



P U T U S A N

Nomor : 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang mengadili perkara gugatan merek pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan yang diajukan oleh :

Jollibee Foods Corporation, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Filipina, beralamat di 10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, Philippines, diwakili oleh Valerie F. Amante dalam kapasitasnya sebagai Global General Counsel & Ethics Head (Corporate Legal Head) Jollibee Foods Corporation dan Daniel Rafael Ramon Z. Gomez III dalam kapasitasnya sebagai Chief Marketing Officer (Corporate Marketing Head) Jollibee Foods Corporation dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., Wiku Anindito, S.H., Rr. Diah Ratnajati, S.H., MLI, M.H, Rafiqi Ramadhan Padmowijoto, S.H., Audi Atmaka Perdana, S.H., Christian Hamonangan Ponto, S.H., LL.M pada kantor hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. **Budi Satria**, swasta, beralamat di Jl. Mangga Besar IX/7, A-3, Rt. 005/002, Tangki-Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, SH., Yayat Supriyatna, SH., Nuryuadiman, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUGIANTO, YUADIMAN, SUPRIYATNA & REKAN" yang beralamat di Kamal Residence, Jl. Kebun Dua Ratus No.6, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat 11610, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum. selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 1 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam ini memberikan Kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom, M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., M.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., Agung Harish Bastoro, S.H. Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 April 2024 di bawah Register No.36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG MEREK "JOLLIBEE" DAN VARIASINYA MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa, Penggugat merupakan perusahaan makanan cepat saji berskala internasional asal negara Filipina yang telah berdiri sejak tahun 1978 dengan merek utamanya **"JOLLIBEE"** yang telah berkembang secara pesat sebagai salah satu restoran makanan cepat saji terkemuka di dunia. Secara filosofis, penamaan merek **"JOLLIBEE"** merupakan hasil karya dari Penggugat yang diciptakan bersamaan dengan kehadiran maskot utama merek **"JOLLIBEE"** milik Penggugat yaitu maskot lebah ("bee") yang dipilih oleh Penggugat karena sejalan dan menggambarkan harapan, misi dan perjuangan keras Penggugat agar dapat mengembangkan bisnis restoran cepat saji yang menyajikan hidangan terbaik dan membawa kegembiraan bagi para konsumennya. Pada perkembangannya, Penggugat telah memiliki berbagai variasi merek **"JOLLIBEE"** berikut, yang seluruhnya memiliki reputasi substansial di antara konsumen sebagai gerai restoran makanan cepat saji terkemuka:

Halaman 2 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Jollibee.



Jollibee



Jollibee

JOLLIBEE

Jollibee

JOLLIBEE


Kehadiran restoran cepat saji dengan berbagai variasi merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat di atas selalu mendapatkan tingkat akseptasi yang sangat baik dari masyarakat, mengingat beberapa keunggulan restoran cepat saji milik Penggugat di antaranya (i) formulasi rasa khas yang merupakan perpaduan komposisi rasa masakan cepat saji Amerika dengan bumbu-bumbu lokal di Filipina; dan (ii) penggunaan merek "**JOLLIBEE**" yang juga berperan sebagai maskot restoran cepat saji milik Penggugat.

2. Bahwa mengingat keunggulan dan akseptasi masyarakat yang sangat baik terhadap produk-produk merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat, saat ini merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat telah memiliki reputasi substansial dan dikenal oleh masyarakat luas mengingat keberadaannya di lebih dari 5.800 gerai restoran pada setidaknya 34 negara di dunia. Dengan cita rasa khas dan jaminan mutu produk dengan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat, maka kami meyakini masyarakat umum akan mengasosiasikan segala jenis produk, bisnis dan jasa dengan restoran cepat saji dengan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat.

Berikut kami tampilkan gerai restoran yang menggunakan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat:





Singapura	Malaysia
	
Gerai dan promosi restoran dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat	
	
Peta yang menunjukkan lokasi gerai restoran "JOLLIBEE" milik Penggugat di berbagai negara	

3. Bahwa contoh penggunaan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat tersebut dapat dicermati secara lebih seksama dalam situs resmi milik Penggugat dengan tautan berikut <https://www.jollibeefoods.com/>. Lebih lanjut, penggunaan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat juga dapat dicermati dalam berbagai macam artikel yang ditemukan sebagai hasil dari penelusuran kata "JOLLIBEE" di mesin peramban terkemuka di Indonesia, sebagai berikut: <https://www.google.com/search?q=JOLLIBEE>. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui secara nyata bahwasanya Penggugat merupakan pemilik sah dari merek "JOLLIBEE" yang diciptakan berdasarkan sejarah filosofis yang telah kami uraikan di atas, serta telah secara nyata digunakan dalam berbagai kegiatan produk komersil sehubungan dengan restoran cepat saji "JOLLIBEE" milik Penggugat.

TENTANG KETERKENALAN MEREK "JOLLIBEE" MILIK PENGGUGAT

4. Bahwa, penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek") menyatakan suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- Reputasi merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut.
- Bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia.

Bahwa, pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria merek terkenal juga dirumuskan secara alternatif dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Merek yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("**Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021**") sebagai berikut di bawah:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
 - Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - Jangkauan daerah penggunaan merek;
 - Jangka waktu penggunaan merek;
 - Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
 - Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.
5. Pertama-tama, penting untuk Penggugat sampaikan bahwa merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana yang

Halaman 5 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan pada Putusan Mahkamah Agung dengan No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara pembatalan merek "**JOLLIBEE**" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan Karsino selaku Tergugat I dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat.

Dalam putusan perkara No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tersebut, Mahkamah Agung juga telah menyatakan Penggugat sebagai pemilik pertama dan satu-satunya yang sah atas merek "**JOLLIBEE**" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa Penggugat sebagai pemilik perusahaan makanan cepat saji asal negara Filipina sejak tahun 1978 dengan merek "**JOLLIBEE**";

Bahwa berdasarkan Bukti P-110A sampai dengan Bukti P-206A membuktikan bahwa merek Penggugat telah terdaftar di beberapa negara diantaranya negara di Australia, Selandia Baru, Bahrain, Kamboja, Tiongkok, Hongkong, Inggris, Amerika Serikat, Indonesia dan lainnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "**JOLLIBEE**" di Indonesia dengan Pendaftaran Nomor IDM000004618, tanggal pendaftaran 19 April 2004, dalam Kelas 43 untuk jenis barang restoran, restoran swalayan, kedai kopi dan digunakan untuk pengembangan bisnis restoran dan sebagainya;

Bahwa merek Penggugat dapat diakses melalui situs Penggugat pada website di Filipina <https://www.jollibee.com.ph> dan website yang lainnya, yang dapat diakses dari berbagai negara, sehingga merek Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;

Bahwa Tergugat mendaftarkan merek "**Jollibee**" milik Tergugat dengan tanggal penerimaan 26 Februari 2013 dan terdaftar tanggal 19 Mei 2015, dengan Nomor IDM000475954 dengan untuk Kelas 16, dengan jenis barang kantong plastik, PP, PE, kresek-HO, yang dapat memberi kesan bahwa sebelum Tergugat mendaftarkan merek "**Jollibee**" telah mengetahui keberadaan dan keterkenalan merek Penggugat.

Lebih lanjut, berikut Penggugat sampaikan penggalan dari amar putusan perkara merek dengan perkara No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023:.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Sumber: Halaman 7 dari 8 Putusan No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023

Keterkenalan dari merek "JOLLIBEE" milik Penggugat juga dinyatakan pada putusan Putusan Mahkamah Agung lainnya. Adapun salinan lengkap putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek dengan perkara No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dan putusan lainnya akan kami sampaikan pada agenda sidang pembuktian nanti.

Dengan telah diakuinya keterkenalan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dan terakhir, maka telah jelas dan nyata bahwa (i) Penggugat adalah pemilik sah dan satu-satunya dari merek "JOLLIBEE" dan (ii) merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal.

6. Bahwa, pengakuan kriteria akan keterkenalan suatu merek juga telah diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek ZEGNA di bawah perkara No. 55/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2003 antara LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A., selaku Penggugat I dan Consitex S.A., selaku Penggugat II, melawan Tuan GOBIND JIVATRAM selaku Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“...Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang bertanda P-1a sampai dengan P-1i, P-3 sampai dengan P-30, berupa pendaftaran merek Para Penggugat tersebut di Indonesia dan negara-negara lain di luar negeri dan juga promosi dari merek tersebut di beberapa Negara lain, maka oleh karena mana maka merek ERMENEGILDO ZEGNA dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari padanya/mengandung kata ZEGNA milik Para Penggugat adalah merek terkenal, dan pokok permasalahan pertama telah terjawab.”
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 016/PK/Pdt.Sus/2008 yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan register No. 02 K/N/HaKI/2007 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 016/PK/pdt.Sus/2008 tertanggal 14 Mei 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek FENDICO, antara SUNARTO WIJAYA selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan FENDI ADELE S.R.L selaku Termohon Peninjauan Kembali, di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

“Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang gencar (P.9 s/d P.31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh judex facti;

Bahwa merek FENDICO dan FENDI CO milik Terguga dengan merek FENDI milik Penggugat, sudah seharusnya bahwa pendaftaran merek FENDI CO dan FENDICO milik Tergugat tidak dapat terdaftar di dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan oleh karenanya harus dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) j.o. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b jo., mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia;”

- c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 67/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek STRELSON, antara SRELLSON AG selaku Penggugat, melawan PT WIRAKO ASPAS DITEX selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, di mana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Bukti P-1 s/d P-11, merek STRELLSON milik Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara di dunia, sehingga dengan didaftarkanya merek STRELLSON milik Penggugat di beberapa negara di dunia dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara.”

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU Merek No. 15 Tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek milik

Halaman 8 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/Perd/1986 (Perkara-Merek NIKE), Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing;

Menimbang bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan keseluruhan dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk, dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;

d. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. Register perkara 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dalam perkara pembatalan merek "Novec 1230" antara 3M Company selaku Penggugat dan Dewi Nilasari selaku Tergugat, dimana majelis hakim berpendapat bahwa:

"Menimbang, bahwa dari Pengertian dan kriteria yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdaptarnya Merek "NOVEC" milik Penggugat di beberapa Negara sesuai dengan Pengertian merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta kriteria yang lainnya berupa intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut, volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya, tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal khususnya untuk produk barang "bahan campuran pemadam kebakaran" dan "komposisi kimia untuk memodifikasi karakteristik permukaan cairan" merek "NOVEC"

Halaman 9 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan lain-lain sebagaimana kriteria yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 Jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 telah dipenuhi oleh merek "NOVEC" milik Penggugat, oleh karenanya Merek "NOVEC" Penggugat beralasan hukum dinyatakan sebagai Merek Terkenal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Merek "NOVEC" milik Penggugat di Amerika Serikat penggunaan pertama sejak tanggal 9 Desember 1999 dan terdaftar tanggal 12 Juni 2007 dan di Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2007 serta telah terdaftar di beberapa Negara sehingga merek "NOVEC" milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal, sedangkan Merek "Novec 1230" terdaftar tanggal 23 Desember 2015, sehingga merek "NOVEC" milik Penggugat telah jauh terdaftar lebih dahulu dibandingkan dengan merek terdaftar "Novec 1230" milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya "NOVEC 1230" memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat adalah pemohon yang beriktikad tidak baik maka berdasarkan bukti P – 4 dan P – 5 terhadap Pendaftaran Merek "NOVEC" milik Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pemakai Pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "NOVEC" di Indonesia dan sebagai Merek Terkenal, sehingga Merek "Novec 1230" milik Tergugat dengan pendaftaran IDM000487501 kelas barang/jasa 9, pendaftaran IDM000487594 kelas barang/jasa 35 dan pendaftaran IDM000487620 kelas barang/jasa 38 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "NOVEC" milik Penggugat dan oleh karena itu Merek "Novec 1230" milik Tergugat dinyatakan batal pendaftarannya serta memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran Merek "Novec 1230" milik Tergugat tersebut"

- e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 71/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember

Halaman 10 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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)



2003 di dalam perkara pembatalan merek AUDIO TECHNICA DURIA INTERNATIONAL, antara KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (AUDIO TECHNICA) selaku Penggugat, melawan DJUNARJO LIMAN b.d.n. DURIA INTERNATIONAL selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, di mana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-3 dan P-4 yang berupa affidavit beserta lampirannya diperoleh keterangan bahwa Merek AUDIO TECHNICA & Lukisan telah terdaftar di 79 negara di dunia di antaranya Japan, Australia, Canada, China, Perancis, Jerman, Hong Kong, Italia, Korea, Rusia, Singapura, Swedia, Taiwan, Inggris dan Amerika Serikat untuk jenis barang kelas 9.

Menimbang, bahwa dengan telah terdaftarnya merek Penggugat tersebut di beberapa negara di dunia, dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara."

Menimbang bahwa karena merek Penggugat adalah dikategorikan sebagai merek terkenal secara internasional dan merek milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek "AUDIO-TECHNICA & LUKISAN" oleh Tergugat I dapat memberikankesan seolah-olah barang yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, apalagi merek tersebut dipakai untuk jenis barang yang sama."

7. Bahwa, keterkenalan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat juga dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum berikut yang menunjukkan bahwa merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat telah memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021:

- **Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;**

Penggugat telah menjalankan bisnis dan kegiatan usaha restoran cepat saji dengan menggunakan merek "**JOLLIBEE**" sejak tahun 1978 yang dikembangkan secara konsisten sehingga merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat telah meraih reputasi yang substansial dan menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi Penggugat. Reputasi substansial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diraih oleh Penggugat sehubungan dengan merek "**JOLLIBEE**" dapat dilihat dari masifnya antusiasme konsumen terhadap produk yang menggunakan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat dalam berbagai media sosial milik Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

- Promosi merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat pada akun media sosial Instagram dengan lebih dari 468.000 (empat ratus enam puluh delapan ribu) pengikut;
- Promosi merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat pada akun media sosial Youtube dengan lebih dari 782.000 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu) pengikut dengan jumlah penonton terbanyak mencapai 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) penonton.
- Lebih lanjut sebagai informasi tambahan, promosi merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat terus dikembangkan melalui berbagai platform media sosial terkemuka seperti promosi masif merek "**JOLLIBEE**" oleh Penggugat pada media sosial Tiktok yang saat ini telah memiliki 23.000 (dua puluh tiga ribu) pengikut dan kontennya telah meraih total 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) likes.

Reputasi substansial yang Penggugat miliki terhadap merek "**JOLLIBEE**" juga dapat dibuktikan apabila dilakukan pencarian kata "**JOLLIBEE**" pada mesin peramban terkemuka di Indonesia seperti Google, dimana hasil pencarian kata "**JOLLIBEE**" tersebut akan menunjukkan 21.000.000 (dua puluh satu juta) hasil temuan yang mana hasil-hasil teratas dari pencarian tersebut akan secara konsisten merujuk pada merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat.

Selain pencarian dengan unsur kata "**JOLLIBEE**", pencarian gambar pada mesin peramban Google dengan unsur gambar "**JOLLIBEE**" milik Penggugat juga akan menampilkan berbagai gambar yang berhubungan dengan produk dan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat. Dengan demikian maka sudah merupakan suatu pengetahuan umum (notoir feiten) bahwa merek "**JOLLIBEE**" seutuhnya dimiliki oleh Penggugat.

Adapun bukti-bukti mengenai promosi dan penggunaan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat akan disampaikan pada agenda sidang pembuktian nanti.

- **Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;**

Bahwa bisnis jasa restoran cepat saji Penggugat dengan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat pada tahun 2022 telah menghasilkan laba

Halaman 12 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

sekitar IDR 2.4 triliun dan tumbuh sebesar 16% dari laba yang dihasilkan pada tahun 2021. Pada saat ini, CEO perusahaan Penggugat memperkirakan bahwa laba dari bisnis jasa restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" Penggugat akan bertumbuh sebesar tiga kali lipat dari laba saat ini dalam waktu lima tahun. Informasi ini dapat diakses secara umum mengingat publikasi yang diterbitkan oleh beberapa media internasional seperti yang dapat diakses melalui laman berikut ini : <https://www.forbes.com/sites/jonathanburgos/2024/03/12/billionaire-tony-tan-caktionsg-jollibee-to-triple-profit-amid-global-expansion/?sh=5f2405ee7297>

- **Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;**

Bahwa bisnis restoran cepat saji Penggugat dengan merek "JOLLIBEE" beserta variasinya telah:

- Mendapatkan penghargaan;
- Diliput oleh media besar manca negara; dan
- Berkolaborasi dengan brand-brand besar.

Dominasi bisnis restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat juga dibuktikan dari penguasaan pangsa pasar dan jumlah penjualan atas produk dan jasa dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang per 30 September 2022 telah mencapai lebih dari USD 500,000,000 (setara dengan IDR 7.734.500.000.000).

- **Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;**

Seiringan dengan promosi dan pengembangan yang konsisten terhadap merek "JOLLIBEE", Penggugat juga telah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya terhadap merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Hal ini memungkinkan Penggugat untuk memperluas distribusi produk dan jasa restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" yang secara bersamaan juga seharusnya dianggap sebagai salah satu bentuk investasi Penggugat atas merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Bukti-bukti sertifikat pendaftaran merek "JOLLIBEE" milik Penggugat akan disampaikan pada agenda sidang pembuktian mendatang.

- **Jangkauan daerah dan jangka waktu penggunaan merek;**

Halaman 13 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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, penggunaan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat telah menjangkau ke 4 benua di dunia setidaknya sejak tahun 1978 dengan rincian sebagai berikut:

- Negara-negara di benua Asia: Filipina; Uni Arab Emirat; Brunei Darussalam; Qatar; Singapura; Vietnam; Malaysia; Hong Kong; Makau dan Arab Saudi;
- Negara-negara di benua Eropa: Inggris; Italia; Spanyol dan Wales;
- Negara-negara di benua Amerika Utara: Amerika Serikat dan Kanada;
- Negara-negara di benua Australia: Guam.

Adapun bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat diberbagai negara akan disampaikan pada agenda sidang pembuktian mendatang.

- **Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang**

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, merek "JOLLIBEE" milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal berdasarkan pada putusan berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung dengan No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara pembatalan merek "JOLLIBEE" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan Karsino selaku Tergugat I dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II; dan
- Putusan Mahkamah Agung dengan No. 172K/Pdt.Sus-HKI/2024 tertanggal 13 Februari 2024 dalam perkara pembatalan merek "JOLIBI" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan PT. Tatalogam Lestari selaku Tergugat I dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II.

Dalam putusan di atas, Mahkamah Agung juga telah menyatakan Penggugat sebagai pemilik pertama dan satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya

- **Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;**

Bahwa, berdasarkan valuasi internal Penggugat, bisnis restoran cepat saji milik Penggugat dengan merek "JOLLIBEE" dinilai seharga USD 3,000,000,000 (setara dengan IDR 46.407.000.000.000). Nilai tersebut

Halaman 14 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.




tentu dihasilkan dari intensitas dan promosi merek yang telah dilakukan Penggugat sejak lama. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, promosi atas bisnis Penggugat dengan Merek "**JOLLIBEE**" tidak hanya di negara asalnya melainkan juga di setidaknya 18 negara yang tersebar di 4 benua.

Penggugat telah melakukan kegiatan investasi salah satunya dalam bentuk siaran televisi yang menampilkan produk dan restoran cepat saji "**JOLLIBEE**" milik Penggugat termasuk diantaranya saat restoran cepat saji "**JOLLIBEE**" milik Penggugat ditampilkan pada siaran "Parts Unknown" CNN. Siaran televisi ini juga dapat ditonton oleh masyarakat Indonesia melalui YouTube. Hal ini membuat merek "**JOLLIBEE**", milik Penggugat dikenal dan diakui oleh masyarakat di berbagai negara di dunia.

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti lain yang akan diajukan Penggugat dalam persidangan nanti, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat berpendapat bahwa merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat telah memenuhi kriteria dan sudah patut untuk dianggap sebagai merek terkenal sebagaimana di atur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021 jo. Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK "JOLLIBEE" MILIK PENGGUGAT DI INDONESIA





9. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek "**JOLLIBEE**" dan variasinya yang telah terdaftar pada kantor Turut Tergugat yang masih berlaku hingga saat ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran / Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		IDM001150579 / 3 Januari 2024	43
2.		IDM000004618 / 19 April 2004	43
3.	JOLLIBEE	IDM000441083 / 11 Mei 2022	29
4.	JOLLIBEE	IDM000648400 /	25




No.	Merek	No. Pendaftaran / Tanggal Pendaftaran	Kelas
		10 Juli 2019	
5.	JOLLIBEE	IDM000845637 / 15 April 2021	21
6.	JOLLIBEE	IDM000845642 / 15 April 2021	25
7.	JOLLIBEE	IDM001011339 / 11 Oktober 2022	9
8.	JOLLIBEE	IDM000845667 / 15 April 2021	28
9.	JOLLIBEE	IDM000445784 / 11 Mei 2022	43
10.	JOLLIBEE	IDM000982367 / 1 Agustus 2022	30, 32, dan 39
11.		IDM001011340 / 11 Oktober 2022	9
12.		IDM000845608 / 15 April 2021	16
13.		IDM000845609 / 15 April 2021	21
14.		IDM000845324 / 15 April 2021	28
15.		IDM000845327 / 15 April 2021	35
16.		IDM000441097 / 11 Mei 2022	29
17.		IDM000445781 / 11 Mei 2022	43



No.	Merek	No. Pendaftaran / Tanggal Pendaftaran	Kelas
18.		IDM001000163 / 14 September 2022	29 dan 43
19.		IDM000982369 / 1 Agustus 2022	30, 32 dan 39
20.		IDM000431821 / 29 Oktober 2014	43
21.		IDM000431820 / 29 Oktober 2014	29

10. Bahwa selain pendaftaran merek di atas, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "JOLLIBEE" berikut di kelas 35 kepada Turut Tergugat:

Merek	No. Permohonan / Tanggal Permohonan	Kelas
	JID2023024289 / 21 Maret 2023	35 dan 43
Jenis Jasa di kelas 35: distribusi barang promosi, jasa penjualan dan promosi serta pemasaran, jasa periklanan, manajemen bisnis restoran Jenis Jasa di kelas 43: layanan kafe dan kafetaria, layanan restoran cepat saji, layanan restoran swalayan, menyediakan makanan dan minuman, restoran		

(Seluruh permohonan pendaftaran dan pendaftaran merek "JOLLIBEE" di atas selanjutnya disebut sebagai "merek "JOLLIBEE" milik Penggugat")

11. Adapun bukti-bukti tentang pendaftaran, permohonan pendaftaran dan penggunaan komersial dari merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di Indonesia tersebut akan Penggugat sampaikan di dalam acara persidangan pada agenda pembuktian.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti bahwa merek "JOLLIBEE" milik Penggugat terdaftar dan seutuhnya merupakan milik Penggugat sehingga Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek



"JOLLIBEE" sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Merek. Pendaftaran dan promosi berkesinambungan terhadap merek "JOLLIBEE" milik Penggugat juga membuktikan bahwa Penggugat telah beriktikad baik dalam kepemilikannya terhadap merek "JOLLIBEE" karena telah melakukan upaya-upaya yang cukup dalam memelihara dan menggunakan merek "JOLLIBEE".

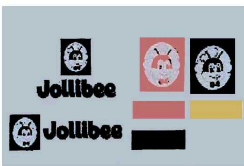


PENGUGAT BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK TERGUGAT

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek menyatakan:

"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21."

"Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri."

14. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek untuk berbagai jenis barang dan jasa di berbagai kelas yang telah terdaftar pada Daftar Umum Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada Poin 9 dan 10 di atas, diantaranya dengan rincian berikut ini:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
1.		IDM000004618	19 April 2004
Kelas / Jenis jasa:			
43 / Restoran, restoran swalayan, kedai kopi			
2.		IDM000445784	11 Mei 2022
Kelas / Jenis jasa:			
43 / Jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa restoran			
3.		IDM001150579	3 Januari 2024
Kelas / Jenis jasa:			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
	43 / layanan kafe dan kafetaria, layanan restoran cepat saji, layanan restoran swalayan, menyediakan makanan dan minuman, Restoran		

15. Lebih lanjut, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek berikut ini di kelas 35.

Merek	No. Permohonan	Tanggal Permohonan	Kelas
JOLLIBEE	JID2024026035	20 Maret 2024	35
Jenis Jasa: jasa periklanan; manajemen bisnis; Administrasi bisnis; fungsi kantor			

16. Bahwa berdasarkan kepemilikan dan permohonan pendaftaran merek **"JOLLIBEE"** milik Penggugat yang juga merupakan merek terkenal sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas merek **"JOLLIBEE"** dan variasinya yang telah terdaftar sejak setidaknya **19 April 2004** di Indonesia. Hal ini telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara merek No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang telah menyatakan Penggugat sebagai pemilik pertama dan satu-satunya yang sah atas merek **"JOLLIBEE"**.

Dengan demikian, maka Penggugat sebagai pemilik yang sah atas merek **"JOLLIBEE"** dan variasinya, berhak mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran tiap-tiap merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya ataupun persamaan pada pokoknya dengan merek **"JOLLIBEE"** milik Penggugat baik untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, termasuk terhadap pendaftaran merek **"JOLLYBE"** milik Tergugat dengan No. Pendaftaran **IDM000710913** yang mencakup jenis jasa yang sejenis dengan merek **"JOLLIBEE"** milik Penggugat di kelas 35.

TENTANG PENDAFTARAN MEREK "JOLLYBE" ATAS NAMA TERGUGAT

17. Bahwa dasar gugatan pembatalan ini adalah Pasal 21 Undang-Undang Merek serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021 yang mengatur bahwa "unsur yang dominan" adalah faktor utama untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya.

Bahwa, apabila "unsur yang dominan" telah ditentukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya.

Halaman 19 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



18. Bahwa, menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain apabila terdapat:

- Persamaan bentuk (similarity of form);
- **Persamaan komposisi (similarity of composition);**
- **Persamaan kombinasi (similarity of combination);**
- **Persamaan unsur elemen (similarity of elements);**
- **Persamaan bunyi (sound similarity);**
- **Persamaan ucapan (phonetic similarity);** atau
- Persamaan penampilan (similarity in appearance).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut di atas, Penggugat menilai bahwa merek "JOLLYBE" yang terdaftar atas nama Tergugat secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat.

19. Bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek jo. Pasal 17 Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."

20. Bahwa, Penggugat mengetahui Tergugat memiliki pendaftaran merek "JOLLYBE" atas pada kantor Turut Tergugat dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
1.	JOLLYBE	IDM000710913	13 Mei 2020
Kelas: 35 Jenis jasa: Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online), Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online), Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (online), Kesemua jasa tersebut diatas disajikan secara			



sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data Komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet, Jasa penyediaan suatu direktori informasi komersil secara sambung-langsung (online), Toko swalayan eceran secara tersambung (online), Jasa perdagangan secara elektronik, Jasa pemrosesan terkomputerisasi untuk pemesanan pembelian secara sambung-langsung (online), Iklan secara online melalui jaringan Komputer, Jasa perantara secara sambung-langsung (online), yang mempertemukan konsumen dan atau pembeli dan penjual secara bersama-sama, Jasa toko, Akuntansi, Pembuatan laporan keuangan, Toko grosir, Toko eceran, Supermarket, Minimarket, Jasa perkantoran, Jasa penjualan eceran (retail), Departement store, Jasa penyalur/distributor, Agen ekspor-import, Jasa keagenan, Pemasaran, Penelitian pemasaran, Pengkajian pemasaran, Periklanan, Keagenan periklanan, Penyewaan ruang iklan, Penyebaran bahan iklan, Analisis harga pokok barang, Bantuan manajemen bisnis, Pelelangan, Penilaian perusahaan, Konsultan niaga profesional, Informasi perniagaan, Manajemen usaha hotel, Konsultasi organisasi perusahaan, Penelitian perniagaan, Agen informasi komersial, Media komunikasi (presentasi) untuk pengecer, Pencarian data dalam komputer, Peragaan barang, Penyaluran contoh-contoh, Pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, Jasa-jasa eceran, Jasa penjualan grosiran, Organisasi pasar dagang untuk tujuan dagang atau iklan, Iklan yang dipasang di luar ruangan, Penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer, Pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis), Pesanan pembelian, Pengecer (penyajian barang dalam media komunikasi), Penyaluran contoh-contoh barang, Jasa-jasa pedagang eceran yang berhubungan dengan segala macam pakaian, sepatu, barang-barang kulit, perhiasan-perhiasan halus dan perhiasan untuk pakaian, wangi-wangian dan linen untuk pelengkap rumah tangga, Jasa penjualan langsung melalui rumah, Jasa penjualan langsung melalui toko serba ada, Asisten manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Konsultasi manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Analisa pemasaran, Penelitian pasar, Jasa pemasaran, Administrasi (perdagangan) lisensi barang dan jasa, Pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas, Penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa, Negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain, Produksi program teleshopping, Pemasaran, Penyewaan mesin penjaja



	barang otomatis, Jasa telemarketing, penyiapan pajak, Iklan televisi, Iklan niaga televisi, Pencarian sponsor, Penyewaan bahan publisitas
--	---

Selanjutnya akan kami uraikan secara lebih jelas, persamaan pada pokoknya antara pendaftaran merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000710913 dengan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat sebagai berikut.

A. Persamaan dari segi visual dan konseptual

Berdasarkan landasan yuridis mengenai persamaan pada pokoknya di atas, maka selanjutnya kami akan perbandingkan merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat.

Merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat	Merek "JOLLIBEE" dengan No. milik Penggugat
<div>JOLLYBE</div>	<div>JOLLIBEE</div>

Perlu Penggugat sampaikan kembali bahwa unsur kata "**JOLLIBEE**" merupakan unsur kata ciptaan Penggugat sebagaimana sejarah historisnya telah kami uraikan dalam Poin 1 gugatan a quo. Unsur kata "**JOLLIBEE**" tersebut juga bukanlah unsur kata yang memiliki arti atau istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Maka dari itu, unsur kata "**JOLLIBEE**" adalah unsur kata yang unik, khas dan memiliki daya pembeda yang diciptakan oleh Penggugat.

Merek "JOLLYBE" juga bukanlah kata umum yang memiliki arti baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris. Namun demikian, menurut Penggugat terdapat persamaan antara unsur dominan pada merek "JOLLYBE" atas nama Tergugat tersebut dengan merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat yang membawa konsekuensi pada persamaan pada pokoknya yang hampir dari sudut pandang visual dan konseptual, yakni karena keduanya:

- Terdiri dari 3 suku kata;
- Terdiri dari huruf kapital;
- Mengandung huruf-huruf "J", "O", "L", "L", "B", dan "E";
- Diawali dengan komposisi huruf "J-O-L-L"; dan
- Hanya merupakan merek kata tanpa disertai unsur pembeda lainnya.

Dengan demikian, secara visual dan konseptual, terlihat adanya persamaan yang kental antara merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek



"JOLLIBEE" milik Penggugat yang juga berkonsekuensi pada persamaan bunyi pengucapan.

B. Persamaan bunyi

Merek "JOLLYBE" milik Tergugat memiliki komposisi huruf "J-O-L-L-Y-B-E" yang jika diucap dengan aksen Bahasa Indonesia maupun Inggris akan menghasilkan bunyi "jol-li-bi" yang mana adalah identik dengan merek terkenal "JOLLIBEE" milik Penggugat yang sudah dikenal secara luas dan ketika diucapkan juga menghasilkan bunyi "jo-li-bi". Penggugat meyakini tindakan Tergugat yang hanya menukar huruf "I" dengan huruf "Y" pada merek "JOLLYBE" tidak akan membedakan bunyi pengucapan merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat. Pengurangan satu huruf pada akhiran merek "JOLLYBE" juga tidak akan membedakan bunyi pengucapan merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat. Persamaan bunyi antara merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat bukan hanya pada satu ataupun dua suku kata, namun pada tiap suku katanya.

Dengan demikian, maka telah jelas adanya persamaan bunyi pengucapan yang identik antara merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

C. Persamaan jenis jasa

Bahwa jenis jasa yang tercakup pada merek "JOLLYBE" milik Tergugat memiliki persamaan dengan jenis jasa yang dimohonkan pada permohonan pendaftaran milik Penggugat dengan No. Permohonan JID2024026035. Berikut kami tampilkan tabel perbandingan jenis jasa dalam pendaftaran merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat:

Jenis jasa dalam pendaftaran merek "JOLLYBE" Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000710913	Jenis jasa dalam permohonan pendaftaran merek "JOLLIBEE" di kelas 35 milik Penggugat
Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online), Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online), Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (online), Kesemua jasa tersebut diatas disajikan secara	jasa periklanan; manajemen bisnis; Administrasi bisnis; fungsi kantor



Jenis jasa dalam pendaftaran merek "JOLLYBE" Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000710913	Jenis jasa dalam permohonan pendaftaran merek "JOLLIBEE" di kelas 35 milik Penggugat
sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data Komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet, Jasa penyediaan suatu direktori informasi komersil secara sambung-langsung (online), Toko swalayan eceran secara tersambung (online), Jasa perdagangan secara elektronik, Jasa pemrosesan terkomputerisasi untuk pemesanan pembelian secara sambung-langsung (online), Iklan secara online melalui jaringan Komputer, Jasa perantara secara sambung-langsung (online), yang mempertemukan konsumen dan atau pembeli dan penjual secara bersama-sama, Jasa toko, Akuntansi, Pembuatan laporan keuangan, Toko grosir, Toko eceran, Supermarket, Minimarket, Jasa perkantoran, Jasa penjualan eceran (retail), Departement store, Jasa penyalur/distributor, Agen eksport-import, Jasa keagenan, Pemasaran, Penelitian pemasaran, Pengkajian pemasaran, Periklanan, Keagenan periklanan, Penyewaan ruang iklan, Penyebaran bahan iklan, Analisis harga pokok barang, Bantuan manajemen bisnis, Pelelangan, Penilaian perusahaan, Konsultan niaga profesional, Informasi perniagaan, Manajemen usaha hotel,	



Jenis jasa dalam pendaftaran merek "JOLLYBE" Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000710913	Jenis jasa dalam permohonan pendaftaran merek "JOLLIBEE" di kelas 35 milik Penggugat
Konsultasi organisasi perusahaan, Penelitian perniagaan, Agen informasi komersial, Media komunikasi (presentasi) untuk pengecer, Pencarian data dalam komputer, Peragaan barang, Penyaluran contoh-contoh, Pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, Jasa-jasa eceran, Jasa penjualan grosiran, Organisasi pasar dagang untuk tujuan dagang atau iklan, Iklan yang dipasang di luar ruangan, Penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer, Pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis), Pesanan pembelian, Pengecer (penyajian barang dalam media komunikasi), Penyaluran contoh-contoh barang, Jasa-jasa pedagang eceran yang berhubungan dengan segala macam pakaian, sepatu, barang-barang kulit, perhiasan-perhiasan halus dan perhiasan untuk pakaian, wangi-wangian dan linen untuk pelengkap rumah tangga, Jasa penjualan langsung melalui rumah, Jasa penjualan langsung melalui toko serba ada, Asisten manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Konsultasi manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Analisa	



Jenis jasa dalam pendaftaran merek "JOLLYBE" Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000710913	Jenis jasa dalam permohonan pendaftaran merek "JOLLIBEE" di kelas 35 milik Penggugat
pemasaran, Penelitian pasar, Jasa pemasaran, Administrasi (perdagangan) lisensi barang dan jasa, Pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas, Penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa, Negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain, Produksi program teleshopping, Pemasaran, Penyewaan mesin penjaja barang otomatis, Jasa telemarketing, penyiapan pajak, Iklan televisi, Iklan niaga televisi, Pencarian sponsor, Penyewaan bahan publisitas	

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000710913 di kelas 35 jelas memberikan kesan persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000710913 tersebut memiliki persamaan dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dari elemen (similarity of elements) bunyi, pengucapan, visual dan konseptual serta mencakup jenis jasa yang sama di kelas 35.

MEREK "JOLLYBE" MILIK TERGUGAT DIAJUKAN DAN DIDAFTARKAN DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK

21. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek "JOLLYBE" milik Tergugat karena patut ditenggarai bahwa merek tersebut diajukan atas dasar iktikad tidak baik dengan niat untuk meniru, mengikuti atau mendompleng merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal.
22. Bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek menyatakan: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik". Bahwa, menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah:



"Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen."

"Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."

23. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan penjelasannya, merek "JOLLYBE" milik Tergugat secara meyakinkan telah diajukan dan didaftarkan atas dasar itikad tidak baik berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Merek "JOLLYBE" milik Tergugat sangatlah jelas memiliki persamaan pada pokoknya baik secara konseptual, visual dan bunyi pengucapannya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal. Lebih lanjut, jenis jasa yang dicakup dalam merek "JOLLYBE" milik Tergugat juga memiliki persamaan dengan jenis jasa yang dimohonkan pada permohonan pendaftaran milik Penggugat dengan No. Permohonan JID2024026035. Oleh karenanya, Penggugat menilai bahwa Tergugat telah meniru, mengikuti atau mendompleng keterkenalan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat;
- b) Merek "JOLLYBE" milik Tergugat dapat mengakibatkan masyarakat berasumsi bahwa Tergugat adalah rekanan bisnis dari Penggugat di Indonesia yang pada kenyataannya adalah sama sekali tidak benar. Jasa yang ditawarkan dengan merek "JOLLYBE" milik Tergugat tentu juga akan berdampak pada reputasi merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dan kepada perusahaan Penggugat dengan adanya asumsi dari masyarakat yang mengira adanya hubungan rekanan bisnis ataupun memiliki hubungan antara Tergugat dan Penggugat karena adanya persamaan antara merek "JOLLYBE" milik Tergugat dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat;
- c) Unsur kata "JOLLYBE" pada merek "JOLLYBE" milik Tergugat bukanlah kata yang memiliki arti ataupun kata yang dikenal dalam Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun Bahasa Inggris. Unsur kata "JOLLYBE" ini justru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang adalah kata ciptaan Penggugat dan merupakan nama badan hukum Penggugat, yaitu Jollibee Foods Corporation yang juga adalah merek terkenal. Oleh karenanya, sangat mustahil apabila Tergugat mendaftarkan merek "JOLLYBE" yang notabene memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat tanpa terinspirasi dari merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

Menimbang nama badan hukum Penggugat, Jollibee Foods Corporation telah cukup dikenal sebagai restoran cepat saji terkemuka di dunia, maka adanya persamaan pada pokoknya tersebut akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa jenis jasa yang dijalankan Tergugat dan ditawarkan kepada konsumen dengan menggunakan merek "JOLLYBE" memiliki hubungan dengan restoran cepat saji Penggugat atau setidaknya memiliki asosiasi bisnis dengan Penggugat. Sehingga tidaklah adil apabila reputasi yang telah dibangun oleh Penggugat sejak lama dapat dipengaruhi oleh jasa yang menggunakan merek "JOLLYBE" yang berada diluar kuasa dan diluar pengendalian mutu dari Penggugat; dan

Bahwa, mengingat Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, Majelis Hakim yang terhormat kiranya telah mengetahui himbauan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pengusaha nasional untuk menggunakan nama atau merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak merek milik pihak asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No. 220PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No. 1445K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES).

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 di kelas 35 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan alasan-alasan:

- I. Merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, merek "JOLLYBE" milik Tergugat harus dinyatakan batal dari Daftar Umum Merek dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat, yang merupakan merek-merek terkenal, untuk jenis jasa yang sejenis.

Halaman 28 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

II. Merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, merek "JOLLYBE" milik Tergugat harus dinyatakan batal dari Daftar Umum Merek karena didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" dan variasinya untuk membedakan barang dan jasa yang ditawarkan Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "JOLLIBEE" dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" dan variasinya milik Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal;
5. Menyatakan merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 dimohonkan dengan itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 dari Daftar Umum Merek; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan dari Penggugat, terhadap gugatan tersebut, Penggugat

Halaman 29 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki pada Butir 5 halaman 5 surat gugatan

Pada surat gugatan tertulis:

Pertama-tama, penting untuk Penggugat sampaikan bahwa merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana yang telah dinyatakan pada Putusan Mahkamah Agung dengan No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara pembatalan merek "JOLLIBEE" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan Karsino selaku Tergugat I dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat.

Diperbaiki sehingga dapat dibaca menjadi sebagai berikut:

Pertama-tama, penting untuk Penggugat sampaikan bahwa merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana yang telah dinyatakan pada Putusan Mahkamah Agung dengan No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara pembatalan merek "JOLLIBEE" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan Karsino selaku Tergugat dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat.

2. Perbaiki pada Butir 7 halaman 11 surat gugatan

Pada surat gugatan tertulis:

- Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain; Seiringan dengan promosi dan pengembangan yang konsisten terhadap merek "JOLLIBEE", Penggugat juga telah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya terhadap merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Hal ini memungkinkan Penggugat untuk memperluas distribusi produk dan jasa restoran cepat saji dengan merJWek "JOLLIBEE" yang secara bersamaan juga seharusnya dianggap sebagai salah satu bentuk investasi Penggugat atas merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Bukti-bukti sertifikat pendaftaran merek "JOLLIBEE" milik Penggugat akan disampaikan pada agenda sidang pembuktian mendatang.

Diperbaiki sehingga dapat dibaca menjadi sebagai berikut:

- Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain; Seiringan dengan promosi dan pengembangan yang konsisten terhadap merek "JOLLIBEE", Penggugat juga telah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya terhadap merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Hal ini memungkinkan Penggugat

Halaman 30 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



untuk memperluas distribusi produk dan jasa restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" yang secara bersamaan juga seharusnya dianggap sebagai salah satu bentuk investasi Penggugat atas merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Bukti-bukti sertifikat pendaftaran merek "JOLLIBEE" milik Penggugat akan disampaikan pada agenda sidang pembuktian mendatang.

3. Perbaikan pada Butir 7 halaman 12 surat gugatan

Pada surat gugatan tertulis:

- Putusan Mahkamah Agung dengan No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara pembatalan merek "JOLLIBEE" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan Karsino selaku Tergugat I dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II; dan
- Putusan Mahkamah Agung dengan No. 172K/Pdt.Sus/HKI/2024 tertanggal 13 Februari 2024 dalam perkara pembatalan merek "JOLIBI" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan PT. Tatalogam Lestari selaku Tergugat I dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II.

Diperbaiki sehingga dapat dibaca menjadi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung dengan No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara pembatalan merek "JOLLIBEE" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan Karsino selaku Tergugat dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat; dan
- Putusan Mahkamah Agung dengan No. 172K/Pdt.Sus/HKI/2024 tertanggal 13 Februari 2024 dalam perkara pembatalan merek "JOLIBI" antara Jollibee Foods Corporation selaku Penggugat dan PT. Tatalogam Lestari selaku Tergugat dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat.

Menimbang bahwa perbaikan ini diajukan pada sidang pertama, sebelum Turut Tergugat mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perbaikan yang Penggugat ajukan hanya berupa kesalahan pengetikan yang tidak menambah pokok gugatan, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan tidak merubah isi petitum, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perbaikan gugatan ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah hal-hal terkait perbaikan Gugatan Pembatalan Merek ini Penggugat sampaikan agar dapat menjadi perhatian serta pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara a quo.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara online tertanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek milik Tergugat, Merek JOLLYBE daftar nomor IDM000710913 terdaftar tanggal 13 Mei 2020 dengan filling date 28 Agustus 2018 atas nama BUDI SATRIA (Tergugat) pada kelas 35 untuk melindungi jenis jasa : Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online), Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online), Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (online), Kesemua jasa tersebut diatas disajikan secara sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data Komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet, Jasa penyediaan suatu direktori informasi komersil secara sambung-langsung (online), Toko swalayan eceran secara tersambung (online), Jasa perdagangan secara elektronik, Jasa pemrosesan terkomputerisasi untuk pemesanan pembelian secara sambung-langsung (online), Iklan secara online melalui jaringan Komputer, Jasa perantara secara sambung-langsung (online), yang mempertemukan konsumen dan atau pembeli dan penjual secara bersama-sama, Jasa toko, Akuntansi, Pembuatan laporan keuangan, Toko grosir, Toko eceran, Supermarket, Minimarket, Jasa perkantoran, Jasa penjualan eceran (retail), Departement store, Jasa penyalur/distributor, Agen eksport-import, Jasa keagenan, Pemasaran, Penelitian pemasaran, Pengkajian pemasaran, Periklanan, Keagenan periklanan, Penyewaan ruang iklan, Penyebaran bahan iklan, Analisis harga pokok barang, Bantuan manajemen bisnis, Pelelangan, Penilaian perusahaan, Konsultan niaga profesional, Informasi perniagaan, Manajemen usaha hotel, Konsultasi organisasi perusahaan, Penelitian perniagaan, Agen informasi komersial, Media komunikasi (presentasi) untuk pengecer, Pencarian data dalam komputer, Peragaan barang, Penyaluran contoh-contoh, Pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, Jasa-jasa eceran, Jasa penjualan grosiran, Organisasi pasar dagang untuk tujuan

Halaman 32 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang atau iklan, Iklan yang dipasang di luar ruangan, Penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer, Pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis), Pesanan pembelian, Pengecer (penyajian barang dalam media komunikasi), Penyaluran contoh-contoh barang, Jasa-jasa pedagang eceran yang berhubungan dengan segala macam pakaian, sepatu, barang-barang kulit, perhiasan-perhiasan halus dan perhiasan untuk pakaian, wangi-wangian dan linen untuk pelengkap rumah tangga, Jasa penjualan langsung melalui rumah, Jasa penjualan langsung melalui toko serba ada, Asisten manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Konsultasi manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Analisa pemasaran, Penelitian pasar, Jasa pemasaran, Administrasi (perdagangan) lisensi barang dan jasa, Pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas, Penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa, Negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain, Produksi program teleshopping, Pemasaran, Penyewaan mesin penjaja barang otomatis, Jasa telemarketing, penyiapan pajak, Iklan televisi, Iklan niaga televisi, Pencarian sponsor, Penyewaan bahan publisitas.

Tentang Merek Terkenal

2. Dalam posita gugatan Penggugat angka 10 sampai dengan angka 12 mendalilkan bahwa reputasi substansial yang Penggugat miliki terhadap Merek **JOLLIBEE** juga dapat dibuktikan apabila dilakukan pencarian kata **JOLLIBEE** pada mesin peramban terkemuka di Indonesia seperti google, dimana hasil pencarian kata **JOLLIBEE** tersebut akan menunjukkan 21.000.000 (dua puluh satu juta) hasil temuan yang mana hasil-hasil teratas dari pencarian tersebut akan secara konsisten merujuk pada merek **JOLLIBEE** milik Penggugat dan Penggugat pun mendalilkan kegiatan investasi dalam bentuk siaran televisi yang ditampilkan pada siaran “ Parts Unkown” CNN. Penggugat mendalilkan juga dapat ditonton oleh masyarakat Indonesia melalui Youtube, dimana hal ini membuat merek **JOLLIBEE** milik Penggugat dikenal dan diakui oleh masyarakat diberbagai negara di dunia.
3. Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum msyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha Penggugat, diperhatikan pula reputasi Merek milik Penggugat yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,

Halaman 33 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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 teruat 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)



investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh Penggugat dan disertai dengan bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Apabila hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek milik Penggugat.

4. Bahwa, dengan demikian maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam angka 9 sampai dengan angka 13 gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena merek "**JOLLIBEE**" milik Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek tersebut dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan Penggugat terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan di dalam TRIPs.

Dengan kata lain, **keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya** sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Tentang Persamaan pada Pokoknya

5. Bahwa penggugat dalam posita gugatan *a quo* mendalilkan bahwa merek "JOLLYBE" yang terdaftar atas nama Tergugat secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

JOLLYBE

6. Dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa Merek yang telah terdaftar pada tanggal 13 Mei 2020, **merupakan merek yang didaftar terlebih dahulu dari kepunyaan merek Penggugat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar” dan tidak ada merek yang sama yang terdaftar terlebih dahulu untuk barang sejenis.

JOLLYBE

7. Merek yang telah terdaftar pada tanggal 13 Mei 2020 dengan filling date 28 Agustus 2018 yang mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu 28 Agustus 2028 dan dapat dilakukan perpanjangan perlindungan untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian mengingat merek dalam sengketa atas nama Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Negara telah memberikan hak eksklusif kepada

JOLLYBE

Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

JOLLYBE

8. Bahwa dengan terdaftarnya merek dengan nomor IDM000710913 atas nama Tergugat dalam Daftar umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

JOLLYBE

9. Sehingga dengan telah terdaftarnya merek atas nama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan substantif oleh

Halaman 35 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



JOLLYBE

Turut Tergugat merek khususnya untuk kelas 35 belum terdaftar atas nama pihak manapun;

Tentang Itikad Tidak Baik

10. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek

JOLLYBE

milik Tergugat karena merek tersebut diajukan atas dasar itikad tidak baik dengan niat untuk meniru, mengikuti atau mendompleng merek **JOLLIBEE** milik Penggugat yang notabene adalah merek terkenal.

11. Dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa yang dianggap telah meniru, mengikuti atau mendompleng keterkenalan merek atas nama Penggugat

JOLLYBE

untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses dalam pemeriksaan Formalitas, Pengumuman, Pemeriksaan Substantif, **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran

JOLLYBE

merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk mendompleng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan,

JOLLYBE

dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Apabila permohonan merek yang diajukan Tergugat adalah merupakan perbuatan untuk mencari keuntungan yang berdampak terhadap reputasi

JOLLYBE

merek milik Penggugat karena mendaftarkan merek dengan daftar nomor IDM000710913 yang telah terdaftar pada tanggal 13 Mei 2020, sedangkan merek milik Penggugat dengan nomor permohonan JID2024026035 tanggal permohonan 20 Maret 2024 masih dalam tahap masa pengumuman. Sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku *system First to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

13. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena

JOLLYBE

dengan terdaptarnya merek milik Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

14. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik pada persidangan;








Halaman 37 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa Fotocopy yang telah diberi materai cukup berupa:

1. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000004618, tertanggal 19 April 2004, untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43, (bukti P-1);
2. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000431821, tertanggal 29 Oktober 2014, untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43, (bukti P-2);
3. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000445784, tertanggal 11 Mei 2022, untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43, (bukti P-3);
4. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000445781, tertanggal 11 Mei 2022, untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43, (bukti P-4);
5. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM001000163, tertanggal 14 September 2022, untuk melindungi jenis barang di kelas 29 jasa dalam kelas 43, (bukti P-5);
6. Bukti sertifikat pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM001150579, tertanggal 21 Maret 2023, untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43, (bukti P-6);
7. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000982367, tertanggal 01 Agustus 2022, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 dan 32, serta jasa di kelas 39, (bukti P-7);



8. Bukti petikan resmi pendaftaran merek di bawah No. Pendaftaran IDM000982369, tertanggal 01 Agustus 2022, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 dan 32, serta jasa di kelas 39, (bukti P-8);



9. Bukti petikan resmi pendaftaran merek di bawah No. Pendaftaran IDM000845327, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35, (bukti P-9);

JOLLIBEE

10. Bukti petikan resmi pendaftaran merek di bawah No. Pendaftaran IDM000441083, tertanggal 11 Mei 2012, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29, (bukti P-10);



11. Bukti petikan resmi pendaftaran merek di bawah No. Pendaftaran IDM000431820, tertanggal 29 Oktober 2014, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29, (bukti P-11);



12. Bukti petikan resmi pendaftaran merek di bawah No. Pendaftaran IDM000441097, tertanggal 11 Mei 2012, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29, (bukti P-12);



13. Bukti petikan resmi pendaftaran merek di bawah No. Pendaftaran IDM000845324, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28, (bukti P-13);

14. Bukti petikan resmi pendaftaran merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000845667, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28, (bukti P-14);





15. Bukti petikan resmi pendaftaran merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000648400, tertanggal 10 Juli 2019, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25, (bukti P-15);

16. Bukti petikan resmi pendaftaran merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000845642, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25, (bukti P-16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti petikan resmi pendaftaran merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000845637, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21, (bukti P-17);
18. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000845609, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21, (bukti P-18);
19. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000845608, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 16, (bukti P-19);
20. Bukti petikan resmi pendaftaran merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM001011339, tertanggal 11 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9, (bukti P-20);
21. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  di bawah No. Pendaftaran IDM001011340, tertanggal 11 Oktober 2022, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9, (bukti P-21);
22. Bukti petikan resmi pendaftaran merek "JOLLIBEE" di bawah No. Permohonan JID2024026035, tertanggal 20 Maret 2024, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35, (bukti P-22);
23. Bukti petikan resmi pendaftaran merek  dengan pendaftaran nomor IDM000710913, di kelas 35 atas nama Tergugat, (bukti P-23);
24. Affidavit No. 21A-0036785, (bukti P-24A);
25. Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-23A, (bukti P-24B);
26. Affidavit No. 21A-0036793, (bukti P-25A);
27. Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia dari Bukti P-24A, (bukti P-25B);
28. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website di Filipina (<https://www.jollibbe.com.ph>), (bukti P-26A);
29. Terjemahan dari Bukti P-25A, (bukti P-26B);
30. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website Perusahaan Jollibee Foods Corporation yang dapat diakses secara global (<https://www.jollibbegroup.com>), (bukti P-27A);
31. Terjemahan dari Bukti P-26A, (bukti P-27B);

Halaman 40 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website Jollibee Delivery yang dapat diakses secara global (<https://www.jollibbedelivery.com>), (bukti P-28A);
33. Terjemahan dari Bukti P-27A, (bukti P-28B);
34. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Amerika Serikat (<https://www.jollibbefoods.com>), (bukti P-29A);
35. Terjemahan dari Bukti P-28A, bukti (P-29B);
36. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Uni Emirat Arab (<https://www.jollibbeuae.com>), (bukti P-30A);
37. Terjemahan dari Bukti P-29A, (bukti P-30B);
38. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" Brunei Darussalam (<https://www.jollibbeuae.com.bn>), (bukti P-31A);
39. Terjemahan dari Bukti P-30A, (bukti P-31B);
40. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" Qatar (<https://www.jollibeedelivery.qa>), (bukti P-32A);
41. Terjemahan dari Bukti P-31A, (bukti P-32B);
42. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Singapura (https://www.jollibee.oddle.me/en_sg/), (bukti P-33A);
43. Terjemahan dari Bukti P-32A, (bukti P-33B);
44. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Vietnam (<https://www.jollibee.com.vn>), (bukti P-34A);
45. Terjemahan dari Bukti P-33A, (bukti P-34B);
46. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Inggris (<https://www.jollibee.uk>), (bukti P-35A);
47. Terjemahan dari Bukti P-34A, (bukti P-35B);
48. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Kanada (<https://ca.jollibeefoods.com>), (bukti P-36A);
49. Terjemahan dari Bukti P-35A, (bukti P-36B);
50. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Italia (<https://www.jollibee-italia.it>), (bukti P-37A);
51. Terjemahan dari Bukti P-36A, (bukti P-37B);
52. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada website "Jollibee" di Malaysia (<https://www.jollibeemalaysia.com>), (bukti P-38A);
53. Terjemahan dari Bukti P-37A, (bukti P-38B);
54. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Filipina (<https://facebook.com/jollibeephilippines>), (bukti P-39A);

Halaman 41 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

55. Terjemahan dari Bukti P-38A, (bukti P-39B);
56. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" di Amerika Serikat (<https://facebook.com/jollibeeus/>), (bukti P-40A);
57. Terjemahan dari Bukti P-39A, (bukti P-40B);
58. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Inggris (<https://facebook.com/jollibeeuk/>), (bukti P-41A);
59. Terjemahan dari Bukti P-40A, (bukti P-41B);
60. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Singapura (<https://facebook.com/jollibeeuk/>), (bukti P-42A);
61. Terjemahan dari Bukti P-41A, (bukti P-42B);
62. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Kanada (<https://facebook.com/jollibeeacan/>), (bukti P-43A);
63. Terjemahan dari Bukti P-42A, (bukti P-43B);
64. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Saudi Arabia (<https://facebook.com/jollibeesaudioarabia/>), (bukti P-44A);
65. Terjemahan dari Bukti P-43A, (bukti P-44B);
66. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Hongkong (<https://facebook.com/jollibeehkofficial/>), (bukti P-45A);
67. Terjemahan dari Bukti P-44A, (bukti P-45B);
68. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Uni Emirat Arab (<https://facebook.com/jollibeeuae/>), (bukti P-46A);
69. Terjemahan dari Bukti P-45A, (bukti P-46B);
70. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Vietnam (<https://facebook.com/jollibeevietnam/>), (bukti P-47A);
71. Terjemahan dari Bukti P-46A, (bukti P-47B);
72. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Malaysia (<https://facebook.com/jollibeemalaysia/>), (bukti P-48A);
73. Terjemahan dari Bukti P-47A, (bukti P-48B);

Halaman 42 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

74. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Macau (<https://facebook.com/jollibee-macau/>), (bukti P-49A);
75. Terjemahan dari Bukti P-48A, (bukti P-49B);
76. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Spanyol (<https://facebook.com/jollibee.es/>), (bukti P-50A);
77. Terjemahan dari Bukti P-49A, (bukti P-50B);
78. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial "Jollibee" Italia (<https://facebook.com/jollibee.it/>), (bukti P-51A);
79. Terjemahan dari Bukti P-50A, (bukti P-51B);
80. Bukti penggunaan merek "JOLLIBEE" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Brunei Darussalam (<https://facebook.com/jollibee-brunei/>), (bukti P-52A);
81. Terjemahan dari Bukti P-51A, (bukti P-52B);
82. Iklan "JOLIBEE" di Hong Kong, (bukti P-53A);
83. Terjemahan dari Bukti P-52A, (bukti P-53B);
84. Iklan "JOLIBEE" di Italia, (bukti P-54A);
85. Terjemahan dari Bukti P-53A, (bukti P-54B);
86. Iklan "JOLIBEE" di Filipina, (bukti P-55A);
87. Terjemahan dari Bukti P-54A, (bukti P-55B);
88. Iklan "JOLIBEE" di Arab Saudi, (bukti P-56A);
89. Terjemahan dari Bukti P-55A, (bukti P-56B);
90. Iklan "JOLIBEE" di Amerika Serikat, (bukti P-57A);
91. Terjemahan dari Bukti P-56A, (bukti P-57B);
92. Iklan "JOLIBEE" di Vietnam, (bukti P-58A);
93. Terjemahan dari Bukti P-57A, (bukti P-58B);
94. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Brunei yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2017, (bukti P-59A);
95. Terjemahan dari Bukti P-58A, (bukti P-59B);
96. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Guam yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2019, (bukti P-60A);
97. Terjemahan dari Bukti P-59A, (bukti P-60B);
98. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Hong Kong yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2018, (bukti P-61A);
99. Terjemahan dari Bukti P-60A, (bukti P-61B);

Halaman 43 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

100. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di London yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, (bukti P-62A);
101. Terjemahan dari Bukti P-61A, (bukti P-62B);
102. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Macau yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018, (bukti P-63A);
103. Terjemahan dari Bukti P-62A, (bukti P-63B);
104. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Milan yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018, (bukti P-64A);
105. Terjemahan dari Bukti P-63A, (bukti P-64B);
106. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di New York yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2022, (bukti P-65A);
107. Terjemahan dari Bukti P-64A, (bukti P-65B);
108. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Filipina yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2017, (bukti P-66A);
109. Terjemahan dari Bukti P-65A, (bukti P-66B);
110. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Qatar yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010, (bukti P-67A);
111. Terjemahan dari Bukti P-66A, (bukti P-67B);
112. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Saudi Arabia yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2010, (bukti P-68A);
113. Terjemahan dari Bukti P-67A, (bukti P-68B);
114. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Singapura yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2013, (bukti P-69A);
115. Terjemahan dari Bukti P-68A, (bukti P-69B);
116. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Spanyol yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2021, (bukti P-70A);
117. Terjemahan dari Bukti P-69A, (bukti P-70B);
118. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Uni Emirat Arab yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2020, (bukti P-71A);
119. Terjemahan dari Bukti P-70A, (bukti P-71B);
120. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Vancouver, Kanada yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2022, (bukti P-72A);
121. Terjemahan dari Bukti P-71A, (bukti P-72B);
122. Artikel mengenai restoran "JOLLIBEE" di Vietnam yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2022, (bukti P-73A);
123. Terjemahan dari Bukti P-72A, (bukti P-73B);

Halaman 44 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Artikel mengenai restoran “JOLLIBEE” di Malaysia yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2022, (bukti P-74A);
125. Terjemahan dari Bukti P-73A, (bukti P-74B);
126. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor register perkara No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 antara Jollibee Foods Corporation selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Karsino selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat), yang membatalkan merek “Jollibee” dengan No. Pendaftaran IDM000475954 atas nama Karsino berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “JOLLIBEE” milik Jollibee Foods Corporation, (bukti P-75);
127. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor register perkara No. 172K/Pdt.Sus/HKI/2024 tertanggal 13 Februari 2024 antara Jollibee Foods Corporation selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Karsino selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat), yang membatalkan merek “Jolibi” dengan No. Pendaftaran IDM000999583 atas nama PT Tatalogam Lestari berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “JOLLIBEE” milik Jollibee Foods Corporation, (bukti P-76);
128. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek ZEGNA di bawah perkara No. 55/MEREK/ 2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2003 antara LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A., selaku Penggugat I dan Consitex S.A., selaku Penggugat II, melawan Tuan GOBIND JIVATRAM selaku Tergugat, (bukti P-77);
129. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 016/PK/ 2008 yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 02 K/N/HaKI/2007 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 016/PK/pdt.Sus/2008 tertanggal 14 Mei 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek FENDICO, antara SUNARTO WIJAYA selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan FENDI ADELE S.R.L selaku Termohon Kembali, (bukti P-78);
130. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 67/Merek/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 November 2023 di

Halaman 45 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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 pembatalan pendaftaran merek STRELSON, antara SRELLSON AG selaku Penggugat, melawan PT WIRAKO ASPAS DITEX selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, (bukti P-79);

131. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. register perkara 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dalam perkara pembatalan merek "Novec 1230" antara 3M Company selaku Penggugat dan Dewi Nilasari selaku Tergugat, (bukti P-80);
132. Putusan Mahkamah Agung dengan No. Perkara 1313K/Pdt.Sus-HKI/2021 tertanggal 22 Desember 2021 di dalam perkara pembatalan merek SUPREME antara Chapter 4 Corp. selaku Penggugat, melawan Husein Thamrin selaku Tergugat dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat, (bukti P-81);
133. Tangkapan layar dari artikel berita BBC news berjudul "Filipino Fast Food Chain Jollibee Opens in Winnipeg" yang dipublikasi tanggal 16 Desember 2016, (bukti P-82A);
134. Terjemahan dari Bukti P-82A, (bukti P-82B);
135. Tangkapan layar dari artikel berita Thrillist news berjudul "Jollibee Opens Its Flagship Times Square Location After Years of Anticipation" (bukti P-83A);
136. Terjemahan dari Bukti P-83B, (bukti P-83B);
137. Tangkapan layar dari artikel berita Wall Street Journal berjudul "Jollibee Feeds the Workers Fueling Philippines Growth", (bukti P-84A);
138. Terjemahan dari Bukti P-84B, (bukti P-84B);
139. Tangkapan layar dari artikel berita The Economist berjudul "Jollibee – Acquired Tases" (bukti P-85A);
140. Terjemahan dari Bukti P-85A, (bukti P-85B);
141. Tangkapan layar dari artikel berita Bloomberg news berjudul "Jollibee's Profit Nearly Triples as System-Wide Sales Hit Record" (bukti P-86A);
142. Terjemahan dari Bukti P-86A, (bukti P-86B);
143. Tangkapan layar dari artikel Bussines Insider mengenai "JOLLIBEE" (bukti P-87A);
144. Terjemahan dari Bukti P-87A, (bukti P-87B);
145. Tangkapan layar dari artikel CNBC mengenai "JOLLIBEE" (bukti P-88A);
146. Terjemahan dari Bukti P-88A, (bukti P-88B);

Halaman 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Tangkapan layar dari Trip Advisor mengenai "JOLLIBEE" (bukti P-89A);
148. Terjemahan dari Bukti P-89A, (bukti P-89B);
149. Penghargaan dan pengakuan yang diperoleh oleh Jollibee Foods Corporation untuk merek dan produk "JOLLIBEE", (bukti P-90A);
150. Terjemahan dari Bukti P-90A, (bukti P-90B);
151. Dokumen yang menunjukkan Sejarah merek "JOLLIBEE", (bukti P-91A);
152. Terjemahan dari Bukti P-91A, (bukti P-91B);
153. Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "JOLLIBEE" dengan Coca Cola, (bukti P-92A);
153. Terjemahan dari Bukti P-92A, (bukti P-92B);
154. Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "JOLLIBEE" dengan Funko Pop, (bukti P-93A);
155. Terjemahan dari Bukti P-93A, (bukti P-93B);
156. Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "JOLLIBEE" dengan Family Action, (bukti P-94A);
157. Terjemahan dari Bukti P-94A, (bukti P-94B);
158. Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "JOLLIBEE" dengan Uniqlo di Filipina, (bukti P-95A);
159. Terjemahan dari Bukti P-95A, (bukti P-95B);
160. Publikasi online kerjasama ilustrasi restoran "JOLLIBEE" pada Cover Art Marvel's Avengers, (bukti P-96A);
161. Terjemahan dari Bukti P-96A, (bukti P-96B);
162. Dokumen yang menunjukkan bahwa "JOLLIBEE" bekerjasama dengan CNN pada show masak kenamaan American Chef Anthony Bourdain, (bukti P-97A);
163. Terjemahan dari Bukti P-97A, (bukti P-97B);
164. Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "JOLLIBEE" dengan Department of Social Welfare and Development, (bukti P-98A);
165. Terjemahan dari Bukti P-98A, (bukti P-98B);
166. Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "JOLLIBEE" dengan with Manelu, (bukti P-99A);
167. Terjemahan dari Bukti P-99A, (bukti P-99B);
168. Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "JOLLIBEE" dengan Republic of the Philippines Department of Trade and Industry, (bukti P-100A);
169. Terjemahan dari Bukti P-100A, (bukti P-100B);
170. Affidavit No. 21A-0036790, (bukti P-101A);

Halaman 47 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

171. Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-101A, (bukti P-101B);
172. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1666158, di kelas 29 dan 43, di Australia, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 23 Desember 2014, (bukti P-102A);
173. Terjemahan dari Bukti P-102A, (bukti P-102B);
174. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Great Burgers, Great Chicken" No. 254484 di Selandia Baru, (bukti P-103A);
175. Terjemahan dari Bukti P-103A, (bukti P-103B);
176. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 91756 di kelas 43, di Bahrain, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 4 April 2013, (bukti P-104A);
177. Terjemahan dari Bukti P-104A, (bukti P-104B);
178. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee COR" No. KH-85034-21 (Permohonan No. KH-87565-19, di kelas 16, 21, 25, 28 dan 35 di Kamboja, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 6 September 2019, (bukti P-105A);
179. Terjemahan dari Bukti P-105A, (bukti P-105B);
180. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 41539772A, di kelas 16, 21, 25, 28 dan 35, di Tiongkok, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 7 September 2020, (bukti P-106A);
181. Terjemahan dari Bukti P-106A, (bukti P-106B);
182. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Stacked Logo" No.300352025 di Hong Kong, (bukti P-107A);
183. Terjemahan dari Bukti P-107A, (bukti P-107B);
184. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 121002, di kelas 43, di Jordan, yang dimohonkan pendaftarannya pada 22 November 2011, (bukti P-108A);
185. Terjemahan dari Bukti P-108A, (bukti P-108B);
186. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan" No. 95847 di kelas 29, di Kuwait, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 13 Juni 2010, (bukti P-109A);
187. Terjemahan dari Bukti P-109A, (bukti P-109B);
188. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. N182279-N182284, di kelas 9, 30 dan 32, di Makau, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 20 Oktober 2021, (bukti P-110A);
189. Terjemahan dari Bukti P-110A, (bukti P-110B);

Halaman 48 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 2012052507, di kelas 29, di Malaysia, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 23 April 2012, (bukti P-111A);
191. Terjemahan dari Bukti P-111A, bukti P-111B
192. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 89304 di Vietnam, bukti P-112A
193. Terjemahan dari Bukti P-112A, bukti P-112B
194. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 424292018 di Myanmar, bukti P-113A
195. Terjemahan dari Bukti P-113A, bukti P-113B
196. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 69397, di kelas 29, di Oman, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 20 Juli 2011, bukti P-114A
197. Terjemahan dari Bukti P-114A, bukti P-114B
198. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 461109, di kelas 43, di Pakistan, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 9 Juni 2017, bukti P-115A
199. Terjemahan dari Bukti P-115A, bukti P-115B
200. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 4-2019-509212, di kelas 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39 dan 43, di Filipina yang dimohonkan pada tanggal 21 Desember 2019 dan terdaftar pada tanggal 3 Juli 2020, bukti P-116A
201. Terjemahan dari Bukti P-116A, bukti P-116B
202. Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" di kelas 16 dan 28, di Filipina, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 31 Agustus 2000 dan terdaftar pada tanggal 24 September 2005, bukti P-117A
203. Terjemahan dari Bukti P-117A, bukti P-117B
204. Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 4-2000-004772, di kelas 29, 30 dan 42, di Filipina, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 8 Juni 2000 dan terdaftar pada tanggal 10 Maret 2006, bukti P-118A
205. Terjemahan dari Bukti P-118A, bukti P-118B
206. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE Logo & Device" No. 57953, di kelas 42, di Qatar, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 8 Juli 2009, bukti P-119A
207. Terjemahan dari Bukti P-119A, bukti P-119B
208. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 1441002556 di Arab Saudi, bukti P-120A
209. Terjemahan dari Bukti P-120A, bukti P-120B

Halaman 49 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. T1205747C, di kelas 29 dan 43, di Singapura, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 20 April 2012, bukti P-121A
211. Terjemahan dari Bukti P-121A, bukti P-121B
212. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 0048272, di kelas 29 dan 43, di Korea Selatan, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 7 Mei 2012, bukti P-122A
213. Terjemahan dari Bukti P-122A, bukti P-122B
214. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 02087657, di kelas 16, 21, 25, 28 dan 35, di Taiwan, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 16 September 2020, bukti P-123A
215. Terjemahan dari Bukti P-123A, bukti P-123B
216. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 161109652, di kelas 43, di Thailand, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 19 Januari 2015, bukti P-124A
217. Terjemahan dari Bukti P-124A, bukti P-124B
218. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 201482414 di Turki, bukti P-125A
219. Terjemahan dari Bukti P-125A, bukti P-125B
220. Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan No. 126847, di kelas 43, di Uni Emirat Arab, yang dimohonkan pada tanggal 10 Maret 2009, bukti P-126A
221. Terjemahan dari Bukti P-126A, bukti P-126B
222. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 194036, di kelas 29 dan 43, di Maroko, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 7 Mei 2018, bukti P-127A
223. Terjemahan dari Bukti P-127A, bukti P-127B
224. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 1602968 di Jerman, bukti P-128A
225. Terjemahan dari Bukti P-128A, bukti P-128B
226. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 265681 di Irlandia, bukti P-129A
227. Terjemahan dari Bukti P-129A, bukti P-129B
228. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 0001521185 di Italia, bukti P-130A
229. Terjemahan dari Bukti P-130A, bukti P-130B

Halaman 50 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

230. Sertifikat Pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. 3012443 di Spanyol, bukti P-131A
231. Terjemahan dari Bukti P-131A, bukti P-131B
232. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Stylised & Device" No. 2572105 di Inggris, bukti P-132A
233. Terjemahan dari Bukti P-132A, bukti P-132B
234. Sertifikat Pendaftaran Merek "-Jollibee Great Burgers, Great Chicken" No.TMA 727149 di Kanada, bukti P-133A
235. Terjemahan dari Bukti P-133A, bukti P-133B
236. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Great Burgers, Great Chicken" No. 818935359 di Brazil, bukti P-134A
237. Terjemahan dari Bukti P-134A, bukti P-134B
238. Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 4,426,109 di Amerika Serikat, bukti P-135A
239. Terjemahan dari Bukti P-135A, bukti P-135B
240. Artikel "Jollibee kembali datang ke Indonesia" oleh media Kontan (<https://industri.kontan.co.id/news/jollibee-kembali-datang-ke-indonesia>), bukti P-136
241. Artikel "Raja ayam goreng renyah Filipina ingin bangun kerajaan bisnis global" oleh media BBC News Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56431870>), bukti P-137
242. Artikel "Akuisisi Coffee Bean, Jollibee Segera Buka Outlet di Indonesia" oleh media Bisnis.com (<https://traveling.bisnis.com/read/20190809/223/1134564/akuisisi-coffee-bean-jollibee-segera-buka-outlet-di-indonesia>), bukti P-138
243. Artikel "Raja Ayam Goreng Renyah Filipina Ingin Bangun Kerajaan Bisnis Global: oleh media Detik.com (<https://news.detik.com/bbc-world/d-5499938/raja-ayam-goreng-renyah-filipina-ingin-bangun-kerajaan-bisnis-global>), bukti P-139
244. Artikel "5 Restoran Fast Food Dunia yang Semoga Juga Masuk ke Indonesia!" oleh media Klook (<https://www.klook.com/id/blog/fast-food-indonesia/>), bukti P-140
245. Tautan "Fast Food Dari Filipina Ini Kok Enak?!" dalam media sosial Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=nxQRsM9WyUU>) yang telah ditonton lebih dari 310.000 kali, bukti P-141
246. Artikel " Jajaki Peluang Ekspansi Jollibee ke Indonesia, Konjen RI Davao City Temui Team JFC secara Virtual" oleh Konsulat Jendral Republik

Halaman 51 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Indonesia Davao City Republik Filipina

(<https://kemlu.go.id/davaocity/id/news/10735/jajaki-peluang-ekspansi-jollibee-ke-indonesia-konjen-ri-davao-city-temui-team-jfc-secara-virtual>),

bukti P-142

247. Artikel "From Ice Cream Parlor to Fast Food Empire: Tony Tan Caktiong's Story" dalam situs resmi World Intellectual Property Organization (<https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2531>), bukti P-143

248. Artikel "10 Restoran Food Ternama dunia" oleh media IDN TIMES (<https://www.idntimes.com/food/dining-guide/prila-arofani/fast-food-ternama-dunia-tapi-gak-ada-di-indonesia?page=all>), bukti P-144

249. Artikel "Jollibee in Indonesia - Jollibee Blok M (Melawai 4), 1998" oleh media reddit.com (https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/jp2hl8/jollibee_in_indonesia_jollibee_blok_m_melawai_4/), bukti P-145

250. Tangkapan layar mengenai video yang diunggah oleh masyarakat Indonesia yang berjudul "Nyobain Fast Food Saingan MCD & KFC Asal Filipina! Gimana Rasanya?" (<https://www.youtube.com/watch?v=FwpP3XuuYlc>), bukti P-146

251. Tangkapan layar mengenai video yang diunggah oleh masyarakat Indonesia yang berjudul "Fast Food Dari Filipina Ini Kok Enak?!" (<https://www.youtube.com/watch?v=nxQRsM9WyUU>), bukti P-147;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat maupun Kuasanya tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa Fotocopy yang telah diberi meterai cukup berupa :

1. Print Out Database Direktorat Merak dan Indikasi Geografis, Sertifikat Merek JOLLYBE Daftar Nomor : IDM000710913, (Bukti TT-01);



2. Print Out Tangkapan Layar (Screenshoot) Database Direktorat Merak dan Indikasi Geografis, Sertifikat Merek JOLLYBE Daftar Nomor : IDM000710913, (Bukti TT-02);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Petitum Gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut pembatalan merek JOLLYBE atas nama Tergugat dengan No. IDM000710913 di kelas 35 karena memiliki memiliki Persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat dengan yang merupakan terkenal dan merek JOLLIBEE dan variasinya telah terdaftar di Indonesia sehingga Tergugat dengan beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek JOLLYBE, sehingga merek Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- **Pasal 76 Ayat (1) jo (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:**

Halaman 53 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

• **Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:**

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal diajukannya gugatan pembatalan merek *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa:

“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-22 di Indonesia, Penggugat telah mendaftarkan merek JOLLIBEE dan variasinya yang telah terdaftar pada kantor Turut Tergugat dan masih berlaku, selain itu merek JOLLIBEE telah dimohonkan juga pendaftarannya oleh Penggugat kepada Kantor Turut Tergugat dengan nomor permohonan JID2024026035 tanggal permohonan 20 Maret 2024 untuk melindungi Jenis Jasa: jasa periklanan, manajemen bisnis, administrasi bisnis dan fungsi kantor di kelas 35, oleh karena Penggugat telah mendaftarkan merek JOLLIBEE sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat juga didasarkan karena adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan Merek JOLLYBE kepada Turut Tergugat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dapat diajukannya gugatan Pembatalan Merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat persamaan antara Merek JOLLYBE dengan No. Pendaftaran IDM000710913 di kelas 35 milik Tergugat dengan Merek JOLLIBEE dan variasinya yang merupakan merek terkenal milik Penggugat dari segi visual dan konseptual, persamaan bunyi dan persamaan jenis jasa sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas, Turut Tergugat menanggapi dengan menyatakan dengan terdaptarnya merek JOLLYBE dengan nomor IDM000710913 atas nama Tergugat dalam Daftar umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan substantif oleh Turut Tergugat merek JOLLYBE khususnya untuk kelas 35 belum terdaftar atas nama pihak manapun, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek JOLLYBE milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk mendompleng/itikad tidak baik Tergugat juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek JOLLYBE milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek, apabila permohonan merek yang diajukan Tergugat adalah merupakan perbuatan untuk mencari keuntungan yang berdampak terhadap reputasi merek milik Penggugat karena mendaftarkan merek JOLLYBE dengan daftar nomor IDM000710913 yang telah terdaftar pada tanggal 13 Mei 2020, sedangkan merek milik Penggugat dengan nomor permohonan JID2024026035 tanggal permohonan 20 Maret 2024 masih dalam tahap masa pengumuman. Sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system First to file untuk merek yang memiliki

Halaman 55 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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)



persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-147;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan jawabannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-3;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat, maka terdapat persengketaan yang harus dibuktikan yaitu :

1. Apakah merek JOLLIBEE milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal?;
2. Apakah merek JOLLYBE milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal JOLLIBEE milik Penggugat?;
3. Apakah dalam pendaftaran merek JOLLYBE terdaftar dengan IDM000710913 atas nama Tergugat dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitannya persengketaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Merek yakni Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut;
- Bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia;



lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021, suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan merek;
- Jangka waktu penggunaan merek;
- Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut;

Menimbang, bahwa terkait merek JOLLIBEE dan variasinya milik Penggugat, sebagaimana bukti P-24A sampai dengan bukti P-147 hususnya bukti P-24A sampai dengan P-74B serta Bukti P-82A sampai dengan Bukti P-100B Merek JOLLIBEE dan variasinya milik Penggugat memenuhi kriteria merek terkenal menurut Undang-Undang Merek, yaitu: investasi di beberapa negara di dunia, promosi yang gencar dan besar-besaran yang dilakukan oleh pemiliknya, yang didukung juga oleh bukti-bukti pendaftaran Merek JOLLIBEE dan variasinya atas nama Penggugat di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia sebagaimana bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, serta bukti kerja sama dan penghargaan yang diterima Merek JOLLIBEE milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-101A sampai dengan P-135B menunjukkan bahwa JOLLIBEE adalah bagian dari nama perusahaan Penggugat, Jollibee Foods Corporation dari Filipina selaku pemilik Merek-merek



JOLLIBEE dan variasinya, selanjutnya dihubungkan pula dengan bukti P-143 yang dimuat dalam situs resmi WIPO tersebut juga mencantumkan mengenai latar belakang pemilihan dan penggunaan Merek JOLLIBEE beserta variasinya, upaya penegakkan hukum Penggugat dalam menjaga eksklusivitas Merek JOLLIBEE milik Penggugat serta perkembangan bisnis dengan Merek JOLLIBEE milik Penggugat. Hal ini tentu secara langsung membuktikan bahwa Merek JOLLIBEE adalah benar merek terkenal yang dimiliki Penggugat dan pendaftaran serta penggunaan Merek-merek JOLLIBEE oleh pihak ketiga selain Penggugat dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan tanpa iktikad baik dan bertujuan membonceng ketenaran Penggugat dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021, dihubungkan dengan bukti P-24A sampai dengan P-74B serta Bukti P-82A sampai dengan Bukti P-100B menunjukkan Merek JOLLIBEE dan variasinya milik Penggugat telah memenuhi kriteria agar dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Adapun **bukti P-24A** sampai dengan **P-74B** menunjukkan bahwa Merek **JOLLIBEE** dan variasinya milik Penggugat telah dipromosikan dan dipublikasikan di 18 negara yang tersebar di 4 benua di dunia. Lebih lanjut, **bukti P-82A** sampai dengan **Bukti P-100B** juga membuktikan Merek **JOLLIBEE** dan variasinya milik Penggugat telah dipromosikan oleh berbagai media milik pihak ketiga dan dapat menunjukkan telah dikenalnya secara luas dan memiliki pangsa pasar;

Menimbang, bahwa adapun Promosi pada berbagai media milik pihak ketiga tersebut tentu mengamplifikasi pengetahuan masyarakat akan Merek JOLLIBEE milik Penggugat baik di luar negeri maupun di Indonesia dimana media tersebut tercakup. Sehingga menurut Majelis Hakim sudah tentu terdapat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Merek JOLLIBEE;

Menimbang, bahwa bukti P-24A sampai dengan P-74B dapat membuktikan penggunaan Merek JOLLIBEE milik Penggugat telah menjangkau ke 4 benua di dunia. Bukti P-82A sampai dengan Bukti P-100B menunjukkan



penggunaan merek yang terus menerus setidaknya sejak tahun 1978 di negara-negara yang mencakup benua berikut ini:

- Negara-negara di benua Asia: Filipina; Uni Arab Emirat; Brunei Darussalam; Qatar; Singapura; Vietnam; Malaysia; Hong Kong; Makau dan Arab Saudi;
- Negara-negara di benua Eropa: Inggris; Italia; Spanyol dan Wales;
- Negara-negara di benua Amerika Utara: Amerika Serikat dan Kanada;
- Negara-negara di benua Australia: Guam;

dari bukti tersebut diatas, juga menunjukkan bahwa merek JOLLIBEE milik Penggugat telah digunakan secara berkesinambungan di banyak negara setidaknya sejak tahun 1978 di negara asalnya maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa bukti P-82A sampai dengan P-100B membuktikan dengan adanya kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak ketiga yang nota bene juga dikenal secara luas oleh masyarakat di luar negeri dan di Indonesia untuk mempromosikan Merek JOLLIBEE. Hal ini tentu memperluas pangsa pasar dari Merek JOLLIBEE milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pada pertimbangan tersebut diatas, merek JOLLIBEE milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 antara Jollibee Foods Corporation selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Karsino selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) bukti P-75 serta putusan Mahkamah Agung dengan No. 172K/Pdt.Sus/HKI/2024 tertanggal 13 Februari 2024 antara Jollibee Foods Corporation selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan PT Tatalogam Lestari selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) Bukti P-76 yang telah inkraht atau berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan perkara No. 1051K/Pdt.Sus/HKI/2023 tersebut, Mahkamah Agung juga telah menyatakan Penggugat sebagai pemilik pertama dan satu-satunya yang sah atas merek JOLLIBEE untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan



jasa milik pihak lainnya, juga bukti P-75 dan Bukti P-76 jelas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas merek JOLLIBEE, maka dengan mempertimbangkan hal di atas maka Majelis Hakim telah menunjukkan merek JOLLIBEE milik Penggugat merupakan merek terkenal dan Penggugat sebagai pemilik pertama dan satu-satunya atas merek JOLLIBEE;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah merek JOLLYBE milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal JOLLIBEE milik Penggugat?;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek Jo. Pasal 17 (1) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021, yang dimaksud sebagai persamaan pada pokoknya adalah “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”, dengan demikian, adanya persamaan unsur dominan merupakan hal penting dalam menentukan persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur dominan, persamaan pada pokoknya dapat dianalisis secara lebih dalam dengan memperbandingkan kedua merek tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain apabila terdapat:

- Persamaan bentuk (similarity of form);
- Persamaan komposisi (similarity of composition);
- Persamaan kombinasi (similarity of combination);
- Persamaan unsur elemen (similarity of elements);
- Persamaan bunyi (sound similarity);
- Persamaan ucapan (phonetic similarity); atau
- Persamaan penampilan (similarity in appearance);



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim membandingkannya antara merek milik Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Merek JOLLYBE dengan No. Pendaftaran IDM000710913 atas nama Tergugat;
- Merek JOLLIBEE milik Penggugat;

Persamaan bunyi ucapan:

Merek JOLLYBE milik Tergugat memiliki komposisi huruf J-O-L-L-Y-B-E sedangkan Merek JOLLIBEE milik Penggugat memiliki komposisi huruf J-O-L-L-I-B-E-E, jika diucapkan dengan aksan Bahasa Indonesia akan menghasilkan bunyi yang sama-sama yaitu JO-LI-BI;

Persamaan visual dan konseptual:

Unsur kata JOLLIBEE apabila ditelusuri bukanlah unsur kata yang memiliki arti atau istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris begitupun unsur kata JOLLYBE bukanlah unsur kata yang memiliki arti atau istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, akan tetapi unsur kata tersebut membawa konsekuensi yakni:

- 3 suku kata JO-LI-BI;
- Terdiri dari huruf kapital;
- Mengandung huruf-huruf J-O-L-L-B- dan E;
- Diawali dengan komposisi huruf J-O-L-L-; dan
- Hanya merupakan merek kata tanpa disertai unsur pembeda lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat secara visual dan konseptual, terlihat adanya persamaan antara merek JOLLYBE milik Tergugat dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat yang juga berkonsekuensi pada persamaan bunyi pengucapan;

Penentuan barang dan/atau jasa sejenis:

Menimbang, bahwa jenis jasa pada Merek JOLLYBE milik Tergugat yaitu untuk melindungi di kelas 35: Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online), Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online), Jasa periklanan barang secara sambung-langsung (online), Kesemua jasa tersebut diatas disajikan secara



sambung-langsung (online) melalui suatu pusat data Komputer atau melalui jaringan komunikasi global atau internet, Jasa penyediaan suatu direktori informasi komersil secara sambung-langsung (online), Toko swalayan eceran secara tersambung (online), Jasa perdagangan secara elektronik, Jasa pemrosesan terkomputerisasi untuk pemesanan pembelian secara sambung-langsung (online), Iklan secara online melalui jaringan Komputer, Jasa perantara secara sambung-langsung (online), yang mempertemukan konsumen dan atau pembeli dan penjual secara bersama-sama, Jasa toko, Akuntansi, Pembuatan laporan keuangan, Toko grosir, Toko eceran, Supermarket, Minimarket, Jasa perkantoran, Jasa penjualan eceran (retail), Departement store, Jasa penyalur/distributor, Agen eksport-import, Jasa keagenan, Pemasaran, Penelitian pemasaran, Pengkajian pemasaran, Periklanan, Keagenan periklanan, Penyewaan ruang iklan, Penyebaran bahan iklan, Analisis harga pokok barang, Bantuan manajemen bisnis, Pelelangan, Penilaian perusahaan, Konsultan niaga profesional, Informasi perniagaan, Manajemen usaha hotel, Konsultasi organisasi perusahaan, Penelitian perniagaan, Agen informasi komersial, Media komunikasi (presentasi) untuk pengecer, Pencarian data dalam komputer, Peragaan barang, Penyaluran contoh-contoh, Pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, Jasa-jasa eceran, Jasa penjualan grosiran, Organisasi pasar dagang untuk tujuan dagang atau iklan, Iklan yang dipasang di luar ruangan, Penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan pengecer, Pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis), Pesanan pembelian, Pengecer (penyajian barang dalam media komunikasi), Penyaluran contoh-contoh barang, Jasa-jasa pedagang eceran yang berhubungan dengan segala macam pakaian, sepatu, barang-barang kulit, perhiasan-perhiasan halus dan perhiasan untuk pakaian, wangi-wangian dan linen untuk pelengkap rumah tangga, Jasa penjualan langsung melalui rumah, Jasa penjualan langsung melalui toko serba ada, Asisten manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Konsultasi manajemen perusahaan untuk penjualan barang, Analisa pemasaran, Penelitian pasar, Jasa pemasaran, Administrasi (perdagangan) lisensi barang dan jasa, Pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas, Penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa, Negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain,



Produksi program teleshopping, Pemasaran, Penyewaan mesin penjual barang otomatis, Jasa telemarketing, penyiapan pajak, Iklan televisi, Iklan niaga televisi, Pencarian sponsor, Penyewaan bahan publisitas;

Menimbang, bahwa sedangkan Jenis jasa dalam permohonan pendaftaran Merek "JOLLIBEE" No. Permohonan JID2024026035 di kelas 35 milik Penggugat yaitu: jasa periklanan; manajemen bisnis; Administrasi bisnis; fungsi kantor;

Menimbang, bahwa dari jenis barang/ jasa yang tercakup pada Merek JOLLYBE milik Tergugat memiliki persamaan dengan jenis jasa yang dimohonkan pada permohonan pendaftaran milik Penggugat dengan No. Permohonan JID2024026035, dari elemen (similarity of elements) unsur penyusun kata, visual dan bunyi fonetikal serta mencakup jenis jasa yang sama di kelas 35, barang/ jasa tersebut meliputi keterkaitan fungsi, tujuan penggunaan dan asal-usul barang/ jasa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan dalam pendaftaran merek JOLLYBE terdaftar dengan IDM000710913 atas nama Tergugat dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik?;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 Ayat (3) UU MIG

Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis

"Yang dimaksud dengan "**Pemohon yang beritikad tidak baik**" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki **niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain** demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh



tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam buku Aspek Hukum Pendaftaran Merek oleh Agung Indriyanto S.H., M.H., LL.,M. dan Irmie Mela Yusnita, S.S., M.H. pada hal (155-156) yang dikutip dari berbagai Putusan Mahkamah Agung RI. yang dapat dikategorikan sebagai iktikad tidak baik dalam hal pendaftaran merek adalah, sebagai berikut :

- a. Pertama, tindakan membonceng, meniru atau menjiplak merek baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran;
- b. Kedua, merek yang menyesatkan (misleading) khayalak ramai mengenai asal-usul barang, serta perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose).
- c. Ketiga, pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang memiliki pengetahuan penggunaan merek sebelumnya oleh pihak lain.
- d. Keempat, pemohon beriktikad tidak baik apabila pemohon tersebut tidak berniat menggunakan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Menimbang, bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara Merek JOLLYBE milik Tergugat dengan Merek JOLLIBEE milik Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, Menurut Majelis hakim dapat mempengaruhi asumsi masyarakat apakah Tergugat merupakan rekanan bisnis dari Penggugat yang sejatinya merek-merek tersebut tidak ada kerjasama, barang/ jasa yang ditawarkan dengan merek JOLLYBE milik Tergugat tentu juga akan berdampak pada reputasi merek JOLLIBEE milik Penggugat yang telah dinyatakan merek terkenal, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan Penggugat dengan adanya asumsi dari masyarakat yang mengira adanya hubungan rekanan bisnis ataupun memiliki hubungan antara Tergugat dan Penggugat karena adanya persamaan antara merek JOLLYBE milik Tergugat dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelusuri kata JOLLIBEE, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari Penggugat yang ternyata merupakan nama badan hukum Penggugat, yaitu Jollibee Foods Corporation, dimana nama badan hukum Penggugat, Jollibee Foods Corporation telah dapat dibuktikan cukup dikenal sebagai restoran cepat saji di berbagai dunia, maka adanya persamaan pada pokoknya tersebut akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa jenis jasa yang dijalankan Tergugat dan ditawarkan kepada konsumen dengan menggunakan merek JOLLYBE memiliki hubungan dengan restoran cepat saji Penggugat atau setidaknya memiliki asosiasi bisnis dengan Penggugat. Sehingga ditakutkan nantinya reputasi terkenal yang telah dibangun oleh Penggugat untuk merek JOLLIBEE sejak lama dapat dipengaruhi oleh jasa yang menggunakan merek JOLLYBE milik Tergugat yang tentunya di luar pengendalian mutu dari Penggugat, selain itu karena persamaan tersebut memberikan impresi yang dapat membingungkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;

Menimbang, bahwa terkait dengan Merek JOLLIBEE milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan yang merupakan terkenal, seharusnya Tergugat tidak mendompleng dan meniru atau menjiplak Merek milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Keputusan Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 150/K/Pdt/1984 menyebutkan : “terhadap pendaftar/pemakai Merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan Merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik”, maka perbuatan Tergugat dalam pendaftaran Merek JOLLYBE tersebut Menurut Majelis Hakim dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, sehingga Penggugat dianggap telah berhasil membuktikan pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan dari Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemakai pertama dan



pemilik satu-satunya yang sah atas merek "JOLLIBEE" dan variasinya untuk membedakan barang dan jasa yang ditawarkan Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal kepemilikan Merk adalah kewenangan dari Direktorat Jendral kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia setelah Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek, yang mana atas Permohonan merek tersebut akan dilakukan pemeriksaan substantif dan siapapun Pemohon yang mengajukan permohonan Pendaftaran yang dibuktikan dengan ditandatanganinya permohonan Pendaftaran diatas meterai yang cukup dan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan Perundang Undangan dianggap telah lengkap dan beriktikad baik maka bisa memiliki Merk tersebut, dan dikeluarkan Sertifikat Merek oleh Menteri, sehingga terhadap Petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar merek JOLLIBEE dan variasinya milik Penggugat dinyatakan merek terkenal, oleh karena telah dipertimbangkan diatas ternyata merek JOLLIBEE telah memenuhi syarat terkait dengan merek terkenal, maka tuntutan terkait hal tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim : menyatakan merek JOLLIBEE dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal;

Menimbang, bahwa JOLLYBEDengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 telah dipertimbangkan dan memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek JOLLIBEE dan variasinya milik Penggugat yang merupakan merek terkenal, hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka, petitum gugatan angka 4, 5, 6 dan 7 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Tergugat yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;



Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menyatakan "Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi;

Memperhatikan Ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan merek "JOLLIBEE" dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" dan variasinya milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 dimohonkan dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "JOLLYBE" dengan No. Pendaftaran IDM000710913 milik Tergugat di kelas 35 dari Daftar Umum Merek;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh kami **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, dan **Bintang AL, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 02 April 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Tastao Sianipar, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|---------------------------|---|----|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 40.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 500.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : | Rp | 2.000.000,00; |

Halaman 68 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



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

4. PNBP	Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Materai		:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi		:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:	Rp	2.580.000,00;
(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)				