



PUTUSAN
Nomor 769 K/Pdt.Sus.HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

VDF FUTURECEUTICALS, INC., yang diwakili oleh Presiden Jeffrey Van Drunen, berkedudukan di 300 West Sixth Street Momenca, Illinois 60954, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Bursa Efek Jakarta, Tower II, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HARYADI TJOKRO DJANTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Mayjend Yono Soewoyo, Nomor 68, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Kelana, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergenoe Indonesia, Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andul Hakim, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek COFFEEBERRY untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek COFFEEBERRY Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek COFFEEBERRY Tergugat:
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek COFFEEBERRY Penggugat;

5. Menyatakan merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

6. Membatalkan atau menyatakan batal merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

7. Memerintahkan Turut Tergugat, untuk membatalkan pendaftaran merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Dari Daftar Umum Merek;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

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

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirinya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* 37/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya, dan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst.;

Dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek COFFEEBERRY untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek COFFEEBERRY Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek COFFEEBERRY Tergugat:
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
 - Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COFFEEBERRY Penggugat;

5. Menyatakan merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

6. Membatalkan atau menyatakan batal merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

7. Memerintahkan Turut Tergugat, untuk membatalkan pendaftaran merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Dari Daftar Umum Merek;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Februari 2019, dan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, pertimbangan tidak tepat dan tidak benar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf e *juncto* ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, gugatan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa merek COFFEEBERRY milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sudah terdaftar di negara-negara benua Amerika, Eropa, Afrika dan Asia dan sudah melakukan promosi besar-besaran di berbagai negara di dunia;
- Bahwa merek COFFEEBERRY milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek COFFEEBERRY milik Penggugat dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik, maka pendaftaran tersebut harus dibatalkan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi VDF FUTURECEUTICALS, INC tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VDF FUTURECEUTICALS, INC.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek COFFEEBERRY untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek COFFEEBERRY Penggugat adalah merek terkenal;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek COFFEEBERRY Penggugat;

5. Menyatakan merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

6. Membatalkan atau menyatakan batal merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

7. Memerintahkan Turut Tergugat, untuk membatalkan pendaftaran

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

merek COFFEEBERRY Tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
- Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;

Dari Daftar Umum Merek;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

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

ttd./

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

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019



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

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.984.000,00 + |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019