



**P U T U S A N**

**Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual ( Merek ) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PAIMIN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Cipto No. 131/135 RT. 000 RW. 003 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat, P. Siantar 21117, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. IMAN SJAHPUTRA, SH, Sp.N, LL..M., dkk, para Advokat, berkantor di Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12<sup>th</sup> Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Mei 2012; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pemohon Kasasi;

**M E L A W A N :**

**ABDUL ALEK SOELYSTIO**, bertempat tinggal di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, Jalan Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi;

**D A N :**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, Banten; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Termohon Kasasi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat II/Turut Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa merek jasa “KOPITIAM” milik Penggugat sejak 15 tahun lalu diajukan permohonan pendaftaran mereknya kepada Direktorat Merek berdasarkan permohonan pendaftaran yang diajukan pada tanggal 6 Juli 1995 dan disetujui pendaftarannya pada tanggal 18 Oktober 1996 di bawah No. 371718 Bukti P-1 dan telah diperpanjang kekuatan hukum pendaftarannya IDM000030899 (Bukti P-2);

Bahwa untuk memperkenalkan dan memberikan ciri pembeda kepada Cafe dan Restaurant milik Penggugat dengan milik pihak lain, maka Penggugat menggunakan nama “KOPITIAM” sebagai merek yang digunakan pada Cafe dan Restaurant milik Penggugat;

Bahwa permohonan pendaftaran Merek “KOPITIAM” milik Penggugat telah diajukan pertama kali kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI pada tanggal 6 Juli 1995 dan disetujui pendaftarannya dengan diberikan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: 371718 tanggal 18 Oktober 1996 untuk jenis jasa kelas 42 yang meliputi: *“Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan, dan riset Industri, pemrograman komputer”*;

Bahwa atas Merek KOPITIAM milik Penggugat tersebut di atas, Penggugat pada tanggal 15 Desember 2004 telah mengajukan perpanjangan permohonan pendaftaran merek “KOPITIAM” milik Penggugat ke Kantor Tergugat II dalam agenda nomor: V00-2004-10078-10082, untuk jenis jasa kelas 43 yang meliputi *“Jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara”*;

Bahwa atas perpanjangan permohonan pendaftaran merek “KOPITIAM” milik Penggugat tersebut, maka setelah Tergugat II melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah diberikan Sertifikat Merek Nomor IDM000030899 tanggal 14 Maret 2005;

Bahwa dengan terdaftarnya merek “KOPITIAM” milik Penggugat secara hukum telah dilindungi terhitung sejak tanggal permohonan merek “KOPITIAM”

### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, yaitu tanggal 6 Juli 2005. Sejak saat itu juga, Penggugat memiliki hak eksklusif alas merek "KOPITIAM" dan berhak untuk menggunakan merek "KOPITIAM" tersebut sebagai nama Cafe dan Restoran miliknya dalam wilayah Indonesia;

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan hak atas merek adalah *"hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya"*;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2006, Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" Agenda Nomor Permohonan: 0002006039276, untuk kelas jasa 43 yang meliputi: *"Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, Restoran-Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, Cafe akomodasi sementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi (Hotel, pemondokan), pemasaran penginapan sementara, jasa-jasa pemondokan selama liburan (penginapan), penginapan wisatawan, pemesanan kamar kecil Hotel, rumah pemondokan, pelayanan ruang minum, Motel"*;

Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat I:

Bahwa pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" oleh Tergugat I jelas membuktikan adanya itikad buruk dari Tergugat I yang dengan sengaja membuat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "KOPITIAM" milik Penggugat yang sudah terdaftar dengan No. 371718 tanggal 18 Oktober 1996 dan telah diperpanjang dengan No. IDM000030899 tanggal 14 Maret 2005;

Bahwa kami berkeyakinan, maksud dan tujuan dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek "KOK TONG KOPITIAM" adalah terinspirasi dari eksistensi merek "KOPITIAM" yang kami miliki, yang sudah dipergunakan dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya yang besar dalam upaya untuk melakukan promosi atas merek "KOPITIAM" tersebut sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat;

Bahwa konsep hukum adanya ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah selain memberikan perlindungan hukum atas pelaku usaha juga merupakan hukum yang melindungi konsumen. Pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" yang jelas mempunyai persamaan dengan merek "KOPITIAM" atas nama Penggugat jelas-jelas dapat menyesatkan konsumen. Karena kami berkeyakinan sebagai pemilik jasa dengan



merek "KOPITIAM" yang sudah dikenal berkeyakinan sebagai pemilik jasa dengan merek "KOPITIAM" yang sudah dikenal masyarakat luas akan dirugikan dengan adanya merek "KOK TONG KOPITIAM" atas nama Tergugat sehingga jelas atas perbuatan Tergugat sehingga jelas atas perbuatan Tergugat I untuk mendaftarkan merek tersebut adalah dapat menyesatkan konsumen sehingga perlu dibatalkan karena pendaftaran merek sedemikian didasarkan pada itikad tidak baik;

Bahwa pada saat proses pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis atas pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I. Keberatan mana telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2009, dengan surat tertanggal 23 Februari 2009, Perihal: Keberatan terhadap pendaftaran merek KOK TONG KOPITIAM Agro J00.2006.039276 tanggal 4 Desember 2006 yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek No. 176A/XII/A/2008 tanggal 30 Desember 2008 s.d. 30 Maret 2009;

Bahwa Tergugat II kemudian telah menolak untuk mendaftarkan merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I Agenda No. 0002006-039276 melalui Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "KOK TONG KOPITIAM" tertanggal 13 Juli 2009 No. J00-2006039776;

Bahwa ternyata berdasarkan putusan Komisi Banding Merek Nomor 237/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Agustus 2009, Merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I dibolehkan untuk didaftarkan dan selanjutnya memperoleh Sertifikat Pendaftaran Merek nomor: IDM000226705 tanggal 13 November 2009;

Bahwa putusan Komisi Banding Merek Nomor: 237/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tersebut hanya mengikat para pihak yakni Pemohon Banding (Tergugat I) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Cq. Direktorat Merek (Tergugat II), dan tidak mengikat pihak ketiga yakni pihak yang dirugikan dengan adanya putusan Komisi Banding Merek Nomor: 237/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Desember 2009 tersebut yakni Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "KOPITIAM" milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu yakni dengan Nomor IDM-000030899 tanggal 14 Maret 2005, sehingga dapat mengecoh konsumen karena kurang memiliki daya pembeda;

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992 memberikan kriteria-kriteria bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya keseluruhannya apabila:

- Sama bentuk;
- Sama komposisi;
- Sama unsur elemen;
- Sama bunyi;
- Sama ucapan;
- Sama penampilan;

Bahwa apabila merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I dan Merek "KOPITIAM" milik Penggugat dibandingkan, maka jelas-jelas terdapat persamaan cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan dari kata "KOPITIAM" yang merupakan unsur/elemen dari merek "KOPITIAM" milik Penggugat dengan kata "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I;

Bahwa pertimbangan Komisi Banding Merek dalam putusan Komisi Banding Merek No. 237/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Agustus 2009 adalah keliru dengan mempertimbangkan:

- a. Bahwa antara merek "KOK TONG KOPITIAM" dan merek pbanding "KOPITIAM" tidak memiliki persamaan baik secara fonetik, visual, dan konseptual untuk seluruh jenis barang;
- b. Bahwa merek "KOK TONG KOPITIAM" memiliki daya pembeda yang cukup berupa kata "KOK TONG" dan masih dapat dilihat sebagai dua merek yang tidak sama sehingga tidak akan mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan sumber data yang diperoleh baik melalui media cetak maupun elektronik mengatakan kata "KOPITIAM" merupakan Bahasa Melayu, yang sering digunakan masyarakat melayu termasuk di daerah asal pemohon banding, sebagai sebutan bagi "Kedai Kopi". Kata "KOPITIAM"

### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki konsep demikian maka daya pembeda terletak pada “KOK TONG” sedangkan kata “KOPITIAM” merupakan kata keterangan yang berkaitan dengan jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya dan sangat tidak merupakan implementasi dari ide, khusus untuk merek tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jadi seharusnya Komisi Banding Merek mempertimbangkan niat dari Tergugat untuk mendompleng ide dari Penggugat. Dimana ide tersebutlah yang dilindungi apalagi sudah mendapat perlindungan hukum dari Negara;

Pertimbangan hukum Komisi Banding Merek yang menganggap merek KOPITIAM adalah Bahasa Melayu, seakan-akan menjadi kontradiksi dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 jo. Pasal 28. Karena secara hukum, merek dapat diperkenankan bersumber dari penggunaan bahasa apapun termasuk Bahasa Melayu sebab yang dilindungi adalah ide-ide yang telah diimplementasikan tersebut, dimana secara hukum masih banyak merek kata lain yang dapat dipergunakan oleh Tergugat untuk membedakannya dengan nama usaha Penggugat;

Bahwa unsur kata KOPITIAM milik Penggugat dilindungi oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, terbukti dari hasil Keputusan Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan substantif yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dilaksanakan oleh Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Pemeriksa Merek adalah Pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu;
3. Terbukti pula bahwa pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tetap mempertahankan pendiriannya bahwa merek KOPITIAM milik Penggugat adalah merek yang dilindungi Undang-undang, karenanya dalam melaksanakan pemeriksaan substantif atas merek-merek pihak lain yang



mengandung unsur kata KOPITIAM, termasuk antara lain merek KILINEY KOPITIAM, SUNSHINE KOPITIAM, JAKARTA KOPITIAM, LAU S KOPITIAM, dan kata KOPITIAM, telah menolak permohonan pendaftaran merek-merek tersebut karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar KOPITIAM milik Penggugat (Vide Permohonan Pendaftaran merek-merek sesuai dengan agenda permohonan No. J00-2005019063 "KILINEY KOPITIAM, No. J00-2004-08435-08496 "KOPITIAM", No. J00-2006041588 "KOPITIAM", No. J00-2006015119 "SUNSHINE KOPITIAM", No. J00-2006040565 "JAKARTA KOPITIAM", No. J002008013969 "LAU S KOPITIAM" dan No. J00200801 0458 "MALAY KOPITIAM");

4. Berdasarkan fakta hukum tersebut, demi kepastian hukum dan konsistensi keputusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dalam melaksanakan pemeriksaan substantif yang diberikan kewenangan Undang-undang, kiranya Pengadilan beralasan memberikan perlindungan hukum atas merek KOPITIAM milik Penggugat sebagai merek yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, apabila terdapat unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dan merek Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat mengecoh konsumen pada gilirannya merugikan hak-hak Penggugat, maka Sertifikatan Merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran: IDM000226705 tanggal 13 November 2009 sudah seharusnya dibatalkan;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegegang hak eksklusif atas merek “KOPITIAM” di Indonesia untuk jenis jasa kelas 43;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama atas merek “KOPITIAM” sebagaimana Sertifikat Merek No. Pendaftaran: 371718 tanggal 18 Oktober 1996 yang telah diperpanjang dengan No. IDM000030899.;
4. Menyatakan merek “KOK TONG KOPITIAM” milik Tergugat I yang terdaftar Nomor: IDM000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “KOPITIAM” milik Penggugat yang terdaftar nomor IDM000030899 tanggal 14 Maret 2005;
5. Menyatakan pendaftaran merek “KOK TONG KOPITIAM” milik Tergugat I yang terdaftar Nomor IDM000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. IDM000226705 “KOK TONG KOPITIAM” tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek No. IDM000226705 “KOK TONG KOPITIAM” dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan **Eksepsi** dan **gugatan balik (Rekonvensi)** yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi error in persona dalam bentuk gemis aan hoedanigheid (Salah Sasaran Pihak yang Digugat) karena menempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dalam posisi sebagai Tergugat II;

Posisi Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai pihak yang melakukan Administrasi Merek berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "UUM") tidaklah menempatkan suatu Merek sebagai kekuasaannya atau kepemilikannya melainkan hanya sebagai Pengelola terhadap merek-merek yang dimohonkan untuk didaftar atau telah terdaftar di Negara Republik Indonesia;

Sehingga terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek tidaklah tepat untuk ditempatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat II melainkan seharusnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat karena sesuai dengan Petitum gugatan angka 7 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

Lebih lanjut, mohon diperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan:

*"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam Petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat terhadap putusan Hakim perdata";*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas sudah seharusnya apabila Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima seluruhnya atau dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena:

- a. Pada Posita gugatan, angka 14, Posita gugatan, angka 15 dan Posita gugatan, angka 17 Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi menyebutkan lembaga yang tidak ada hubungannya dengan gugatan ini yaitu Komisi Banding Merek (selanjutnya disebut sebagai “KBM”);

Padahal berdasarkan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UUM Komisi Banding Merek hanya melakukan pemeriksaan satu arah terhadap suatu merek milik Pemohon dengan cara terhadap Keputusan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Pemohon Merek atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan banding dan terhadap Keputusan KBM yang menolak atau menerima Banding tersebut hanya berdampak kepada Pemohon Merek dan bukan pihak lain. Suatu hal yang diakui dengan sendirinya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Posita gugatan, angka 15;

Mohon diperhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 026 K/N/HaKI/2004 yang memperkuat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang pada Bagian Eksepsi Tergugat II menyatakan KBM adalah lembaga yang berbeda dengan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal HKI;

Seharusnya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Pembatalan Merek tidaklah mencampur adukkan hak yang berlainan satu sama lain antara KBM dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek serta seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berdasarkan pada inti gugatan serta hanya melibatkan dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek untuk mencatat Pembatalan Merek yang digugat dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek tanpa melibatkan KBM dalam gugatan ini;

- b. Bahwa pada Posita gugatan, angka 16 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan letak persamaan pada pokoknya secara rinci dan detail antara Merek “KOK TONG KOPITIAM” terdaftar di bawah Nomor: IDM000226705 tertanggal 13 November 2009 (selanjutnya disebut sebagai “merek Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi”) dan merek “KOPITIAM” terdaftar di bawah Nomor: 371718 tertanggal 18 Oktober 2006 yang diperpanjang di bawah Nomor IDM000030899 tertanggal 14 Maret 2005 (selanjutnya



disebut sebagai merek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Pasal 5 UUM menyebutkan:

*“Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini;*

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;*
- b. Tidak memiliki daya pembeda;*
- c. Telah menjadikan milik umum;*
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”;*

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UUM menyatakan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk tata penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada Merek tersebut;

Pasal 68 ayat 1 UUM menyatakan suatu gugatan Pembatalan Merek dapat dilakukan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UUM. Akan tetapi, dengan tidak dirincinya dimana letak persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan merek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidaklah memenuhi Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 UUM sebagai hal-hal yang dipersyaratkan Pasal 68 ayat 1 UUM;

- c. Pada Posita gugatan, angka 19 didalilkan bahwa gugatan Pembatalan Merek dapat dilakukan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UUM. Akan tetapi, dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menjelaskan persamaan antara merek Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan merek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menghubungkannya dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UUM;*

Khusus untuk hal persamaan pada pokoknya yang merupakan lingkup Pasal 6 ayat (1) huruf a UUM Penggugat tidak pernah menjelaskannya dengan perbandingan yang detail dan jelas dalam gugatannya antara merek Tergugat I



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan merek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas sudah seharusnya apabila Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima seluruhnya atau dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan telah melakukan perbuatan licik (*doli praesentis*) agar dapat memonopoli kata “KOPITIAM” sebagai miliknya sendiri dan tidak memperbolehkan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan “KOPITIAM” padahal kata “KOPITIAM” adalah kata umum yang telah hadir di tengah pergaulan masyarakat sejak lama;

Pengertian kata “KOPITIAM” adalah semacam food court yang menjual sarapan tradisional yang ditemukan di negara Malaysia dan Singapura serta beberapa Negara Asia lainnya. Perkataan “KOPITIAM” merupakan gabungan kata “kopi” dari Bahasa Melayu Bahasa Hokkien bagi kedai (POJ: tiam). Sajian KOPITIAM biasanya terdiri daripada satu tawaran ringkas: beraneka pilihan makanan yang mengandung telur, roti bakar dan selai serta minuman seperti teh, kopi dan Milo;

Selain itu, kata “KOPITIAM” juga berarti tempat yang menjual aneka ragam makanan dan minuman atau pusat jajanan berkembang pesat dan umum digunakan di berbagai tempat yang dapat dilihat pada contoh-contoh sebagai berikut:

- i. Perusahaan Singapura yang bernama KOPITIAM Investment Pte. Ltd. berdiri pada tahun 1988 di bidang jasa makanan dan minuman yang menyediakan sebuah tempat makan yang nyaman, modern dan memiliki pengalaman dalam keaslian cita rasa makanan lokal dan internasional dengan harga yang bersaing;
- ii. Killiney KOPITIAM, yang berada di Jalan Killiney Singapura telah ada sejak tahun 1919 yang menyediakan roti, kopi dan teh dan setelah dibeli kepemilikannya oleh T.S. Woon pada tahun 1993 selain mempertahankan menu yang menjadi ciri khas juga menyediakan laksa, kari ayam, telur, mee siam dan lain-lain;
- iii. Malaysia KOPITIAM, didirikan oleh Leslie dan Penny Phoon di Washington DC, Amerika Serikat, WN Malaysia yang berasal dari Ipoh, Penang dengan tujuan mendirikan Restoran Malaysia di luar



negeri dengan menu Po Piah. (sejenis kue), Salay, Roti Canay (kelompok appetizer), Sup Mee, Mee kuah, Assam Sambal, Shrimp Salad dan Dessert;

Lebih lanjut, mohon diperhatikan Pertimbangan Hukum pada putusan Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/HaKI/2005 yang menyatakan:

*“Bahwa merek “Espresso” (kata tunggal) yang telah terdaftar dengan Nomor Daftar 328456 sebagai merek dagang jenis kopi, tetapi dengan pendaftarannya itu tidak berarti penggunaan kata “Espresso” menjadi monopoli milik pihak yang telah mendaftarkan tersebut. karena kata Espresso bermakna sari kopi atau kopi yang pekat, sehingga penggunaan kata Espresso tersebut dapat dipergunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal”;*

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mendikte UUM dengan cara mendalilkan memiliki Hak Eksklusif berdasarkan Pasal 3 UUM atas unsur kata “KOPITIAM” sehingga dapat melarang pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sebenarnya adalah manipulasi untuk memonopoli unsur kata “KOPITIAM” tidaklah dapat dibenarkan karena berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Bagian Dalam Eksepsi, angka 4 unsur kata “KOPITIAM” adalah kata umum (public domain) yang telah lama beredar dalam pergaulan masyarakat;

Bahwa dapat terlihat dengan jelas tujuan diajukannya gugatan Pembatalan Merek oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah upaya manipulasi untuk memonopoli unsur kata “KOPITIAM” yang merupakan kata umum yang telah lama beredar di dalam pergaulan masyarakat;

Bahwa sebagai Pemilik dan Pemegang Hak Eksklusif Merek “KOK TONG KOPITIAM” atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di bawah Nomor Pendaftaran IDM000226705 tertanggal 13 November 2009 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 43 berupa: *“Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, Restoran-Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, Cafe, akomodasi sementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi (Hotel, pemonudukan), pemesanan penginapan sementara, jasa-jasa pemonudukan selama liburan (penginapan), penginapan wisatawan, pemesanan kamar Hotel, rumah pemonudukan, pelayanan ruang minum Motel”* yang tidak memiliki itikad tidak baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memonopoli unsur kata yang telah menjadi milik umum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan Pembatalan Merek karena hak tersebut diberikan oleh UUM dimana berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf c UUM dapat diajukan jika suatu merek telah menjadi milik umum;

Dan karena merek "KOPITIAM" terdaftar di bawah Nomor 371718 tertanggal 18 Oktober 1996 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 42 berupa: "*Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan, dan riset Industri, pemrograman komputer*" yang diperpanjang di bawah Nomor IDM000030899 tertanggal 14 Maret 2005 untuk untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 43 berupa: "*Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara*" adalah merek yang memiliki unsur kata umum yang telah lama beredar di dalam pergaulan masyarakat sebagaimana yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada Bagian Dalam Eksepsi, angka 4 di atas maka merek "KOPITIAM" terdaftar di bawah Nomor 371718 tertanggal 18 Oktober 1996 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 42 berupa: "*Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan, dan riset Industri, pemrograman komputer*" yang diperpanjang di bawah Nomor IDM000030899 tertanggal 14 Maret 2005 untuk untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 43 berupa: "*Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman; penginapan (akomodasi) sementara*" haruslah dibatalkan berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf c UUM agar di kemudian hari tidak ada lagi pihak- pihak yang mendikte UUM untuk kepentingannya sendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik menurut hukum oleh karenanya maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet dan upaya hukum lainnya;

Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini adalah agar Turut Tergugat Rekonvensi taat tunduk dan/atau

### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan putusan perkara ini dengan mencatatkan Pembatalan Pendaftaran merek “KOPITIAM” terdaftar di bawah Nomor 18 Oktober 1996 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 42 berupa: *“Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan, dan riset Industri, pemrograman komputer”* yang diperpanjang di bawah Nomor IDM000030899 tertanggal 14 Maret 2005 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 43 berupa: *“Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara”* atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita resmi merek apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya Pemegang Hak Eksekusi Merek “KOK TONG KOPITIAM” di bawah Nomor Pendaftaran IDM000226705 tertanggal 13 November 2009 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 43 berupa: *“Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, Restoran-Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, Cafe, akomodasi sementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi (Hotel, pemondokan), pemesanan penginapan sementara, jasa-jasa pemondokan selama liburan (penginapan), penginapan wisatawan, pemesanan kamar Hotel, rumah pemondokan, pelayanan ruang minum, Motel”* berdasarkan Pasal 3 UUM;
3. Menyatakan batal Pendaftaran merek “KOPITIAM” terdaftar di bawah Nomor 371718 tertanggal 18 Oktober 2006 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 42 berupa: *“Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang*



*hukum, ilmu pengetahuan, dan riset Industri, pemrograman komputer*” yang diperpanjang di bawah Nomor IDM000030899 tertanggal 14 Maret 2005 untuk tunduk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 43 berupa: “*Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara*” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf c UUM dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa putusan gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet dan upaya hukum lainnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini dengan mencatatkan Pembatalan Pendaftaran merek “KOPITIAM” terdaftar di bawah Nomor 371718 tertanggal 18 Oktober 2006 untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 42 berupa: “*Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan, dan riset Industri, pemrograman komputer*” yang diperpanjang di bawah Nomor IDM000030899 tertanggal 14 Maret 2005 untuk untuk melindungi jasa-jasa termasuk ke dalam kelas 43 berupa: “*Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara*” atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor: 5/ Merek/2010/PN.Niaga.Medan. tanggal 29 November 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang hak eksklusif atas merek "KOPITIAM" di Indonesia untuk jenis kelas 43;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama atas merek "KOPITIAM" sebagaimana Sertifikat Merek No. Pendaftaran: 371718 tanggal 18 Oktober 1996 telah diperpanjang dengan No. IDM000030899;
4. Menyatakan merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I yang terdaftar Nomor IDM226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "KOPITIAM" milik Penggugat yang terdaftar IDM000030899 tanggal 14 Maret 2005;
5. Menyatakan pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat I yang terdaftar Nomor IDM000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan Batal Pendaftaran Merek No. 43) atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek No. IDM000226705 "KOK TONG KOPITIAM" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

## Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PAIMIN HALIM tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2012) diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 31 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/PK/PM.MEREK/2012/PN-Niaga.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa adanya bukti baru (Novum) yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-13 yang bersifat menentukan yaitu Novum yang membuktikan bahwa kata "KOPITIAM" merupakan kombinasi dari kata KOPI dari Bahasa Melayu berarti kopi dan Thiem atau Tiam dari Bahasa Hokkian yang berarti Kedai sehingga jika digabungkan menjadi KOPITIAM yang berarti "Warung Kopi" atau "Kedai Kopi", dengan demikian kata "KOPITIAM" adalah merupakan kata umum

#### 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)





(generik) yang menerangkan jasa yang berkaitan dalam bidang penyediaan minuman termasuk minuman kopi serta makanan sebagaimana terbukti dari Novum-Novum yang diuraikan di bawah ini:

- a. Novum PK-1 berupa putusan Kantor Intelektual Property Singapura (SGIPOS) yang dimuat dalam Intellectual Property News halaman 16 sampai dengan 18 tentang "*Keputusan dalam perkara Pacific Rim Industries Inc. lawan Valention Globe B.V. (2008) SGIPOS 6*" yang keputusannya menyatakan:

Decision:

*The Registry held that the applicant's Mark was not capable of distinguishing the Applicant's services from those of others and was therefore not registrable according to section 7 (1) (a) of the Trade Marks Act. As the word "KOPITIAM" was a generic and non distinctive word for services relating to the provision of food and drinks, neither the applicant nor Opponent had exclusive rights over the word;*

Terjemahan bebasnya menyatakan:

Keputusan:

Pejabat pendaftaran yang berwenang menyatakan bahwa merek Pemohon tidak dapat membedakan jasa dari jasa pihak-pihak lain dan karenanya tidak dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf a dari Undang-Undang Merek Dagang. Karena kata "KOPITIAM" merupakan sebuah kata generik dan kata yang tidak dapat membedakan untuk jasa yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman, sehingga baik pemohon maupun lawan keberatan (opponent) tidak dapat memiliki hak eksklusif atas kata tersebut;

Selanjutnya beberapa pertimbangan (reasons) putusan SGIPOS 6 tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam point (ii) dan point (vi) halaman 17 yang menyatakan:

Reasons for decision:

- ii) *"The word "KOPITIAM" was derived from the the combination of the word "kopi" (which means "coffee" in the Malay Language) and "Tiam" (which meas "shop" in the Hokkian dialect), and was widely used and known to Singapore's multiracial and multilingual society to mean a traditional coffee shop. The word was commonly used*



*describe an eating place with a drink stall that served beverages as well as other stalls which served food. As such the word "KOPITIAM" was a common name for the service claimed. The applicant's mark was therefore not capable of distinguishing the applicant's services from those of other traders";*

*iv) "The Opponent's argument that the use of the Applicant's Mark constituted passing off did not stand. The Opponent's marks were essentially comprised of "KOPITIAM" and chinese characters meaning "coffee shop", The Opponent's Marks had no capacity to distinguish and the Opponent therefore did not have any goodwill in the marks";*

Terjemahan bebasnya:

Alasan-alasan pemberian keputusan:

- ii) Kata "KOPITIAM" berasal dari kombinasi kata "kopi" (yang berarti "kopi" dalam Bahasa Melayu) dan "Tiam" (yang maksudnya "toko/kedai" dalam dialek Hokkian), dan secara luas dipakai dan dikenal secara luas oleh masyarakat Singapura yang mempunyai multiras dan multibahasa yang berarti Warung Kopi tradisional. Kata tersebut telah secara umum dipakai untuk menerangkan suatu tempat makan dengan sebuah kios minuman yang menyajikan minuman serta warung yang menyajikan makanan. Dengan demikian, kata "KOPITIAM" merupakan suatu nama umum untuk jasa-jasa yang diminta untuk didaftar. Oleh karena itu merek pemohon tidak dapat membedakan dengan jasa pemohon dari pedagang-pedagang lainnya;
- iv) Argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa Penggunaan Merek Pemohon merupakan penyerupaan/penyamaran (passing off) adalah tidak berdasar/tidak berlaku/tidak terbukti. Merek lawan keberatan pada dasarnya terdiri dari "KOPITIAM" dan karakter cina yang mempunyai arti "Warung Kopi". Merek lawan keberatan tidak memiliki daya pembeda dan oleh karena itu lawan keberatan (opponent) tidak mempunyai itikad baik pada merek tersebut;
- a. Novum PK-2 berupa artikel judul "KOPITIAM Di Kota Bagan Siapi-Api", menyatakan:

Halaman 3 Paragraf pertama menyatakan:

*"KOPITIAM berasal dari kata "Kafe Tien" dalam dialek Hokkian (Fujian) yang berarti Warung Kopi, tempat nongkrong untuk bercengkrama atau*



*kongkow-kongkow, kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol ...dan seterusnya”;*

Halaman 7 Paragraf kedua menyatakan:

*“Konon sejak awal abad ke-19 KOPITIAM telah berdiri di Kota Bagan hingga saat ini KOPITIAM tetap identik sebagai tempat kongkow-kongkow atau ngobrol-ngobrol ...dan seterusnya”;*

b. Novum PK-3 berupa artikel judul “Bidadari Mungil: Kopi Tiam” menyatakan:

Halaman 2 Paragraf ke-2 menyatakan:

*“KOPITIAM pada dasarnya merupakan tempat ngopi yang bisa dijadikan tempat sarapan masyarakat Malaysia dan Singapura. Sebuah kedai bisa disebut sebagai Kopi Tiam kalau menyajikan Kopi O atau Kopi C (kopi susu) ...dan seterusnya”;*

Halaman 3 Paragraf ke- 2 menyatakan:

*“Selain Malaysia, tradisi ngopi di Kopi Tiam juga merambah Indonesia. Jauh sebelum tempat ngopi memberi label usaha mereka dengan embel-embel Kopi Tiam, bentuk Kedai Kopi khas Singapura ini pertama merambah ke Medan. Dari kota ini KOPITIAM mulai tumbuh di kota lain. KOPITIAM pertama muncul pada 1920-an”;*

c. Novum PK-4 berupa artikel judul “Killiney KOPITIAM: Hadirkan sensasi Coffee Tariek Khas Singapura”, pada halaman 2 Paragraf 5 menyatakan:

*“Sejarah panjang Killiney KOPITIAM sendiri berawal sejak tahun 1919 di bilangan Killiney Road, Singapura, di sebuah Kedai Kopi sederhana dengan sistem seduh tradisional yang kemudian disuguhkan langsung. Selanjutnya berekspansi hingga Malaysia dan Indonesia”;*

d. Novum PK-5 berupa artikel judul “KOPITIAM Artinya Warung Kopi, Emang Bisa Dipatenkan ?” menyatakan:

Halaman 1 Paragraf pertama menyatakan:

*“Saya bukan pihak yang berperkara, namun sebagai penutur dialek Hok Kian/Tio-Ciu yang dibesarkan di daerah Jambi, saya mengerti arti kata “KOPITIAM”, yang tak lain adalah “Warung Kopi” bila di Indonesiakan”;*

Halaman 2 Paragraf ke-3 menyatakan:



*“KOPITIAM adalah Bahasa Ho-Kian/Tio-Ciu yang kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya “Warung Kopi”, kalau di Inggris menjadi “coffee shop”;*

Halaman 2 Paragraf ke-4 menyatakan:

*“Bayangkan kalau ini bisa dipatenkan segelintir orang, nantinya, mie, bakso dan beragam istilah/kata benda yang sudah hidup dalam masyarakat bisa dipatenkan segelintir orang dan masyarakat luas kehilangan hak untuk memakainya”;*

Halaman 2 Paragraf 5 menyatakan:

*“Lalu bagaimana dengan nasib “KOPITIAM” rakyat yang bertebaran di kota-kota di Indonesia dimana penduduk setempat merupakan penutur dialek Hok-Kian/Tio-Ciu yang keberadaannya telah ratusan tahun ? Apakah merek harus kehilangan hak memakai keterangan tempat ini atas nama hukum ?”;*

e. Novum PK-6 berupa artikel judul “KOPITIAM Dan Mamak”, menyatakan:

Halaman 2 Paragraf pertama menyatakan:

*“... Nama KOPITIAM itu sendiri artinya adalah Warung Kopi. Kopi, kita tahu bersama adalah istilah untuk coffee, dan Tiam adalah kosakata Hokkien untuk toko atau shop. Jadi, KOPITIAM = coffee shop = Warung Kopi”;*

Halaman 2 Paragraf ke-3 menyatakan:

*“Istilah “KOPITIAM” sendiri memang asalnya dari Singapura, menyajikan minuman kopi dan teh, lalu dengan sarapan sebagai menu utamanya ... dan seterusnya”;*

Halaman 3 Paragraf ke-5 menyatakan:

*“Di Malaysia sendiri, istilah “KOPITIAM” lebih merujuk pada Warung Kopi ala peranakan, khususnya Cina dan sifatnya lebih eksklusif... dan seterusnya”;*

f. Novum PK-7 berupa Judul “KOPITIAM Budaya Ngopi Bangsa Melayu”, menyatakan:

Halaman 2 Paragraf ke-4 menyatakan:

*“KOPITIAM atau Kopi Tiam adalah Kedai Kopi dan sarapan tradisional di Malaysia dan Singapura. Di Indonesia KOPITIAM terutama ada di kota Batam dan Medan. Istilah KOPITIAM berasal dari gabungan kata Kopi*



*Bahasa Melayu dan kata Tiam yang berarti kedai dalam Bahasa Hokkien”;*

g. Novum PK-8 berupa artikel judul “Usaha KOPITIAM Nasibmu Kini”, yang pada Paragraf ke-25, 26, 27 menyatakan:

*“...kata “Tiam” adalah slang dari istilah Hokkien yaitu thiem yang berarti warung atau kedai. KOPITIAM secara umum berarti Kedai Kopi, sebuah kata benda yang bersifat generik seperti kata Hotel, Salon, Restoran”;*

*“...di Singapura juga pernah terjadi kasus soal penggunaan nama KOPITIAM antara KOPITIAM Investment Pte. Ltd. (Tergugat), sedangkan RC Hotels Pte. Ltd. sebagai Penggugat”;*

*“Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa KOPITIAM tidak boleh dimonopoli pemakaiannya oleh seseorang karena merupakan deskriptif. Artinya KOPITIAM boleh saja dipakai oleh siapa saja”;*

h. Novum PK-9 berupa artikel judul “KOPITIAM Tidak Bisa Dipatenkan”, yang menyatakan:

Halaman pertama Paragraf pertama menyatakan:

*“...KOPITIAM tidak bisa dipatenkan Hal itu dikarenakan merupakan hak rakyat yang wajib dilindungi dan mengandung unsur keterangan jasa”;*

Halaman pertama Paragraf kedua menyatakan:

*“KOPITIAM tidak dapat dimonopoli oleh badan hukum atau seseorang, karena bukanlah sebuah merek. KOPITIAM bukan karakter utama atau faktor dominan sebagai merek. Sudah diketahui, definisi dari KOPITIAM adalah Kedai Kopi yang merupakan kata benda yang bersifat generik, karena memiliki arti yang meluas, seperti halnya Hotel dan restaurant”;*

Halaman pertama Paragraf keempat menyatakan:

*“Dikatakan, sebelumnya beberapa pihak di Malaysia dan Singapura telah melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu dikarenakan keputusan Kantor HKI mendaftarkan nama generik KOPITIAM dan Lembaga Peradilan yang membatalkan merek “KOK TONG KOPITIAM” yang akan berdampak pada keberadaan beberapa waralaba KOPITIAM Malaysia dan Singapura”;*

i. Novum PK-10 berupa artikel judul “Menu Sarapan Belanda Di Nyonya KOPITIAM”, yang pada halaman kedua Paragraf pertama menyatakan:

*“...Berdasarkan google sendiri, KOPITIAM artinya Kedai Kopi...”;*





j. Novum PPK-11 berupa artikel judul “Kata KOPITIAM Dalam Bahasa Melayu” yang pada halaman Paragraf ke-2 dan ke-4 menyatakan:

*“KOPITIAM merupakan kedai makanan yang menyediakan perkhidmatan makan dan minum untuk pengunjungnya. Kedai KOPITIAM memang diminati oleh semua lapisan masyarakat Malaysia bukan saja untuk makan dan minum kopi, tetapi turut menjadi tempat untuk bersembang dan berbincang sesuatu. Oleh karena itu kata KOPITIAM sudah sehati dalam kalangan masyarakat kita”;*

*“Kata KOPITIAM merupakan kata yang berasal daripada Bahasa Cina. KOPITIAM merupakan sejenis masakan masyarakat Cina. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat turut ditandakan dengan maklumat etimologinya, yaitu tanda singkatan “C” (Cina) yang bermaksud kata tersebut berasal daripada Bahasa Cina”;*

k. Novum PK-12 berupa artikel “KOPITIAM Tak Bisa Dipatenkan”, yang menyatakan:

Halaman 1 Paragraf pertama menyatakan:

*“Persatuan Pengusaha KOPITIAM Indonesia (PPKTI) Mulyadi Praminta, mengatakan bila KOPITIAM merupakan hak rakyat yang wajib dilindungi. Menurutnya, KOPITIAM mengandung unsur keterangan jasa”;*

Halaman 1 Paragraf ke-2 menyatakan:

*“... penggunaan nama KOPITIAM berasal dari kata “Tiam” yang artinya slang dari istilah “Thiem” yang berarti warung atau kedai. Kata “KOPITIAM” secara umum berarti Kedai Kopi sebuah kata benda yang bersifat generik seperti hanya kata: Hotel, Salon, Restoran, dan lain-lain. KOPITIAM bersifat generik makanya memiliki arti yang meluas”;*

l. Novum PK-13 artikel judul “Asal Usul KOPITIAM Sebelum Jadi Jenama”, pada halaman Paragraf 3, 4 dan 5 menyatakan:

*“KOPITIAM adalah gabungan menarik dua kata yang melibatkan banyak budaya “Kopi” menempuh perjalanan panjang daripada Arab (Qahwah), Turkey (Kahveh), Italy (CaffA), sampai Belanda (Koffie) sebelum diserap Melayu. Belanda pernah menguasai Malaka sejak pertengahan abad ke-17 Masehi”;*

*“Tiam ialah kata Hokkien untuk toko. Sejumlah besar imigrasi Cina di Asia Tenggara berasal dari wilayah Hokkien (Mandarin Fujian) dan*



*sudah ratusan tahun bahasa dan adat istiadat Hokian di antara mereka bercampur dengan Melayu”;*

*“Jadi Kopitam tak lain tak bukan tak lebih tak kurang berarti Kedai Kopi”;*

Bahwa Novum PK-1 sampai dengan Novum PK-13 adalah bukti yang menentukan dan dapat membuktikan/ditemukan fakta hukum bahwa kata “KOPITIAM”, adalah kombinasi dari kata “KOPI” dari Bahasa Melayu dan “Tiam” berasal dari kata “Thiem” dari Bahasa Hokkian dimasyarakat keturunan Tionghoa yang berarti “Kedai” atau “Warung” sehingga jika digabungkan kedua kata itu menjadi “KOPITIAM” yang berarti/bersinonim/sepadan dengan kata “Kedai Kopi” atau “Warung Kopi”, yaitu warung/tempat yang menyajikan minuman termasuk minuman kopi serta makanan;

2. Adanya Novum yang diberi tanda PK-2, PK-3, PK-4, PK-14 sampai dengan PK-22 membuktikan kata “KOPITIAM” sebagai kata umum untuk menerangkan jasa dalam bidang makanan dan minuman yang diperdagangkan telah digunakan di berbagai Negara rumpun Melayu sejak ratusan tahun silam:

Bahwa Novum PK-2, PK-3, P-4, PK-14 sampai dengan PK-22 terbukti bahwa kata “KOPITIAM” yang berarti (bersinonim) dengan “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” telah digunakan oleh masyarakat rumpun Melayu baik di Indonesia, Malaysia, Singapura untuk menamakan jasa dalam bidang “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” sejak ratusan tahun silam, hal ini terbukti dari:

- a. Novum PK-4 membuktikan bahwa “KOPITIAM” merek KILLINEY KOPITIAM di Singapura telah berdiri sejak tahun 1919;
- b. Novum PK-2 membuktikan bahwa “KOPITIAM” di Bagan Siapi-api telah berdiri sejak abad ke-19;
- c. Novum PK-3 membuktikan KOPITIAM telah ada di berbagai kota Indonesia sejak tahun 1920-an;
- d. Novum PK-14 membuktikan Kata KOPITIAM telah digunakan di Malaysia dengan merek WARISAN KOPITIAM;
- e. Novum PK-15 membuktikan kata KOPITIAM telah digunakan di Malaysia dengan merek PAK HAILAM KOPITIAM;
- f. Novum PK-16 membuktikan kata KOPITIAM telah digunakan di Malaysia dengan merek KAFE SHIOK KOPITIAM;



- g. Novum PK-18 membuktikan kata KOPITIAM telah digunakan di Jakarta-Indonesia dengan merek KOPITIAM 99;
- h. Novum PK-19 membuktikan kata KOPITIAM telah digunakan di Jakarta-Indonesia dengan merek KOPITIAM UNCLE TAN;
- i. Novum PK-20 membuktikan kata KOPITIAM telah digunakan di Jakarta-Indonesia, dengan merek KOPITIAM OEY INDONESIA;
- j. Novum PK-21 membuktikan kata KOPITIAM telah digunakan di Surabaya-Indonesia, dengan merek KOPITIAM 88;
- k. Novum PK-22 membuktikan kata KOPITIAM telah digunakan di Medan-Indonesia di Indonesia dengan merek KOPITIAM ONG;

Berdasarkan Novum-Novum a quo kata “KOPITIAM” adalah merupakan kata umum (generik) untuk menerangkan jasa dalam bidang penyediaan minuman termasuk minuman kopi serta makanan telah digunakan oleh masyarakat Negara-Negara rumpun Melayu, dan budaya menikmati minum termasuk minuman kopi serta makanan ala “KOPITIAM” telah mengakar di masyarakat Melayu, sehingga kata “KOPITIAM” tidaklah dapat dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu baik perseorangan ataupun badan hukum. Karena kata “KOPITIAM” tanpa digabungkan/ditambahkan dengan kata lain tidak dapat membedakan dengan jasa dalam bidang penyajian minuman dan makanan milik pihak/pedagang lain yang juga menggunakan kata “KOPITIAM”, seperti kata-kata jasa lainnya seperti kata Restoran, Rumah Makan, Hotel, Salon, yang juga merupakan kata umum (generik) untuk menerangkan jasa yang diperdagangkan, sehingga kata umum yang hanya terdiri dari kata tunggal yang menerangkan jasanya tanpa dikombinasikan dengan kata lain tidak dapat didaftarkan sebagai merek dan tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada seseorang ataupun badan hukum, sehingga untuk membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain dalam penyediaan jasa yang sejenis/sama di bidang “KOPITIAM” para pemilik merek/pemilik usaha tersebut haruslah menambahkan/mengkombinasikan dengan kata lain seperti yang telah diuraikan di atas (vide Novum PK-3, PK-4, PK-14 sampai dengan PK-22);

- 3. Bahwa kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” membuktikan tidak termasuk dalam pengertian merek dagang dan merek jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;



Bahwa berdasarkan Novum PK-1 sampai PK-13 yang bersifat menentukan dan telah dapat membuktikan sebagaimana diuraikan dalam point 1 dan 2 bahwa kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” adalah merupakan keterangan jasa yang diperdagangkan sehingga tidak dapat membedakan jasa sejenis lainnya milik pihak lain, misalnya si A menggunakan kata “KOPITIAM” untuk jasa dibidang penyediaan/penyajikan minuman termasuk minuman kopi serta makanan dan si B juga menggunakan kata “KOPITIAM” untuk jasa sejenis, dengan demikian kata “KOPITIAM” yang digunakan oleh si A dan B tidak memiliki daya pembeda dan tidak dapat membedakan antara satu dengan lainnya untuk jasa sejenis (KOPITIAM) sehingga konsumen tidak dapat membedakan darimana produk/siapa pemilik jasa “KOPITIAM” tersebut, oleh karena itu kata “KOPITIAM” tersebut tidak termasuk dalam pengertian merek dan atau merek jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) dan angka (3) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan:

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”;*

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan:

*“Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”;*

Berdasarkan ketentuan kedua pengertian tersebut jelaslah untuk dapat dikatakan “merek” atau “merek jasa” unsur yang harus dipenuhi adalah merek harus memiliki:

- a. Daya pembeda dan;
- b. Harus dapat membedakan dengan jasa-jasa lainnya yang sejenis;

Kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” berdasarkan Novum PK-1 sampai dengan PK-13 tidak dapat membedakan antara merek jasa sejenis dalam bidang “KOPITIAM” yang satu dengan jasa “KOPITIAM” lainnya sehingga menurut Undang-undang Merek “KOPITIAM” bukan merupakan merek dan atau merek jasa, tidak dapat didaftarkan sebagai



merek, dan oleh karenanya kata “KOPITIAM” dapat digunakan oleh semua orang;

4. Kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” membuktikan kata “KOPITIAM” merupakan keterangan jasa sehingga kata “KOPITIAM” yang hanya terdiri dari kata tunggal (tidak dikombinasikan dengan kata lain) tidak dapat didaftarkan sebagai merek jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Merek sehingga kata “KOPITIAM” dapat digunakan oleh semua orang:

Bahwa berdasarkan alasan pada point 1 dan point ke-2 di atas yang membuktikan bahwa pengertian “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi”, yang berasal dari dua kata yaitu “Kopi” Bahasa Melayu dan “Thiem” atau Thiam dari Bahasa Hokkian yang berarti “Kedai”, sehingga jika digabungkan menjadi “KOPITAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” yang merupakan kata keterangan jasa yang diberikan oleh pemilik jasa tersebut yaitu jasa yang menyajikan minuman termasuk minuman kopi serta makanan. Dan berdasarkan Novum PK-1 sampai dengan PK-22 terbukti “KOPITIAM” berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” telah digunakan oleh penjual/penyedia jasa di berbagai Negara rumpun Melayu seperti: Singapura, Malaysia termasuk di Indonesia seperti di daerah Medan, Pematang Siantar, Surabaya, Jakarta, Jambi, Pekan baru dan kota-kota lainnya sejak ratusan tahun lalu sebagai kata umum untuk menerangkan jenis jasa yang menyajikan minuman termasuk minuman kopi serta makanan sehingga menurut ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Merek kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” tidak dapat didaftar sebagai merek dagang dan atau merek jasa;

Adapun bunyi ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Merek menyatakan:

*“Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:*

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. *Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”;*





Dengan tidak dapat didaftarkan kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi atau “Kedai Kopi” sebagai merek jasa sehingga kata “KOPITIAM” menurut hukum tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada seseorang/atau satu pihak saja, dengan kata lain kata “KOPITIAM” dapat digunakan oleh semua orang yang memberikan jasa dalam bidang “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi”. Ketentuan hukum tersebut di atas sesuai pula dengan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kata tunggal yang merupakan kata umum yang menerangkan jasanya/barangnya meskipun sudah terdaftar atas nama seseorang namun kata tersebut tidak dapat digunakan secara eksklusif/monopoli atas nama pendaftar karena kata tersebut merupakan keterangan barang atau jasanya sehingga kata tersebut dapat digunakan oleh semua orang, hal mana dapat dibaca pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 023 K/N/HaKI/2005 tertanggal 23 Januari 2006 (vide bukti TK-I/PR-32), yang menyatakan:

*”Merek “Espresso” (kata tunggal) telah terdaftar dengan Nomor daftar 328456 sebagai merek dagang jenis kopi, tetapi dengan pendaftarannya itu tidak berarti penggunaan kata “Espresso” menjadi monopoli milik pihak yang telah mendaftarkan merek tersebut, karena kata “Espresso” bermakna “Sari Kopi” atau “Kopi Pekat”, sehingga penggunaan kata “Espresso” tersebut dapat dipergunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal”;*

*“Bahwa dengan demikian permohonan pendaftaran merek “Private Club” dengan penambahan kata Espresso, haruslah dikabulkan dan pencantuman kata “Espresso” pada etiket merek Termohon Kasasi (Penggugat) adalah untuk menjelaskan nama jenis barangnya yang berarti Ekstrak Kopi (sari kopi) atau Kopi Pekat, sehingga untuk jenis barang Kopi merek “Private Club” milik Termohon Kasasi (Penggugat tidak dapat ditolak berdasarkan telah adanya merek Espresso Nomor Daftar 328456 yang untuk jenis barang kopi juga bukan merupakan merek dagang (vide Pasal 5 huruf (d) jo. penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”;*

5. Adanya Novum PK-23 sampai PK-50 membuktikan bahwa kata umum yang menerangkan jasanya dapat membedakan dengan merek lain untuk memasarkan jasa sejenis jika dikombinasikan dengan kata lain, sehingga merek “KOK TONG KOPITIAM” yang merupakan kombinasi dari tiga suku



kata yaitu: KOK, TONG dan KOPITIAM dapat membedakan dengan jasa sejenis (KOPITIAM) lainnya sehingga dapat didaftarkan sebagai merek jasa:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak atas merek terdaftar "KOK TONG KOPITIAM" yang terdaftar di bawah Nomor IDM 000226705 tertanggal 4 Desember 2006 untuk memasarkan jasa dalam bidang: pelayanan dalam menyediakan makan dan minuman, Restoran-Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, Cafe, akomodasi sementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi (Hotel, Pemandokan), pemesanan penginapan sementara, jasa-jasa pemondokan selama liburan (penginapan, penginapan wisatawan, pemesanan kamar Hotel, rumah pemondokan, pelayanan ruang minum, motel;

Bahwa merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi a quo merupakan gabungan dari tiga suku kata yaitu: "KOK", "TONG" dan "KOPITIAM" sehingga dengan kombinasi dari ketiga suku kata tersebut menjadi merek "KOK TONG KOPITIAM" terbukti tidak bersifat tunggal dan dengan adanya penambahan atau kombinasi kata a quo maka merek "KOK TONG KOPITIAM" telah menjadi kata baru, dapat dibedakan dengan merek lain yang sama-sama memberikan jasa sejenis dibidang "KOPITIAM", sehingga menurut hukum merek kata "KOK TONG KOPITIAM" telah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek jasa dalam bidang jasa minuman dan makanan. Hal ini dapat juga terbukti dari Novum PK-23 sampai PK-50 yang bersifat menentukan dimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek (Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi) telah mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang merupakan gabungan/kombinasi dari kata umum yang menerangkan jasanya dengan kata lain sehingga menjadi kata baru dan memenuhi persyaratan untuk didaftarkan sebagai merek jasa seperti terlihat Novum-Novum PK-23 sampai dengan Novum PK-50 yang menentukan di bawah ini:

Novum	Merek Jasa "RESTORAN"	No. Pendaftaran	Jenis Jasa/Kelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-23	RESTORAN BINTANG NAGA MAS	558834	Restoran/43
PK-24	RESTORAN 499	IDM 000109099	Restoran/43
PK-25	RESTORAN MEKSIKO AMIGOS	IDM 000300359	Restoran/43
PK-26	ABU SALIM RESTORAN	IDM 000296702	Restoran/43
PK-27	HABIB RESTORAN	550785	Restoran/43
PK-28	LUCKY RESTORAN	IDM 000200471	Restoran/43
PK-29	YOEL RESTORAN	IDM 000034477	Restoran/43

Novum	Merek Jasa "RUMAH MAKAN"	No. Pendaftaran	Jenis Jasa/Kelas
PK-30	RUMAH MAKAN PONDOK SINDanG LAUT	IDM 0000047777	Rumah Makan/43
PK-31	RUMAH MAKAN SWIKE CHANDRA	IDM 00001115355	Rumah Makan/43
PK-32	RUMAH MAKAN SULAWESI	IDM 000109799	Rumah Makan/43
PK-33	RUMAH MAKAN SIAUW A TJIAP	IDM 000141257	Rumah Makan/43
PK-34	RUMAH MAKAN ENY	IDM 000085006	Rumah Makan/43
PK-35	RUMAH MAKAN 68	IDM 0000804282	Rumah Makan/43

Novum	Merek Jasa "HOTEL"	No. Pendaftaran	Jenis Jasa/Kelas
PK-36	HOTEL INDONESIA dan LUKISAN	544967	Hotel/43
PK-37	HOTEL KEMANG	IDM 000005551	Hotel/43
PK-38	HOTEL PALM	IDM 000035962	Hotel/43
PK-39	HOTEL SAPHIR YOKYAKARTA	IDM 000010659	Hotel/43
PK-40	CEMARA HOTEL	IDM 000042885	Hotel/43
PK-41	ROYAL ASIA HOTEL	IDM 000006445	Hotel/43



PK-42	THE LANDMARK HOTEL	IDM 000008559	Hotel/43
PK-43	HOTEL CEMERLANG	IDM 000103681	Hotel/43

Novum	Merek Jasa "SALON"	No. Pendaftaran	Jenis Jasa/Kelas
PK-44	SALON B'LIEVE	IDM 000098931	Salon/44
PK-45	SALON LAURA	IDM 0000126227	Salon/44
PK-46	SALON KAT +LOGO	534730	Salon/44
PK-47	CURLY SALON	IDM 000264556	Salon/44
PK-48	LOUIS SALON	IDM 000233569	Salon/44
PK-49	BLACK SALON	IDM317443	Salon/44
PK-50	SALON MELATI	IDM000034237	Salon/44

Bahwa berdasarkan contoh-contoh merek terdaftar untuk jasa-jasa seperti:

Rumah Makan, Restoran, Hotel, Salon, tersebut di atas membuktikan bahwa:

- Bahwa kata umum yang merupakan kata keterangan jasanya tidak dapat menimbulkan hak eksklusif meskipun kata tersebut menjadi bagian dari merek yang terdaftar hal ini terbukti dari banyak pihak yang sama-sama menggunakan kata umum yang menerangkan jasanya tersebut untuk mendaftarkan mereknya;
- Bahwa untuk membedakan antara merek yang satu dengan dengan merek lainnya untuk memasarkan jasa yang sejenis bukan dilihat dari kata keterangan jasanya tetapi kata lain yang dikombinasikan dengan kata umum yang menerangkan jasanya tersebut sehingga:

RESTORAN BINTANG NAGA MAS, RESTORAN 499, RESTORAN MEKSIKO AMIGOS, ABU SALIM RESTORAN, HABIB RESTORAN, LUCKY RESTORAN, YOEL RESTORAN, sama-sama dapat didaftar dan dapat dipergunakan berdampingan meskipun sama-sama menggunakan kata Restoran;

RUMAH MAKAN S RIZKI, RUMAH MAKAN SINDANG LAUT, RUMAH MAKAN SWIKE CHANDRA, RUMAH MAKAN SULAWESI, RUMAH MAKAN SIAUW A TJIAP, RUMAH MAKAN ENY, sama-sama dapat didaftar dan sama-sama dapat digunakan berdampingan meskipun sama-sama menggunakan kata Rumah Makan;



HOTEL INDONESIA dan LUKISAN, HOTEL KEMANG, HOTEL PALM, HOTEL SAPHIR YOKYAKARTA sama-sama dapat didaftar dan dapat digunakan berdampingan meskipun sama-sama menggunakan kata Hotel; SALON B'LIEVE, SALON LAURA, SALON KAT+LOGO, CURLY SALON, LOUIS SALON, BLACK SALON sama-sama dapat didaftar dan dapat dipergunakan berdampingan meskipun sama-sama menggunakan kata Salon;

Novum-Novum PK-23 - PK-50 a quo juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 K/N/HaKI/2001 tertanggal 8 Juli 2002, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa benar merek Penggugat asal dan Tergugat asal sama-sama menggunakan kata "Berger" yang merupakan kata umum, namun keduanya mempunyai daya pembeda dengan adanya penambahan kata setelah "Berger" yaitu "Master" untuk merek Penggugat asal (Berger-Master) dan "Seidl" untuk merek Tergugat asal (Berger-Seidle), sehingga baik segi kata-kata maupun bunyi tidak ada persamaan";*

Bahwa yang membedakan antara merek "KOK TONG KOPITIAM" dengan merek-merek lainnya yang sama-sama untuk memasarkan jasa Kopi Tiam adalah terletak pada Kata "KOK TONG". Kata KOK TONG berasal dari nama orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memiliki ciri khas, karakteristik, arti, falsafah hidup, dan sejarah dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik merek tersebut, sehingga merek "KOK TONG KOPITIAM" dapat membedakan dengan jasa sejenis (KOPITIAM) lainnya seperti: OEY KOPITIAM, KOPITIAM 88, KILLINEY KOPITIAM, KOPITIAM ONG, KOPITIAM MAMAK, KOPITIAM 99, KOPITIAM UNCLE TAN, dan lain-lain sebagainya, dengan demikian Merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagai merek sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) angka (3) Pasal 5 huruf (d) Pasal 6 Undang-Undang Merek, dan tepat jika Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan pendaftaran KOK TONG KOPITIAM a quo;

6. Berdasarkan Novum-Novum a quo membuktikan bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam kasasi telah salah dalam





menerapkan hukum mengenai penilaian adanya persamaan pada pokoknya antara merek “KOK TONG KOPITIAM” dengan kata “KOPITIAM” sebagai kata keterangan jasa:

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian point 1 sampai dengan 5 di atas yang menguraikan tentang Novum-Novum PK-1 sampai dengan PK-50 yang bersifat menentukan dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Kata “KOPITIAM” yang berasal dari kombinasi dua kata yaitu “KOPI” dari Bahasa Melayu dan “Thiem” dari Bahasa Hokkian berarti “Warung” atau “Kedai”, dan jika digabungkan menjadi “KOPITIAM” berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” yaitu jasa dalam bidang penyediaan minuman termasuk minuman kopi serta makanan;
  - b. Kata “KOPITIAM” tidak termasuk dalam pengertian merek sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Merek dan atau merek jasa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) karena kata “KOPITIAM” tidak memiliki daya pembeda dan tidak dapat membedakan jasa sejenis lainnya;
  - c. Kata “KOPITIAM” merupakan kata umum (generik) yang menerangkan jasa yang diperdagangkan/diberikan sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek jasa untuk jasa “KOPITIAM” (jasa dalam bidang penyediaan minuman termasuk minuman kopi dan makanan), seperti kata umum lainnya: Restoran, Rumah Makan, Hotel, Salon dan lain-lain yang menerangkan jenis jasa yang diperdagangkan/disediakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Merek, sehingga kata “KOPITIAM” tidak dapat didaftarkan sebagai merek dan tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada satu orang saja;
  - d. Kata “KOPITIAM” telah digunakan oleh banyak pemilik jasa sejenis “KOPITIAM” lainnya khususnya di Negara-Negara rumpun Melayu baik di Singapura, Malaysia, dan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Pematang Siantar, Medan, Batam, Jambi, Jakarta dan daerah lainnya, sejak puluhan tahun silam dengan berbagai merek “KOPITIAM” seperti: KOK TONG KOPITIAM, ONG KOPITIAM, KOPITIAM OEY, KOPITIAM 88, KOPITIAM UNCLE TAN, KOPITIAM 99, KILLENEY KOPITIAM;



Berdasarkan Novum-Novum a quo pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah, dan atau telah melanggar ketentuan substansi hukum merek khususnya ketentuan Pasal 1 angka (1) tentang pengertian merek dan angka (3) tentang pengertian merek jasa, Pasal 5 huruf (d) tentang keterangan jasa yang tidak dapat didaftar sebagai merek dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Cara Menilai Persamaan Pada Pokoknya Dari Dua Merek, sehingga putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

2. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* yang salah dalam penerapan substansi hukum merek tersebut dapat dibaca pada halaman 59 Paragraf ke-5 sampai dengan halaman 60 Paragraf 1 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan ahli dan gugatan Penggugat Majelis berpendapat sebagai berikut:*

*Bahwa apabila merek “KOK TONG KOPITIAM” dan merek “KOPITIAM” dibandingkan ternyata “KOK TONG KOPITIAM” terdiri atas dua atau bahkan tiga kata yakni:*

1. “KOK TONG”;
2. “KOK” dan;
3. TONG;

*Kemudian ditambah dengan “KOPITIAM” merek Penggugat;*

*Bahwa dari kata-kata tersebut yakni kata “KOK TONG KOPITIAM” dengan “KOPITIAM” jelas terdapat unsur kata yang menonjol yakni “KOPITIAM”;*

*“Menimbang, bahwa dari dasar tersebut di atas maka Majelis berpendapat ada kesan yang menonjol yang mempunyai persamaan pada pokoknya antara “KOPITIAM” dengan “KOK TONG KOPITIAM” baik bunyi, ucapan, cara penulisan terdapat persamaan yang merupakan unsur/elemen essensial dari merek “KOPITIAM” milik Penggugat dengan kata KOK TONG KOPITIAM milik Tergugat I”;*

3. Pertimbangan *Judex Facti* a quo dibenarkan oleh *Judex Juris* sesuai dengan pertimbangan hukumnya halaman 53 Paragraf kedua yang menyatakan:



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

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
  - Sesuai dengan pendapat ahli Drs. Ahmat Hasan unsur yang menonjol tersebut cukup salah satu saja, bisa persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, persamaan bunyi ucapan atau kombinasi bentuk, penulisan yang lainnya;
  - Dalam membandingkan merek Pemohon Kasasi (KOK TONG KOPITIAM) adalah mengenai persamaan kata “KOPITIAM” yang merupakan unsur yang menonjol dan bukan pada desain atau warnanya;
4. Bahwa dari pertimbangan hukum a quo terlihat bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* a quo telah menilai adanya persamaan pada pokoknya antara merek “KOK TONG KOPITIAM” milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kata “KOPITIAM” yang didaftarkan sebagai merek oleh Termohonan Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan membandingkan unsur kata “KOPITIAM”, sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* berpendapat bahwa antara merek “KOK TONG KOPITIAM” milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kata “KOPITIAM” yang didaftarkan sebagai merek oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya;
5. Bahwa cara *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam membandingkan kedua merek tersebut adalah keliru, karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* membandingkan kata unsur “KOPITIAM” yang merupakan keterangan jenis jasanya, padahal untuk membandingkan dua merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau



tidak haruslah dibandingkan dari kedua merek yang bersangkutan bukan dibandingkan dengan kata keterangan jasanya sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;*

6. Bahwa berdasarkan Novum-Novum a quo kata “KOPITIAM” artinya “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi”, adalah jasa yang menyediakan minuman termasuk minuman kopi dan makanan adalah merupakan kata umum (generik) yang menerangkan jasa yang diberikan sama halnya dengan kata-kata keterangan jasa-jasa lainnya seperti: Restoran, Rumah Makan, Hotel, Salon dan lain sebagainya sehingga untuk membandingkan sama atau tidak dari dua merek untuk memasarkan barang/jasa sejenis haruslah membandingkan unsur kata yang merupakan merek dari jasa yang bersangkutan seperti:

- a. Merek-merek “RESTORAN BINTANG NIAGA MAS” terdaftar di bawah Nomor 558834 (Vide Novum PK-23) dan merek “RESTORAN 499” terdaftar di bawah IDM 000109099 (vide Novum PK-24), sama-sama dapat didaftarkan sebagai merek jasa untuk jasa sejenis yaitu Restoran karena kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun sama-sama menggunakan kata Restoran, karena untuk menentukan adanya persamaan atau tidak dari kedua merek tersebut haruslah dibandingkan kata “BINTANG NIAGA MAS” dengan angka “499”, bukan kata “Restoran” karena kata “Restoran” bukanlah merek tetapi kata generik yang menerangkan jasanya yaitu jasa Restoran;
- b. Merek “RUMAH MAKAN S RIZKI” terdaftar di bawah Nomor IDM 000163064 (vide Novum PK-30) dan merek “RUMAH MAKAN PONDOK SINDANG LAUT” terdaftar di bawah IDM 00000477 (vide Novum 31), sama-sama dapat didaftarkan sebagai merek untuk jasa



sejenis yaitu Rumah Makan karena kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun sama-sama menggunakan kata Rumah Makan, karena untuk menentukan adanya persamaan atau tidak dari kedua merek tersebut haruslah dibandingkan antara kata "S RIZKI" dengan kata "PONDOK SINDANG LAUT", bukan kata "Rumah Makan" karena kata "Rumah Makan" bukanlah merek tetapi kata jenerik yang menerangkan jasanya yaitu jasa Rumah Makan;

c. Merek "HOTEL KEMANG" terdaftar di bawah Nomor IDM 000005551 (vide Novum PK 37) dan merek "HOTEL PALM" (vide terdaftar di bawah IDM 000035962 (vide Novum PK-38), sama-sama dapat didaftarkan sebagai merek untuk jasa sejenis yaitu Hotel karena kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun sama-sama menggunakan kata "Hotel", karena untuk menentukan adanya persamaan atau tidak dari kedua merek tersebut haruslah dibandingkan kata "KEMANG" dengan kata "PALM", bukan kata "Hotel" karena kata "Hotel" bukanlah merek tetapi kata umum (generik) untuk menerangkan jasanya yaitu jasa Hotel;

d. Merek-merek "SALON B'LIEVE" terdaftar di bawah Nomor IDM 000098931 (vide Novum PK44) dan Merek "SALON LAURA" terdaftar di bawah IDM 000126227 (vide Novum PK-45), sama-sama dapat didaftarkan sebagai merek untuk jasa sejenis yaitu Salon, karena kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun sama-sama menggunakan kata Salon, karena untuk menentukan adanya persamaan atau tidak dari kedua merek tersebut haruslah dibandingkan kata "B'LIEVE" dengan kata "LAURA", bukan kata "Salon" karena kata "Salon" bukanlah merek tetapi kata generik yang menerangkan jasanya yaitu jasa Salon;

7. Bahwa dalam perkara ini merek Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah "KOK TONG KOPITIAM" terdaftar di bawah Nomor IDM 000226705 untuk memasarkan jasa pelayanan dalam bidang: menyediakan makanan dan minuman, Restoran-Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan ...





dan lain-lain, termasuk dalam kelas 43, sehingga yang merupakan merek Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kata "KOK TONG" bukan kata "KOPITIAM". Penggabungan/kombinasi kata "KOPITIAM" dengan kata "KOK TONG", hanya untuk menjelaskan/menerangkan dari jasanya sehingga kata "KOPITIAM" tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada siapapun dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak dan/atau membatalkan merek yang menggunakan kata "KOPITIAM" untuk memberikan jasa dalam bidang minuman dan makanan;

8. Bahwa kata "KOPITIAM", yang didaftarkan sebagai merek oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdaftar di bawah Nomor IDM 00003089 tanggal 14 Maret 2005 untuk jasa dibidang jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman menurut hukum tidak dapat dikatakan sebagai merek karena:

- Kata "KOPITIAM" yang hanya merupakan kata tunggal tanpa dikombinasikan dengan kata lain tidak dapat membedakan antara jasa sejenis (KOPITIAM) lainnya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Merek;
- Kata "KOPITIAM" yang berarti Warung Kopi atau Kedai Kopi merupakan kata umum (generik) yang menerangkan jasanya yaitu jasa penyediaan minuman termasuk minuman kopi serta makanan sehingga menurut Pasal 5 huruf (d) tidak dapat didaftarkan sebagai merek jasa;

Sehingga berdasarkan ketentuan hukum merek a quo kata "KOPITIAM" tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hukum merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibandingkan dengan



kata “KOPITIAM”, yang didaftarkan sebagai merek oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena kata “KOPITIAM”, bukan termasuk pengertian merek sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (1) dan (3) tidak memiliki daya pembeda dan tidak dapat membedakan dengan jasa sejenis lainnya dalam jasa “KOPITIAM”, tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena merupakan keterangan jasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Merek, sehingga kata “KOPITIAM” adalah milik umum dan dapat dipakai oleh semua orang;

Oleh karena itu merek “KOK TOK KOPITIAM” tidak dapat dibandingkan dengan kata “KOPITIAM” yang merupakan keterangan jasanya maka merek “KOK TONG KOPITIAM” terdaftar di bawah Nomor IDM 000226705 untuk memasarkan jasa dalam bidang: pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, Restoran-Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan ...dan lain-lain, termasuk dalam kelas 43, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kata “KOPITIAM” yang didaftarkan sebagai merek oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdaftar di bawah Nomor IDM 000030899 tanggal 14 Maret 2005 untuk memasarkan jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman dan lain-lain termasuk dalam kelas 43;

Dengan demikian maka putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* yang berpendapat adanya persamaan pada pokoknya antara merek KOK TONG KOPITIAM dengan kata “KOPITIAM” sebagai keterangan jasa yang didaftarkan sebagai merek adalah tidak berdasar hukum sehingga putusan *Judex Facti* dan putusan *Juris a quo* harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

10. Bahwa alasan-alasan tersebut sesuai dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa kata umum yang menerangkan jasanya/barangnya meskipun sudah terdaftar atas nama seseorang namun kata tersebut tidak dapat



digunakan secara eksklusif/monopoli atas nama pendaftar karena kata tersebut merupakan keterangan barang atau jasanya sehingga kata tersebut dapat digunakan oleh semua orang. Mohon bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 023 K/N/HaKI/2005 tertanggal 23 Januari 2006 (vide bukti TK-I/PR-32), yang menyatakan:

*"Merek "Espresso" (kata tunggal) telah terdaftar dengan Nomor daftar 328456 sebagai merek dagang jenis kopi, tetapi dengan pendaftarannya itu tidak berarti penggunaan kata "Espresso" menjadi monopoli milik pihak yang telah mendaftarkan merek tersebut, karena kata "Espresso" bermakna "Sari Kopi" atau "Kopi Pekat", sehingga penggunaan kata "Espresso" tersebut dapat dipergunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal";*

*"Bahwa dengan demikian permohonan pendaftaran merek "Private Club" dengan penambahan kata Espresso, haruslah dikabulkan dan pencantuman kata "Espresso" pada etiket merek Termohon Kasasi (Penggugat) adalah untuk menjelaskan nama jenis barangnya yang berarti Ekstrak Kopi (Sari Kopi) atau Kopi Pekat, sehingga untuk jenis barang Kopi merek "Private Club" milik Termohon Kasasi (Penggugat) tidak dapat ditolak berdasarkan telah adanya merek Espresso Nomor Daftar 328456 yang untuk jenis barang kopi juga bukan merupakan merek dagang (vide Pasal 5 huruf (d) Jo penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001";*

7. Berdasarkan Novum a quo terbukti *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan itikad baik sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek:

1. Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan:

*"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau meniplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen";*



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3485 K/PK/PDT/1992  
tertanggal 4 September 1995 menyatakan:

*“Bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang”;*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas bahwa merek jasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kata “KOK TONG”, sedangkan penggabungan/kombinasi kata “KOPITIAM” hanya untuk menjelaskan/menerangkan jenis jasa yang diperdagangkan yaitu jasa “KOPITIAM” (Warung Kopi/Kedai Kopi) sehingga bukan bagian dari merek, dan berdasarkan penjelasan Pasal 4, Juncto Penjelasan Pasal 6 danurisprudensi di atas untuk menentukan ada atau tidak ada itikad baik dari Pemohon Pendaftaran dengan merek milik pihak lain harus dibandingkan antara merek Pemohon Pendaftaran dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya untuk memasarkan jasa yang sejenis bukan membandingkan dengan kata keterangan jasanya, sehingga dalam kasus ini yang harus dibandingkan adalah antara merek “KOK TONG” milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan merek pihak lain, bukan membandingkan dengan kata “KOPITIAM” karena kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” bukan merek melainkan merupakan keterangan jasanya. Seperti kata umum lainnya seperti kata: Rumah Makan, Restoran, Hotel, Salon, Bakery yang dapat digunakan oleh semua orang;

2. Bahwa kata “KOK TONG” adalah nama orangtua Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak meniru nama atau merek lain baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar, yang ternyata Dalam Daftar Umum Merek kata/nama “KOK TONG” belum didaftarkan oleh pihak manapun juga sehingga merek “KOK TONG” tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan



merek terdaftar milik pihak lain, sehingga terbukti Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai niat untuk membongceng ketenaran merek pihak lain untuk kepentingan usaha Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak mengecoh, dan atau tidak menyesatkan konsumen sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terbukti mempunyai itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM". Berdasarkan hal tersebut maka merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi patutlah mendapat perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum yang menyatakan *"Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak-pihak yang beritikad, dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik"*;

Sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 04 K/N/ HaKI/2002, tertanggal 8 Juli 2002 (vide bkti TK-I/PR-33) yang menyatakan:

*"Bahwa dengan tidak adanya persamaan antara merek Penggugat asal dengan merek Tergugat asal maka pendaftaran merek Tergugat asal adalah didasarkan atas itikad baik, tanpa ada niat meniru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (penjelasan) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001"*;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 60 Paragraf ke-4 dan Paragraf ke-5 menyatakan:

*"Menimbang, bahwa oleh karena merek KOK TONG KOPITIAM milik Tergugat I sama pada pokoknya dengan merek "KOPITIAM", milik Penggugat dan Tergugat I walaupun pada saat pertama pendaftarannya telah ditolak dan agar tetap dapat didaftarkan mereknya melalui Komisi Banding Merek dan dari bukti T-1/PR-7 telah*





*menunjukkan adanya itikad tidak baik dan merugikan Penggugat karena masih menggunakan kata KOPITIAM dibelakang kata "KOK TONG";  
"Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka terdapat alasan hukum dan patut gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya";*

Bahwa dalam bagian mengadili halaman 61 point ke-5 *Judex Facti* telah mengabulkan Petitum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan:

Mengadili:

5. Menyatakan pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" milik Tergugat-I yang terdaftar Nomor IDM 000226705 tertanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) didaftar atas dasar itikad tidak baik;

Bahwa putusan a quo dibenarkan oleh *Judex Juris* sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* halaman 54 Paragraf ke-2 yang menyatakan:

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

*Judex Facti tidak salah menerapkan hukum";*

Bahwa berdasarkan Novum PK-1 sampai dengan PK-50 a quo dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek tersebut maka putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* a quo yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek "KOK TONG KOPITIAM" terdaftar di bawah Nomor IDM 000226705 tanggal 13 November 2009 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena:

- a. Tindakan *Judex Facti* telah membandingkannya antara merek "KOK TONG KOPITIAM" dengan kata "KOPIAM" sebagai keterangan jasanya, padahal menurut Pasal 6 Undang-Undang Merek untuk membandingkan ada tidak adanya persamaan pada pokoknya haruslah membandingkan mereknya bukan dengan kata yang menerangkan keterangan jasanya. Ketentuan tersebut sesuai dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam mengabulkan permohonan merek untuk jenis jasa seperti: Restoran, Rumah Makan, Hotel, Salon, Bakery yang membandingkan mereknya bukan dengan



membandingkan dengan kata keterangan jasanya, seperti merek-merek di bawah ini yaitu:

- Merek RESTORAN BINTANG NIAGA MAS, terdaftar di bawah Nomor 558834, untuk jasa Restoran kelas 43 (vide Novum PK-23), merek RESTORAN 499 terdaftar di bawah nomor 00010909, untuk jasa Restoran termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-24), merek Restoran MEKSIKO AMIGOS, terdaftar di bawah nomor IDM 000300359, untuk jasa Restoran termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-25), merek ABU SALIM Restoran terdaftar di bawah Nomor IDM 000296702, untuk jasa Restoran kelas 43 (vide Novum PK-26), merek HABIB Restoran terdaftar di bawah nomor 550785, untuk jasa Restoran termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-27), merek LUCKY Restoran, terdaftar di bawah nomor IDM 000200471, untuk jasa Restoran termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-28), merek "YOEL Restoran" terdaftar di bawah Nomor IDM 000034477 (Vide Novum PK-29), sama-sama dapat terdaftar/dikabulkan permohonan pendaftarannya untuk jasa sejenis yaitu Restoran meskipun sama-sama mencantumkan kata Restoran, karena untuk membandingkan merek-merek yang bersangkutan adalah dengan membandingkan mereknya bukan kata Restoran yang menerangkan jasanya;
- Merek "RUMAH MAKAN S RIZKI", terdaftar di bawah Nomor IDM 000163064, untuk jasa Rumah Makan, termasuk kelas 43 (vide Novum PK-30), merek "RUMAH MAKAN PONDOK SINDanG LAUT" terdaftar di bawah Nomor IDM 00000477, untuk jasa Rumah Makan, termasuk kelas 43 (vide Novum PK-31), merek "RUMAH MAKAN SWIKE CHANDRA", terdaftar di bawah Nomor IDM 000115355, untuk jasa Rumah Makan, termasuk kelas 43 (vide Novum PK-32), merek "RUMAH MAKAN SULAWESI" terdaftar di bawah Nomor IDM 000109799, untuk jasa Rumah Makan, termasuk kelas 43 (vide Novum PK-33), merek "RUMAH MAKAN SIAUW A TJAP", terdaftar di bawah nomor IDM 000141257, untuk jasa Rumah Makan, termasuk kelas 43 (vide Novum PK-34), merek



"RUMAH MAKAN ENY" terdaftar di bawah nomor IDM 0000085006, untuk jasa Rumah Makan, termasuk kelas 43 (vide Novum PK-35), sama-sama dapat terdaftar/dikabulkan permohonan pendaftarannya meskipun sama-sama untuk jasa sejenis yaitu Rumah Makan dan sama-sama mencantumkan kata Rumah Makan, karena untuk membandingkan merek-merek yang bersangkutan adalah dengan membandingkan mereknya bukan kata Rumah Makannya yang menerangkan jasanya;

- Merek HOTEL INDONESIA dan LUKISAN terdaftar di bawah Nomor 544967, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-36, merek HOTEL KEMANG terdaftar di bawah Nomor IDM000005551, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-37), merek HOTEL PALM terdaftar di bawah Nomor IDM000035962, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-38), merek HOTEL SAPHIR YOKYAKARTA terdaftar di bawah Nomor IDM000010659, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-39), merek CEMARA HOTEL terdaftar di bawah Nomor IDM000042885, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-40), merek ROYAL ASIA HOTEL terdaftar di bawah Nomor IDM000006445, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-41), merek LANDMARK HOTEL terdaftar di bawah Nomor IDM000008559, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-42), merek HOTEL CEMERLANG terdaftar di bawah Nomor IDM000103681, untuk jasa Hotel, termasuk dalam kelas 43 (vide Novum PK-43), sama-sama dapat terdaftar/dikabulkan permohonan pendaftarannya meskipun sama-sama untuk memasarkan jasa sejenis yaitu jasa Hotel dan sama-sama mencantumkan kata Hotel, karena untuk membandingkan merek-merek yang bersangkutan adalah dengan membandingkan mereknya bukan kata Hotel yang menerangkan jasanya;
- Merek SALON B'LIEVE, terdaftar di bawah Nomor IDM 000098931, untuk jasa Salon kecantikan, termasuk dalam



kelas 44 (vide Novum PK-44), merek SALON LAURA, terdaftar di bawah Nomor IDM 000126227, untuk jasa Salon kecantikan, termasuk dalam kelas 44 (vide Novum PK-45), merek SALON KAT+LOGO, terdaftar di bawah Nomor 534730, untuk jasa Salon kecantikan, termasuk dalam kelas 44 (vide Novum PK-46), merek CURLY SALON, terdaftar di bawah Nomor IDM 000264556 untuk jasa Salon kecantikan, termasuk dalam kelas 44 (vide Novum PK-46), merek LOUIS SALON, terdaftar di bawah Nomor IDM 000233569, untuk jasa Salon kecantikan, termasuk dalam kelas 44 (vide Novum PK-48), merek BLACK SALON, terdaftar di bawah Nomor IDM 000317443 untuk jasa Salon kecantikan, termasuk dalam kelas 44 (vide Novum PK-49), merek SALON MELATI, terdaftar di bawah Nomor IDM 000034237 untuk jasa Salon kecantikan, termasuk dalam kelas 44 (vide Novum PK-50), sama-sama dapat terdaftar/dikabulkan permohonan pendaftarannya meskipun sama-sama untuk memasarkan jasa sejenis yaitu jasa Salon dan sama-sama mencantumkan kata Salon, karena untuk membandingkan merek-merek yang bersangkutan adalah dengan membandingkan mereknya bukan kata Salon yang menerangkan jasanya;

- b. Pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai itikad tidak baik dengan alasan karena masih menggunakan kata “KOPITIAM” dibelakang kata “KOK TONG” ketika mengajukan banding pada Komisi Banding Merek, adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Merek yang pada pokoknya menyatakan:

*“Alasan dalam mengajukan banding atas penolakan pendaftaran merek tidak boleh berisi perubahan atau koreksian atas merek yang dimohonkan permohonan pendaftarannya”;*

Lagipula kata “KOPITIAM” hanya merupakan keterangan jasa bukan sebagai merek jasanya, sehingga pengajuan banding merek dengan tidak merubah dan tetap mencantumkan kata “KOPITIAM” bukanlah termasuk tindakan yang beritikad tidak baik;



Oleh karena itu putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai itikad tidak baik dengan alasan karena masih menggunakan kata “KOPITIAM” dibelakang kata “KOK TONG” ketika mengajukan banding pada Komisi Banding Merek, adalah pertimbangan yang sangat keliru sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat Peninjauan Kembali;

8. *Judex Facti* dan *Judex Juris* melakukan kesalahan fatal merubah nama identitas Penggugat tanpa dasar;

Bahwa berdasarkan halaman pertama paragraf pertama gugatan tertanggal 12 Agustus 2010 Nomor: 147/DJRP/VIII/2010, yang diterima Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor: 05/merek/2010/PN.Niaga.Mdn, menyatakan:

*“Dengan hormat;*

*Kami, Dr. Djohansjah, SH. MH., Ratnawati W. Prasodjo, SH. MH., Susy Tan, SH. MH., dan Abdul Bari, SH., Advokat-Advokat dari Kantor Hukum Djohansjah Ratnawati & Partners, beralamat di Wisma Slipi Lt. 4 Ruang 408, Jalan Jend. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdul Alek Soelystio, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/DJRP/SKK/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010 (Surat Kuasa Khusus terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat”;*

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

Paimin Halim, beralamat di Jalan Cipto Nomor 131/135, RT.000. RW.003 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat, P. Siantar 21117, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa pada halaman pertama Kontra Memori Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan:

*Kontra Memori Kasasi Memori Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) atas Memori Kasasi Yang diajukan Terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan, tanggal 29 Novemver 2010 dalam perkara antara:*





*Paimin Halim, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);*

*Melawan:*

*Abdul Alek Soelystio, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);*

Bahwa dalam halaman pertama paragraf pertama *Judex Facti* telah menyatakan:

*Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara merek pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:*

*Abdul Alex Soelystio, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/DJRP/SKK/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 telah memberi kuasa kepada Dr. J Djohansyah, SH. MH., Ratnawati W. Prosodjo, SH. MH. Susy Tan, SH. MH., Abdul Bari, SH., Advokat-Advokat dari Kantor Hukum "Djohansyah Ratnawati & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lt. 4, Ruang 408, Jalan Jend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut Penggugat;*

*Lawan:*

*Paimin Halim, beralamat di Jalan Cipto Nomor 131/135, RT. 000. RW. 003 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat, P. Siantar 21117, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;*

Bahwa dalam halaman pertama paragraf pertama *Judex Juris* telah menyatakan:

*Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:*

*Paimin Halim, bertempat tinggal di Jalan Cipto Nomor: 131/135, RT. 000. RW. 003 Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat, P. Siantar 21117, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Iman Sjahputra, SH. SpN. LLM., Advokat berkantor di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta. Selanjutnya disebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;*

*Melawan:*

*Abdul Alex Soelystio, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/DJRP/SKK/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 telah memberi kuasa kepada Dr. J.*



*Djohansyah, SH. MH., Ratnawati W. Prosodjo, SH. MH., Susy Tan, SH. MH., Abdul Bari, SH., Advokat-Advokat dari Kantor Hukum "Djohansyah Ratnawati & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lt. 4, Ruang 408, Jalan Jend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat;*

Bahwa dari surat gugatan Nomor: 05/Merek/2010/PN.Niaga.Medan tertanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/DJRP/SKK/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, serta Kontra Memori Kasasi a quo terbukti dan tidak dapat dibantah bahwa:

- Nama Identitas Pihak Penggugat adalah Abdul Alek Soelystio bukan Abdul Alex Soelystio dan bukan Abdul Alex Soelysto;
- Selama persidangan sampai adanya putusan perkara a quo pihak Penggugat tidak pernah melakukan perubahan gugatan atas Nama Identitas Penggugat menjadi Abdul Alex Soelystio atau Abdul Alex Soelysto, sehingga secara Hukum Acara Perdata nama identitas pihak Penggugat adalah Abdul Alek Soelystio;

Bahwa ternyata tanpa dasar dalam memeriksa dan memutus perkara a quo *Judex Facti* merubah Nama Identitas Penggugat menjadi bernama Abdul Alex Soelystio, dan lebih fatal lagi ternyata *Judex Juris* merubah Nama Identitas Penggugat menjadi bernama Abdul Alex Soelysto, sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kesalahan fatal dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk itu putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

9. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kesalahan fatal mengabulkan gugatan Penggugat Abdul Alek Soelystio, padahal Penggugat Abdul Alek Soelystio tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya atas kepemilikan merek KOPITIAM karena pemilik merek KOPITIAM berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 adalah Abdul Alex Soelystio bukan Abdul Alek Soelystio;
1. Bahwa berdasarkan surat gugatan halaman pertama dan surat kuasa sebagaimana tersebut pada point 8 di atas maka terbukti dengan sangat jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwa pihak Penggugat yang mengajukan gugatan



adalah bernama “Abdul Alek Soelystio” bukan “Abdul Alex Soelystio” bukan pula “Abdul Alex Soelysto”;

2. Bahwa selama persidangan Penggugat Abdul Alek Soelystio bahkan sampai mengajukan kontra memori kasasi tidak pernah merubah gugatan terhadap Nama Identitas Penggugat menjadi Abdul Alex Soelystio atau menjadi Abdul Alex Soelysto, dengan demikian menurut Hukum Acara Perdata Penggugat tidak dapat lagi merubah Nama Identitas Penggugat, karena batas waktu untuk merubah gugatan adalah sampai sebelum ada jawaban dari Tergugat, disamping itu Tergugat tidak pernah menyetujui adanya perubahan Nama Identitas Penggugat, sehingga jika setelah ada jawaban dari Tergugat apalagi setelah adanya putusan perkara ini ternyata Penggugat baru merubah Nama Identitas Penggugat dengan alasan apapun baik dengan alasan salah ketik dan lain sebagainya maka perubahan tersebut adalah tidak dibenarkan, bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sehingga harus dinyatakan ditolak;
3. Bahwa dalam dalil Posita gugatannya point 1 sampai dengan point 5 Penggugat Abdul Alek Soelystio mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Penggugat Abdul Alek Soelystio telah pendaftarkan merek jasa “KOPITIAM” sejak 15 tahun silam untuk digunakan dalam menyediakan jasa yang berupa: Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara yang terdaftar di bawah Nomor 371718 (bukti P-1) dan kemudian diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM 000030899 (P-2)”;*

4. Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan hak kepemilikan merek jasa “KOPITIAM” yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2 terbukti bahwa Pemilik/Pemegang Hak Eksklusif atas merek KOPITIAM terdaftar di bawah Nomor 371718 (vide P-1), yang diperpanjang dengan Nomor IDM 00030899 tanggal 14 Maret 2005 (vide bukti P-2) untuk memasarkan jasa berupa: Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman termasuk dalam kelas 43, adalah Abdul Alex Soelystio



bukan milik Penggugat Abdul Alek Soelystio. Dengan demikian maka terbukti secara Hukum Acara Perdata bahwa Penggugat Abdul Alek Soelystio tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya angka 1 sampai dengan angka 5 yang menyatakan bahwa bahwa Penggugat Abdul Alek Soelystio selaku pemilik/pemegang hak atas merek "KOPITIAM";

5. Bahwa karena Penggugat Abdul Alek Soelystio tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan khususnya dalil angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana yang dibebankan kepada Penggugat Abdul Alek Soelystio sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG/1865 BW yang berbunyi:

*"Penggugat yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan dalilnya";*

Maka dengan alasan tersebut di atas seharusnya *Judex Facti* menolak seluruh gugatan Penggugat bukan mengabulkan gugatan dengan memperbaiki sendiri nama identitas Penggugat menjadi Abdul Alex Soelystio atau Abdul Alex Soelysto;

6. Bahwa namun ternyata dalam putusannya *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan merubah Identitas Penggugat dari Abdul Alek Soelystio menjadi Abdul Alex Soelystio dan lebih celaknya lagi *Judex Juris* menguatkan putusan *Judex Facti* a quo dengan merubah Identitas dari Abdul Alek Soelystio menjadi Abdul Alex Soelysto. Tindakan Hakim *Judex Facti* dan Hakim *Judex Juris* a quo adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal sehingga putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* a quo haruslah dibatalkan oleh Hakim *Judex Juris* dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali sesuai dengan azas pembuktian pada perkara perdata adalah pembuktian secara formal, sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak dapat merubah begitu saja nama Identitas Penggugat;

10. *Judex Facti* dan *Judex Yuris* tidak melaksanakan kewajibannya selaku hakim yaitu tidak menggali hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat;



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berusaha menggali fakta hukum yang lahir dan berkembang dalam pergaulan hidup masyarakat yang terkait dengan penegakan hukum dibidang merek untuk membantu *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam mengambil keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Bukti TK-1/PR-32: Berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 023 K/N/HaKI/2005 tertanggal 23 Januari 2006;

Bukti TK-1/PR-32 membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah menemukan hukum sebagai hasil penggalian hukum untuk menyelesaikan atas permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat, yang mana Mahkamah Agung telah membuat kaedah hukum (berpendapat) yang dipertimbangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo dengan menyatakan bahwa:

*"Merek "Espresso" (kata tunggal) telah terdaftar dengan Nomor Daftar: 328456 sebagai merek dagang jenis kopi, tetapi dengan pendaftarannya itu tidak berarti penggunaan kata "Espresso" menjadi monopoli milik pihak yang telah mendaftarkan merek tersebut, karena kata "Espresso" bermakna "Sari Kopi" atau "Kopi Pekat", sehingga penggunaan kata "Espresso" tersebut dapat dipergunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal";*

*"Bahwa dengan demikian permohonan pendaftaran merek "Private Club" dengan penambahan kata Espresso, haruslah dikabulkan dan pencantuman kata "Espresso" pada etiket merek Termohon Kasasi (Penggugat) adalah untuk menjelaskan nama jenis barangnya yang berarti Ekstrak Kopi (sari kopi) atau Kopi Pekat, sehingga untuk jenis barang Kopi merek "Private Club" milik Termohon Kasasi (Penggugat tidak dapat ditolak berdasarkan telah adanya merek Espresso Nomor Daftar 328456 yang untuk jenis barang kopi juga bukan merupakan merek dagang (vide Pasal 5 huruf (d) jo. penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001";*





b. Bukti TK-I/PR-33: Berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 K/N/HaKI/2001 tertanggal 8 Juli 2002:

Begitupula dalam Bukti TK-I/PR-33 membuktikan Mahkamah Agung telah menemukan hukum yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo yang menyatakan bahwa:

*“Bahwa benar merek Penggugat asal dan Tergugat asal sama-sama menggunakan kata “Berger” yang merupakan kata umum, namun keduanya mempunyai daya pembeda dengan adanya penambahan kata setelah “Berger” yaitu master untuk merek Penggugat asal (Berger-MASTER) dan “Seidle” untuk merek Tergugat asal (Berger-Seidle), sehingga baik segi kata-kata maupun bunyi tidak ada persamaan”;*

Bahwa kaedah hukum tersebut jelaslah didapat penemuan hukum yaitu:

- a. Kata umum yang menerangkan barang/jasa yang diperdagangkan atau berkaitan dengan barang/jasa yang diperdagangkan meskipun sudah terdaftar atas nama satu pihak tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh Pihak yang terdaftar atas kata tersebut;
- b. Jika pada kata umum yang menerangkan barang/jasa yang bersangkutan ditambahkan dengan kata lain yang berbeda maka kedua kata itu akan memiliki daya pembeda sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Berdasarkan dari Yurisprudensi a quo dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” adalah merupakan kata umum (generik) yang menerangkan jasa yang diperdagangkan/disediakan yaitu jasa yang menyediakan minuman termasuk minuman kopi dan makanan, sehingga meskipun kata “KOPITIAM” telah terdaftar atas nama Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun kata “KOPITIAM” tidak dapat dimonopoli oleh Termohon Kasasi Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau dengan kata lain kata “KOPITIAM” dapat digunakan oleh semua orang;
- b. Merek “KOK TONG KOPITIAM” tidak dapat dikatakan mempunyai persamaan dengan kata “KOPITIAM”, yang didaftarkan sebagai merek, karena kata “KOPITIAM”



bukanlah merek sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- c. Kata “KOPITIAM” jika ditambahkan dengan kata lain seperti kata “KOK TONG” sehingga menjadi “KOK TONG KOPITIAM”, akan berbeda dengan merek jasa lainnya untuk memasarkan jasa “KOPITIAM”, sehingga merek “KOK TONG KOPITIAM” merupakan merek yang dapat didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa ternyata *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mengabaikan kaedah Jurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melalaikan kewajibannya selaku hakim yang mempunyai kewajiban untuk menggali hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;*

Disamping itu *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melanggar asas impartialities/keseimbangan dalam memeriksa perkara a quo, dimana *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan pembuktian bahwa kata “KOPITIAM” adalah merupakan kata umum yang menerangkan jasanya yaitu jasa dalam bidang minuman dan makanan, sehingga putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* telah bertentangan dengan asas impartialities/keseimbangan yang menyatakan:

*“Hakim harus memeriksa, menimbang seluruh dali-dalil, bukti-bukti para pihak, tidak dapat hanya menilai dalil dan bukti satu pihak saja”;*

Lebih lanjut *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah kurang pertimbangan hukum putusan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga putusan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* a quo



harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam pemeriksaan peninjauan kembali sesuai dengan kaedah Jurisprudensi yang menyatakan:

*“Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang pertimbangan hukum harus dibatalkan (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1989 No. 1250 K/Pdt/1986 jis. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 1987 No. 1854 K/pdt/1984, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 1985 No. 1604 K/Pdt/1984)”;*

Dalam Rekonvensi:

11. *Judex Facti* dan *Judex Juris* melakukan kesalahan fatal menolak Rekonvensi tanpa pertimbangan hukum;
1. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan kata “KOPITIAM” sebagai merek jasa untuk jasa dalam bidang penyediaan makanan dan minuman, termasuk dalam kelas 43, terdaftar di bawah Nomor 371718 yang diperpanjang dengan Nomor IDM 000030899 tanggal 14 Maret 2005. Pendaftaran kata “KOPITIAM” sebagai merek jasa untuk memasarkan makanan dan minuman termasuk dalam kelas 43 haruslah dibatalkan karena kata “KOPITIAM” adalah merupakan kata umum yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi”. Kata “KOPITIAM” yang merupakan kombinasi dari kata “KOPI” dari Bahasa Melayu dan “Thiem” dari Bahasa Hokkian yang berarti “Kedai” sehingga jika digabungkan menjadi “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” yaitu jasa yang memasarkan/ menyediakan minuman termasuk minuman kopi serta makanan, dengan demikian kata “KOPITIAM” merupakan kata umum yang menerangkan jasanya sehingga menurut Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kata “KOPITAM” tidak dapat



didaftar sebagai merek jasa, oleh karenanya pendaftaran kata “KOPITAM” sebagai merek jasa terdaftar di bawah nomor IDM 000030899 harus dibatalkan;

2. Bahwa ternyata *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menolak seluruh Rekonvensi dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan hanya mengambil pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan Dalam Konvensi tanpa memberikan mempertimbangkan khusus mengenai alasan-alasan ditolaknya Rekonvensi, padahal dalil-dalil/alasan-alasan dasar hukum yang diajukan Dalam Rekonvensi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi a quo berbeda dengan alasan-alasan/dalil-dalil dan dasar hukum yang diajukan Dalam Konvensi oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: alasan-alasan/dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Konvensi pada pokoknya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek “KOK TONG KOPITAM” terdaftar di bawah Nomor IDM 000226705 untuk memasarkan jasa berupa: jasa pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, Restoran-Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghidangkan kudapan, dan seterusnya, termasuk dalam kelas 43, sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merek “KOK TONG KOPITAM” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “KOPITAM” sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga merek “KOK TONG KOPITAM” terdaftar di bawah Nomor IDM



000226705 harus dibatalkan. Sedangkan dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar pendaftaran kata “KOPITIAM” sebagai merek jasa dalam bidang makanan dan minuman termasuk dalam kelas 43, terdaftar di bawah Nomor IDM 000030899 atas nama Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dibatalkan, karena kata “KOPITIAM” yang berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” adalah kata umum yang menerangkan jasa yang dipasarkan yaitu makanan dan minuman sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagaimana diuraikan dalam point 11.1 di atas;

4. Bahwa dari adanya perbedaan alasan-alasan/dalil-dalil dan dasar hukum baik yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dalam Konvensi maka masing-masing pihak mempunyai beban pembuktian yang berbeda pula sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, yaitu:
  - a. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi dibebankan membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa “KOPITIAM” sebagai kata umum yang tidak dapat daftarkan sebagai merek jasa;
  - b. Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Dalam Konvensi dibebankan membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa antara merek “KOK TONG KOPITIAM” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kata “KOPITIAM” yang didaftarkan sebagai Merek Jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;





Namun sangat disayangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* hanya menggunakan pertimbangan yang diuraikan Dalam Konvensi untuk menolak Rekonvensi, yang hanya mempertimbangkan merek “KOK TONG KOPITIAM” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kata “KOPITIAM”, sedangkan dalil Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan “KOPITIAM” merupakan kata umum dan keterangan jasa sehingga tidak dapat didaftar sebagai merek jasa yang menjadi dasar Dalam Rekonvensi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Dengan demikian terbukti *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum/tidak memuat alasan-alasan hukum yang cukup dalam menolak seluruh tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kesalahan fatal dalam menolak Rekonvensi dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di dijadikan dasar untuk mengadili”;*

Ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang menyatakan:

- 1) Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak;
- 2) Ia wajib mengadili segala bagian tuntutan;

Pasal 132 ayat (2) HIR menyatakan:

*“Hakim wajib memeriksa gugatan Rekonvensi”;*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Februari 1980 yang menyatakan:

*“Judex Facti dinilai Mahkamah Agung RI salah menerapkan hukum acara perdata karena dalam putusan hakim yang bersangkutan ternyata telah membuat/mengambil kesimpulan hukum yang tidak*



*didasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan”;*

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

12. Novum PK-1 sampai PK-22 adalah bukti yang menentukan bahwa kata “KOPITIAM” adalah merupakan kata umum yang merupakan keterangan jasa yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek jasa sehingga harus dibatalkan;

1. Bahwa Dalam Rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa kata “KOPIIAM” yang didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di bawah Nomor IDM 000030899 untuk memasarkan jasa berupa: Jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, termasuk dalam kelas 43 adalah merupakan kata umum yang menerangkan jasa yang diperdagangkan, karena kata “KOPITIAM” yang berasal dari gabungan kata “Kopi” dari Bahasa Melayu dan Thiem atau Thiam yang berasal dari Bahasa Hokkian yang berarti “kedai” sehingga kata “KOPITIAM” berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” yaitu jasa dalam bidang penyediaan minuman termasuk minuman kopi serta makanan merupakan kata umum (generik) yang merupakan keterangan jasa yang dipasarkan, sehingga menurut Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Merek kata “KOPITIAM” tidak dapat didaftar sebagai merek jasa. Ketentuan Pasal 5 huruf (d) tersebut selengkapnya berbunyi:

*“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:*

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. *Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”;*

Sehingga oleh karena itu Pendaftaran Merek “KOPITIAM” terdaftar di bawah Nomor 371718 tertanggal 18 Oktober 2006, yang diperpanjang



dengan Nomor IDM 000030899 untuk melindungi jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman, termasuk ke dalam kelas 43, harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa berdasarkan Novum PK-1 sampai dengan PK-22 a quo sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi telah terbukti dan tidak terbantah bahwa kata “KOPITIAM” yang merupakan kombinasi dari dua kata yaitu “Kopi” yang berasal dari Bahasa Melayu dan “Thiem” atau Thiam yang berasal dari kata Hokkian yang berarti “Kedai” sehingga kata “KOPITIAM” berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” yaitu tempat yang menyediakan minuman termasuk minuman kopi serta makanan;
3. Bahwa berdasarkan pengertian a quo maka kata “KOPITIAM” adalah merupakan kata yang merupakan kata umum yang menerangkan jasanya seperti jasa-jasa lain seperti kata: Restoran, Rumah Makan, Hotel, Salon yang menerangkan jasa yang diberikan, sehingga kata “KOPITIAM” menjadi milik umum, tidak dapat daftarkan, tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 a quo;
4. Bahwa dengan tidak dapat didaftarkanya sebagai merek jasa maka kata “KOPITIAM” tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada satu pihak baik seseorang atau badan hukum, dan dengan demikian maka kata “KOPITIAM” merupakan kata milik umum yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk memasarkan jasa sejenis berupa jasa dalam bidang menyediakan minuman termasuk minuman kopi serta makanan;
5. Bahwa berdasarkan Novum-Novum a quo telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan kata “KOPITAM” adalah merupakan kata umum (generik) yang menerangkan jasanya sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek jasa, sesuai dengan hukum pembuktian Pasal 163 HIR/283 Rbg, sehingga oleh karena itu maka pendaftaran kata “KOPITIAM” sebagai merek jasa terdaftar di bawah Nomor 371718 tertanggal 18 Oktober 2006 yang diperpanjang dengan IDM 000030899 haruslah dibatalkan dengan segala kaedah hukumnya;



6. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil Rekonvensinya maka Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini haruslah mengabulkan seluruh Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta membatalkan putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* a quo;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dan keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Novum bukti PK1 s/d PK50 tidak bersifat menentukan dengan alasan:

- Bukti PK1 s/d PK50 diperoleh dari situs internet tahun 2012, sehingga bukti-bukti tersebut tidak berkualitas sebagai Novum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut *Novum* adalah “surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”;
- Bahwa Bukti PK1 s/d PK50 diperoleh dari situs internet tahun 2012, sedangkan perkara a quo masuk pada tanggal 12 Agustus 2010 dan diputus tanggal 29 November 2010, jadi bukti-bukti tersebut baru ada setelah perkara tersebut diputus, karena itu tidak memenuhi syarat sebagai Novum;
- Bahwa artikel situs internet tidak termasuk bukti menurut ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata;

Bahwa *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan memutus perkara a quo di tingkat kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya adalah merupakan pengulangan dari dalil perkaranya pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- Bahwa dalam memori peninjauan kembali secara panjang lebar dibahas pengertian “KOPITIAM” yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali berarti “Warung Kopi” atau “Kedai Kopi” yang merupakan hak rakyat yang wajib dilindungi dan tidak bisa dipatenkan;
- Bahwa dari fakta dipersidangan merek “KOPITIAM” telah didaftarkan pertama kali di Indonesia atas nama Termohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 6 Juli 1995 di Sertifikat Merek No. 371718 dan telah diperpanjang dengan Sertifikat Merek No. IDM 000030899 tanggal 14 Maret 2005 dan masih terdaftar di Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI sampai saat ini (Vide Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);
- Bahwa “KOPITIAM” bukan kata umum, tidak umum digunakan dalam percakapan sehari-hari, jadi “KOPITIAM” bukan milik umum (Pasal 5 huruf c jo. Pasal 5 huruf D Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Drs. Ahmat Hasan, SH., yang menjelaskan bahwa kata umum adalah semua kata yang umum dipakai dalam percakapan sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 merek tidak bisa didaftarkan apabila telah menjadi milik umum, misalnya: Palang Merah, Rumah Sakit dan lain-lain;
- Bahwa dari fakta merek “KOPITIAM” masih terdaftar di Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI sampai saat ini;
- Bahwa merek KOK TONG KOPITIAM milik Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM milik Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mendaftarkan merek KOK TONG KOPITIAM dengan iktikad tidak baik, karena ingin membonceng keberhasilan merek KOPITIAM milik Termohon Peninjauan Kembali;





Menimbang, bahwa dalam perkara peninjauan kembali ini **terdapat perbedaan pendapat** dari Hakim Anggota I yaitu: **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, dan Hakim Anggota II yaitu: **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH.**, dengan pendapat sebagai berikut:

Pendapat **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**,:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata benar terdapat kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan bahwa kata KOPITIAM adalah kata yang secara umum digunakan oleh masyarakat Melayu untuk sebuah kedai yang menjual kopi sehingga semua kedai yang menjual kopi pada dasarnya berhak menggunakan kata tersebut untuk melengkapi merek dagangnya sehingga dalam perkara a quo unsur dominan dalam menentukan ada tidak adanya persamaan pada pokoknya pada merek KOK TONG KOPITIAM milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah bukan pada kata KOPITIAM tetapi pada kata KOK TONG, dan oleh karenanya merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Pendapat **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH.**,:

- Bahwa kata "KOPITIAM" merupakan istilah yang telah umum digunakan di daerah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tinggal, yang merupakan gabungan dari kata "KOPI" dalam Bahasa Melayu dan POJ: Tiam dari Bahasa Hokkian yang berarti Kedai;
- Bahwa hal ini membuktikan bahwa kata "KOPITIAM" adalah sebuah kata yang bersifat generik/sudah umum digunakan;
- Bahwa seharusnya merek generik "KOPITIAM" tidak dapat didaftar berdasarkan Undang-Undang Merek 2001 (Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim Anggota I: **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, dan Hakim Anggota II: **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH.**, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut termasuk dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua



dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PAIMIN HALIM tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

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

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PAIMIN HALIM tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, **Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.**, dan **I Made Tara, SH.**, serta **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



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

Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

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

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002