



PUTUSAN

Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

JEMMY SETIOYUWONO, bertempat tinggal di Jalan Gembong Sawah Nomor 06, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Agus Setiawan & Partners, beralamat di Rukan Citra 2 ext blok BG 1 Nomor 17, Kalideres, 11840, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ORIGINAL BUFF, S.A., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Spanyol, yang diwakili oleh Direktor of Finance and Administration, Harlad Kouwijzer, berkedudukan di France 16, 08700 Igualada (Barcelona), Spanyol, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardhiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada A & Co Law Office, dan kuasa substitusi kepada Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Advokat pada A & Co Law Office, beralamat di ITS Tower – Nifarro Park, 8th Floor #801, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan 12510, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 18 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek BUFF milik Penggugat adalah merek yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia untuk jenis barang yang sama di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik Penggugat yang terkenal untuk jenis barang di kelas 25;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan pendaftaran merek RUFF milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dari Daftar Umum Merek beserta seluruh konsekuensi hukum atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari gugatan ini;

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

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

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat dan tidak memenuhi syarat formil;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat telah kedaluarsa (lewat waktu);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan bahwa merek BUFF milik Penggugat adalah merek yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia untuk jenis barang yang sama di kelas 25;
- 3) Menyatakan bahwa merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik Penggugat yang terkenal untuk jenis barang di kelas 25;
- 4) Menyatakan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dengan itikad tidak baik;
- 5) Membatalkan pendaftaran merek RUFF milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dari Daftar Umum Merek beserta seluruh konsekuensi hukum atasnya;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020;

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

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 16 Januari 2019;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan Pendaftaran Merek "RUFF" Nomor Register IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama Jemmy Setiyowuono *in casu* Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah sah dan dilindungi undang-undang;
5. Menyatakan Pendaftaran Merek "RUFF" Nomor Register IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama Tergugat didaftarkan atas itikad baik;
6. Menyatakan Merek "RUFF" Nomor Register IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama Jemmy Setiyowuono *in casu* Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "BUFF" dengan register nomor IDM000595572 tertanggal 12 Maret 2009 dan merek "BUFF" dengan register nomor IDM000595572 tertanggal 22 Oktober 2015 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
7. Menyatakan Pendaftaran Merek "BUFF" dengan Register Nomor IDM0000273022 tertanggal 12 Maret 2009 dan merek "BUFF" dengan Register Nomor IDM000595572 tertanggal 22 Oktober 2015 milik Termohon kasasi dahulu Penggugat bukanlah merek terkenal;
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah memeriksa dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 7 Februari 2020 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kualifikasi permohonan pendaftaran Merek RUFF milik Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa permohonan pendaftaran merek RUFF dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng merek RUFF yang merupakan merek terkenal dan terdaftar atas nama Termohon Kasasi;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa merek RUFF terdaftar atas nama Pemohon Kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk BUFF terdaftar atas nama Termohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tepat dan benar karena merek RUFF terdaftar atas nama Pemohon Kasasi memiliki kesamaan bunyi (*similarity in sound*) dengan merek terkenal dan terdaftar atas nama Termohon Kasasi;
5. Bahwa karena itu tepat bahwa permohonan pendaftaran merek RUFF diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

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

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

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

M E N G A D I L I :

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

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

Ttd./

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

Ketua Majelis,

Ttd./

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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

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

NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 619 K/Pdt.Sus-HKI/2020