Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" untuk Kelas Barang 30 yang berlaku di Indonesia;
6. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek "Tempo Gelato" milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat Berkepentingan II/Termohon Kasasi III dengan Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi I;
7. Menghukum Turut Tergugat/Termohon Kasasi II dan Tergugat Berkepentingan II/Termohon Kasasi IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat/Termohon Kasasi II untuk taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek "Tempo Gelato+logo" Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" Nomor

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi I dalam Berita Resmi Merek;

9. Menyatakan Putusan ini sebagai dasar bagi Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat Berkepentingan I/Termohon Kasasi III untuk mengajukan Pendaftaran Merek "Tempo Gelato" untuk kelas Jasa 43 dan Kelas barang 30 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada Turut Tergugat/Termohon Kasasi II;
10. Memerintahkan Turut Tergugat/Termohon Kasasi II untuk mengabulkan pendaftaran Merek "Tempo Gelato" untuk kelas Jasa 43 dan Merek "Tempo Gelato" untuk kelas Barang 30 yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon dan Tergugat Berkepentingan I/Termohon Kasasi III baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang didasarkan pada putusan ini kepada Turut Tergugat/Termohon Kasasi II;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi I;
12. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Lebih Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. Dalam Provisi Dan Rekonvensi:

- Menolak tuntutan provisi dan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi I/Tergugat;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut 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 apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 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;

2. Bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad baik karena ketika Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "Tempo Gelato", merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan pihak lain atau terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Smg., tanggal 26 November 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDY CHRISTIAN FESTRAETS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 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;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY CHRISTIAN FESTRAETS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.,D.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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)