



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WILLIAM MULIA LINUHUNG, bertempat tinggal di The Green Blossom Vile Blok J.10/11, RT.023, RW.011, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Stevanus Mboe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Jimmy & Associates", berkedudukan di Gedung LMPP, Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. MATAHATI BERSAMA, berkedudukan di Ruko Kebayoran Arcade C.1/5, Bintaro Jaya, Sektor VII, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, diwakili oleh Ksatria Wicaksana, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Milano, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor pada Milano Rahma Alliansich, Attorneys At Law, berkedudukan di Grha Toedjoeh Empat, Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran merek Backyard Coffee + Logo Nomor J002011024236, tanggal 20 Juni 2011 atas nama Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena meniru merek milik Penggugat;
3. Menyatakan batal merek Backyard Coffe + Logo atas nama Tergugat, Nomor Pendaftaran : IDM000504685, tanggal 18 Juli 2016 untuk kelas barang/jasa 43, jenis barang/jasa cafe, restoran, penyediaan makanan dan minuman, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya menghapus pendaftaran merek Backyard Coffee + Logo atas nama Tergugat, Nomor Permohonan: J002011019129, tanggal Pendaftaran 18 Juli 2016 untuk kelas barang/jasa 43, jenis barang/jasa cafe, restoran, penyediaan makanan dan minuman, dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Objek gugatan Penggugat *error in persona*;
- B. Gugatan *obscuur libel*;
- C. Gugatan *Prematur*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.Sus.Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus.Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 11 Juli 2017, dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018



MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran merek Backyard Coffee + Logo Nomor : J00211024236, tanggal: 20 Juni 2011 atas nama Termohon Kasasi dahulu Tergugat mempunyai iktikad tidak baik karena meniru merek milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
3. Menyatakan batal merek Backyard Coffe + Logo atas nama Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Nomor Pendaftaran : IDM000504685, tanggal 18 Juli 2016 untuk kelas barang/jasa 43, jenis barang/jasa cafe, restoran, penyediaan makanan dan minuman, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya menghapus pendaftaran merek Backyard Coffee + Logo atas nama Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Nomor Permohonan: J002011019129, tanggal Pendaftaran: 18 Juli 2016 untuk kelas barang/jasa 43, jenis barang/jasa cafe, restoran, penyediaan makanan dan minuman, dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian Termohon Kasasi dahulu Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dan kontra memori tanggal 24 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata berdasarkan putusan Komisi Banding Merek Nomor 149/KBM/HKI/2015 tanggal 15 Mei 2015 telah mengabulkan pendaftaran merek milik Tergugat, sehingga merek milik Tergugat tersebut merupakan merek yang pendaftarannya telah diperoleh melalui prosedur yang benar dengan demikian Tergugat dapat dinilai sebagai pihak yang beriktikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WILLIAM MULIA LINUHUNG tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WILLIAM MULIA LINUHUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

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

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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)