



P U T U S A N

Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL ALEK SOELYSTIO, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok SA No. 3, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, Jl. Letjend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PHIKO LEO PUTRA, bertempat tinggal di Jl. Anggur V/15, RT/RW 012/008, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji Prasetyo, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Panji Prasetyo & Partners, beralamat di Allianz Tower, Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

d a n

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual C.q. Direktorat Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK “KOPITIAM” DALAM PERKARA A QUO DILAKUKAN SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

1. Bahwa pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan tercantum dalam Pasal 68 jo. Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “UU Merek”);

Pasal 68 UU Merek mengatur:

- “(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.”

Pasal 5 UU Merek mengatur:

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

- a. ...;
- b. ...;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual – Direktorat

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek (selanjutnya disebut “Direktorat Merek”) atas merek “LAU’S KOPITIAM” pada tanggal 16 September 2013 dengan nomor pendaftaran J002013043616 pada kelas 43 dan dengan uraian jasa restoran dan café. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan alasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 huruf (c) dan (d) UU Merek sebagaimana akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya. Oleh karenanya Penggugat selaku pemilik merek tidak terdaftar yang telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dan mengajukan pembatalan pendaftaran merek ini berdasarkan Pasal 5 terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek;

3. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (3) UU Merek;
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 69 UU Merek mensyaratkan bahwa :
 - “(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
 - (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.”
5. Bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek “KOPITIAM” pada kelas 43 dengan nomor pendaftaran IDM000305714 pada tanggal 11 Mei 2011, dimana gugatan ini diajukan pada Oktober 2013. Oleh karenanya pengajuan gugatan ini dilakukan masih dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Merek;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek “KOPITIAM” di dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam UU Merek, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* layak untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

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)



II. PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
PERKARA *A QUO* TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS HUKUM “*NE
BIS IN IDEM*”

7. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui terdapat Putusan No.: 179 PK/
PDT.SUS/2012 tertanggal 20 Maret 2013 (selanjutnya disebut “Perkara No.
179”) yang memuat tentang putusan pembatalan merek “KOK TONG
KOPITIAM” yang dimiliki oleh Paimin Halim yang diajukan oleh Tergugat;
8. Bahwa gugatan Tergugat dalam Perkara No. 179 diajukan dengan dasar
memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya yakni
“KOPITIAM” berwarna hitam putih yang terdaftar dengan nomor pendaftaran
IDM000030899 pada kelas 43 dengan uraian jasa-jasa dibidang penyediaan
makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, dengan etiket :



9. Bahwa dalam Perkara No. 179 Mahkamah Agung telah menolak
permohonan Peninjauan Kembali Paimin Halim selaku Pemohon Peninjauan
Kembali;
10. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam perkara *a quo*
diajukan terhadap merek Tergugat yakni “KOPITIAM” dengan tulisan
berwarna merah dengan nomor pendaftaran IDM000305714 pada kelas 43,
dan dengan uraian jasa pelayanan dalam menyediakan makanan dan
minuman, restoran-restoran, jasa kantin, cafe, coffee shop, *food-court*,
catering, akomodasi sementara temporal, hotel, penyewaan penginapan
sementara, kelompok-kelompok agen pialang/biro pemasaran untuk
akomodasi penginapan, pemasaran kamar hotel, yang dimiliki dengan
etiket :



11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara No. 179
dengan gugatan di dalam perkara *a quo* memiliki perbedaan para pihak dan



obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak. Dalam Perkara No. 179, para pihaknya adalah Tergugat dengan Paimin Halim, dan obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara terdahulu adalah merek "KOPITIAM" dengan gambar cangkir dan berwarna hitam putih. Sehingga gugatan dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan asas hukum '*nebis in idem*' sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"

12. Bahwa hal ini telah sesuai pula dengan Yurisprudensi pada kasus antara DAVIDOFF & CIE S.A. selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan merek-merek "DAVIDOFF" yang telah terdaftar atas nama NV. Sumatra Tobacco Trading Company selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Di dalam perkara tersebut NV. Sumatra Tobacco Trading Company mengajukan eksepsi *nebis in idem* dikarenakan terdapatnya perkara-perkara terdahulu tentang pembatalan merek "DAVIDOFF" yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni :

- a. Perkara Nomor 167/Pdt.G/1989/PN.JKT.PST antara Zino Davidoff S.A (pencipta kotak "DAVIDOFF" pada tahun 1969) sebagai Penggugat melawan Davidoff Comercio E Industria Ltda (pihak yang mendaftarkan merek "DAVIDOFF") sebagai Tergugat;
- b. Perkara Nomor 620/Pdt.G/1992/PN.JKT.PST antara Zino Davidoff S.A sebagai Penggugat melawan Davidoff Comercio E Industria Ltda sebagai Tergugat I; N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (pihak yang menerima pengalihan merek DAVIDOFF dari Tergugat I) sebagai Tergugat II; dan Pemerintah RI Cq. Departemen Kehakiman Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, Direktorat Merek sebagai Tergugat III;



c. Perkara Nomor 59/Pdt.G/1994/PN.JKT.PST antara Zino Davidoff S.A sebagai Penggugat melawan N.V. Sumatra Tobacco Trading Company sebagai Tergugat I; dan Pemerintah RI Cq. Departemen Kehakiman Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, Direktorat Merek sebagai Tergugat II;

Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama, yakni melalui putusan Nomor 53/MEREK/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 3 Februari 2003 dalam amarnya telah menolak eksepsi *nebis in idem* dari NV. Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat;

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam putusan kasasi yakni melalui putusan Nomor 013 K/N/HaKI/2003 tertanggal 11 Juni 2003 juga menguatkan penolakan eksepsi *nebis in idem* dari NV. Sumatra Tobacco Trading Company selaku Termohon Kasasi, yang dalam pertimbangannya menyatakan;

“bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, oleh karena pihak-pihak yang berperkara tidak sama dengan pihak-pihak dalam perkara yang telah diputus, lagi pula putusannya adalah “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ini”

Majelis Hakim dalam putusan Peninjauan Kembali melalui putusan No. 011 PK/N/HAKI/2003 tertanggal 22 Desember 2003 juga menguatkan penolakan eksepsi *nebis in idem* dari NV. Sumatra Tobacco Trading Company dengan pertimbangan :

“Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena masalah *nebis in idem* dalam eksepsi maupun cara penilaian *Judex Facti* tentang apakah merek “DAVIDOFF” milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sebagai merek terkenal dengan berpijak pada keadaan sebelum: tahun 1979 atau paling tidak tahun 1979, 1982, 1983 bukanlah suatu kekhilafan dari Majelis Kasasi seperti diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebab hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini layak untuk dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

III. PENDAFTARAN MEREK “KOPITIAM” MELANGGAR KETENTUAN PASAL 5 HURUF (C) UU MEREK SEHINGGA HARUS DIBATALKAN

14. Bahwa merek “KOPITIAM” milik Tergugat merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan karena telah menjadi milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) UU Merek tersebut di atas;

15. Bahwa untuk mengetahui makna dari ‘telah menjadi milik umum’ dapat mengacu pada Pasal 6 *quinquies* B ayat 2 “*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*” tertanggal 20 Maret 1883”, sebagaimana direvisi di Brussels pada tanggal 14 Desember 1900, di Washington pada tanggal 2 Juni 1911, di The Hague pada 6 November 1925, di London pada 2 Juni 1934, di Lisbon pada 31 Oktober 1958, dan di Stockholm pada 14 Juli 1967, dan sebagaimana diamandemen pada 28 September 1979 (“*Paris Convention*”), sebagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 yang merupakan salah satu dari dasar pembentukan UU Merek, yang menyebutkan bahwa :

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)



"Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:

1.;
2. *when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bonafide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;"*

Terjemahan bebas:

"Merek yang dimaksud dalam Pasal ini tidak dapat ditolak pendaftarannya atau dibatalkan kecuali dalam hal:

1.
2. ketika merek tidak memiliki daya pembeda, atau secara eksklusif hanya terdiri dari tanda atau indikasi yang memiliki fungsi dalam perdagangan, untuk menciptakan/menunjukkan/menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan yang diinginkan, nilai, asal, dari barang tersebut, atau waktu produksi atau telah menjadi kebiasaan dalam bahasa atau dalam kenyataannya dan menjadi praktik dalam perdagangan pada negara dimana perlindungan terhadapnya dimintakan."

16. Bahwa kemudian, penjelasan Pasal 5 huruf (c) UU Merek memberikan contoh tentang penerapan dari telah menjadi milik umum, yakni :

"Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek"

17. Bahwa dijelaskan lebih lanjut mengenai 'telah menjadi milik umum' berdasarkan pendapat H. OK. Saidin, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)", Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Juli 2010, halaman 350 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai pengenalan bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu.”

18. Bahwa Suyud Margono dalam bukunya yang berjudul “Hak Milik Industri-Pengaturan dan Praktik di Indonesia”, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, Juli 2011 halaman 72 menyebutkan :

“Pengertian telah menjadi milik umum disini tidak hanya dalam arti telah menjadi milik public (*public domain*), namun berkaitan juga dengan nama jenis (*soortnaam, generic name*).”

19. Bahwa berdasarkan *Black's Law Dictionary*, '*generic name*' merupakan “a term that describes something generally without designating the thing's source or creator”. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *generic name/term* merupakan istilah yang menggambarkan sesuatu secara umum tanpa perlu menunjukkan sumber atau penciptanya. Artinya setiap orang dapat menggunakan istilah tersebut tanpa harus meminta lisensi dari siapa pun, karena istilah tersebut milik bersama;

20. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- merek yang telah menjadi milik umum atau *generic name* merupakan kata yang biasa digunakan dalam bahasa negara setempat dan/atau digunakan dalam praktik dalam perdagangan dan/atau telah dikenal oleh masyarakat;
- merek yang telah menjadi milik umum atau *generic name* tidak lagi berfungsi sebagai tanda pengenalan barang dan/atau jasa, dimana agar mendapat perlindungan sebagai merek sebagaimana dimaksud dalam UU Merek, merek tersebut harus menunjukkan sesuatu yang unik. Unik di sini artinya berbeda dengan merek produk sejenis lainnya; dan;
- merek yang telah menjadi milik umum atau *generic name* merupakan istilah milik bersama sehingga dapat digunakan tanpa meminta lisensi dari siapa pun;

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)



21. Bahwa untuk mengetahui merek “KOPITIAM” milik Tergugat merupakan kata yang telah menjadi milik umum atau *generic name* dapat dibuktikan dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Pengertian “Kopitiam”

1. Bahwa merek “KOPITIAM” milik Tergugat merupakan gabungan 2 (dua) kata yakni ‘Kopi’ yang merupakan bahasa melayu dengan pengertian dalam bahasa Indonesia adalah ‘kopi’, sedangkan ‘Tiam’ merupakan bahasa cina hokkien (dian (tien)) dengan pengertian dalam bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Praktis Indonesia – Tionghoa, Tionghoa – Indonesia, Penerbit Dian Rakyat, cetakan keenam, 2010, halaman 270 adalah ‘Kedai’;

2. Bahwa selanjutnya, kata “KOPITIAM” dapat ditemukan di dalam Kamus Dewan Edisi 4 yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia halaman 822, dimana diartikan sebagai ‘Kedai Kopi’;

21.2 Penggunaan Kata “Kopitiam” Yang Telah Menjadi Praktik Dalam Perdagangan

1. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, penggunaan kata “KOPITIAM” sebagai merek Tergugat bukanlah berasal dari ide kreatif dan asli (*genuine*) dari



Tergugat untuk digunakan dalam perdagangan jasanya. Hal ini dikarenakan, dari pendekatan sejarah dan antropologi, kata “KOPITIAM” merupakan kata umum dengan pengertian ‘Kedai Kopi’ yang merupakan bisnis dari masyarakat tradisional imigran Cina, khususnya etnis Hainan di daerah Hainan, Cina. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lai Ah Eng sebagaimana terdapat pada halaman 7, “*The Kopitiam in Singapore: An Evolving Story about Migration and Cultural Diversity*”, Asia Research Institute, Working Paper Series No. 132, January 2010

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

(selanjutnya disebut

“Research Lai Ah Eng”) (didapatkan

pada situs dengan

link: [https://](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fitunes.nus.edu.sg%2Fsandbox%2Fusers%2FARI%2Fweblog%2F955fc%2Fattachments%2Fac532%2Fwps10_132.pdf&ei=TCFmUpbpJlzyrQfs_tIDQCQ&usq=AFQjCNEIDa39NF9C25hEe-RRXt7e3r_Daw&bvm=bv.55123115.d.bmk)

www.google.co.id/

[url?](https://www.google.co.id/)

[sa=t&rct=j&q=&esrc=](https://www.google.co.id/)

[s&source=web&cd=2](https://www.google.co.id/)

[&cad=rja&ved=0CC8](https://www.google.co.id/)

[QFjAB&url=http%](https://www.google.co.id/)

[3A%2F%](https://www.google.co.id/)

[2Fitunes.nus.edu.sg](https://www.google.co.id/)

[%2Fsandbox%](https://www.google.co.id/)

[2Fusers%2FARI%](https://www.google.co.id/)

[2Fweblog%2F955fc](https://www.google.co.id/)

[%2Fattachments%](https://www.google.co.id/)

[2Fac532%](https://www.google.co.id/)

[2Fwps10_132.pdf&ei](https://www.google.co.id/)

[=TCFmUpbpJlzyrQfs](https://www.google.co.id/)

[tIDQCQ&usq=AFQjC](https://www.google.co.id/)

[NEIDa39NF9C25hEe](https://www.google.co.id/)

[-](https://www.google.co.id/)

[RRXt7e3r_Daw&bvm](https://www.google.co.id/)

[=bv.55123115.d.bmk](https://www.google.co.id/)

) yang menyatakan

bahwa:

“The early history of the Kopitiam is incomplete without understanding the part played by the Hainanese Kopitiam. Among the Chinese, the dominans of the Hainanese in the Kopitiam business is an interesting tale of the latecomer and minority immigrant group whose survival skills gave them an unexpected edge later.”

Terjemahan bebas:

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)



“Sejarah awal Kopitiam tidak lengkap tanpa memahami peranan yang dimainkan oleh Kopitiam Hainan. Di kalangan penduduk Cina, dominasi dari kalangan Hainan dalam bisnis Kopitiam adalah kisah menarik dari kelompok pendatang dan minoritas yang kemampuan bertahan hidupnya memberikan keuntungan yang tidak terduga nantinya.”

2. Bahwa di Singapura, bisnis kopitiam ini diprakarsai oleh imigran Tionghoa etnis Hainanese yang pada mulanya adalah pekerja “kasar”. Dikarenakan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup imigran Tionghoa etnis Hainanese kemudian merubah mata pencahariannya — sesuai dengan keahlian dalam memasak -- dengan membuka kopitiam, kantin, toko roti, dan katering. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada halaman 7-8 *Research Lai Ah Eng*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lebih dalam lagi, bisnis kopitiam di Singapura bermula dari bisnis usaha berskala kecil yang sangat sederhana. Mulanya, pada abad sembilan belas dan awal abad dua puluh didirikan di pemukiman sekitar perkebunan, tempat bekerja, dan perkampungan dengan menjual minuman murah, camilan-camilan, dan terkadang makanan berat yang diperuntukkan bagi pekerja imigran laki-laki yang datang dari Cina, India, dan Kepulauan Malaysia. Bisnis tersebut dijalankan oleh imigran perseorangan yang dikenal dengan “han”, “tong”, dan “tan” dalam bahasa Cina, dan “gerai” dalam bahasa Melayu. Pada saat

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)



itu bisnis kopitiam hanya menggunakan perabotan sederhana yang terbuat dari kayu, meja lipat dan bangku. Seiring dengan perkembangan populasi dan permintaan, beberapa bisnis kopitiam berkembang menjadi konsep yang lebih maju dari awal pembentukannya, yakni menjadi tempat makan yang dapat ditemukan di jalan-jalan utama dan kota kecil. Formula dasar bisnis kopitiam ini berjalan baik dan bertahan hingga saat ini. Hal ini sebagaimana

dinyatakan pada halaman 5-6 *Research Lai Ah Eng*;

4. Bahwa sebagai contoh, terdapat nama kedai kopi "Killiney Kopitiam" yang pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di Singapura
pada tahun 1919
yang merupakan
Hainanese
KOPITIAM (kedai
kopi tradisional etnis
Hainan di daerah
Hainan, Cina). Kedua
hal ini sebagaimana
dapat dibuktikan dari
halaman 8 *Research*
Lai Ah Eng dan situs
resmi Killiney
Kopitiam ([http://
www.killiney-
kopitiam.com/
coprofile.html](http://www.killiney-kopitiam.com/coprofile.html)), yang
menyatakan bahwa :

Halaman 8 *Research* Lai Ah Eng :

"As such, the late 1920s to the 1950s became a period of growth and thrive during which the Hainanese gradually carved out and consolidated their distinct kopitiam business niche (Lee 2009: 14-15). The now famous Killiney Kopitiam chain, for example, had a humble beginning with a shop set up in Killiney Road in 1919 by a Hainanese immigrant...."

Terjemahan bebas:

"Dengan demikian, tahun 1920-an hingga 1950-an menjadi periode pertumbuhan dan berkembangnya masyarakat Hainan secara bertahap mengukir dan mengokohkan bisnis Kopitiam mereka yang khas (Lee 2009: 14-15). Killiney Kopitiam yang sekarang terkenal misalnya, memiliki awal yang sederhana dengan toko

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)



didirikan di Killiney Road pada tahun 1919 oleh seorang imigran Hainan....”

Situs resmi Killiney Kopitiam:

“Located along the busy streets of Killiney Road, the existing shop front was founded in late 1919. Back then, while it was an antiquated yet humble shop, its famous bread toast and warm beverages was popular among many people. Though it was just an ordinary Hainanese Kopitiam, it promised well-brewed coffee and tea, not to mention traditional charcoal-grilled bread toast.”

Terjemahan bebas:

“Terletak di sepanjang jalan yang sibuk di Killiney Road, toko yang ada tersebut didirikan pada akhir 1919. Pada saat itu, walaupun berupa toko kuno dan sederhana, roti panggang dan minuman hangatnya populer di antara banyak orang. Meskipun itu hanya Kopitiam Hainan biasa, mereka menjanjikan kopi dan teh seduh dengan kualitas yang baik, belum lagi roti bakar tradisional”

5. Bahwa dalam perkembangannya saat ini “KOPITIAM” atau kedai kopi dapat ditemukan di berbagai tempat di Singapura. “KOPITIAM” juga dipandang sebagai kebudayaan masyarakat dan menjadi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di Singapura. Hal ini adalah sebagaimana



terdapat pada
halaman 3 *Research*
Lai Ah Eng yang
menyebutkan
bahwa :

"Hundreds of kopitiam (meaning coffee shop in local Chinese dialects; known as "kedai kopi" in Malay) are found throughout Singapore. While many, both old and new, are found in the city, the majority are scattered in the town and neighbouring centres of all public housing estates in which nearly 85 per cent of Singapore's population live. Often viewed as a quintessential feature of Singapore public culture and everyday life, ..."

Terjemahan bebas:

"Ratusan kopitiam (artinya *coffee shop* dalam dialek lokal Cina, yang dikenal sebagai "kedai kopi" dalam bahasa Melayu) dapat ditemukan di seluruh Singapura. Sementara banyak dari mereka, baik lama maupun baru, dapat ditemukan di kota, mayoritas tersebar di kota dan lingkungan perumahan umum dimana hampir 85 persen dari populasi Singapura tinggal. Sering dipandang sebagai fitur klasik budaya masyarakat Singapura dan kehidupan sehari-hari, ..."

6. Bahwa di Indonesia,
"KOPITIAM" sebagai
kedai kopi etnik khas
imigran Hainan, Cina
juga berkembang
pada abad ke-19
sebagaimana dapat
ditemukan di
Sumatera belahan
Utara dan
Kalimantan Barat.



Hal ini juga
sebagaimana
dikemukakan oleh
Samsudin Berlian,
Pemerhati Makna
Kata sebagaimana
terdapat pada
artikelnya yang
diterbitkan di
halaman 15 koran
Kompas pada
tanggal 9 Maret 2012
yang berjudul
“Kopitiam” :

“Kopitiam mulai berkembang pada akhir abad ke-19 sebagai kedai kopi etnik khas imigran Cina di Singapura, Malaysia, Sumatera belahan utara, dan Kalimantan Barat.”

“Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kopitiam dalam dua generasi terakhir mulai lebih bergengsi dan mengembangkan konsep modern, pelayanan lebih terstandar, menu dan pelanggan multientik dan multikultural, pun pencakup perempuan dan orang asing.”

21.2 Kata “Kopitiam” Merupakan Kata Deskriptif Yang Telah Berkembang Dan Biasa Digunakan Sebagai Bagian Dari Bahasa Yang Hidup di Indonesia

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab 21.1. dan 21.2. diatas, “KOPITIAM” merupakan kata deskriptif yang terdiri dari gabungan 2 (dua) bahasa yakni melayu dan etnis Tionghoa -hokkien, yang berarti “kedai kopi”. Bahasa ini diakui sebagai bagian dari bahasa resmi maupun bahasa yang hidup pada suatu negara, sebagai akibat dari migrasi etnis Tionghoa ke Asia Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Leo Suryadinata dalam bukunya yang berjudul “Negara dan Etnis Tionghoa. Kasus Indonesia”, Cetakan pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, November 2002, halaman 7 :

“Etnis Tionghoa, yang dulu sering disebut Chinese Overseas atau Tionghoa perantauan, tersebar dimana-mana. Jumlahnya kira-kira 23 juta jiwa, lebih dari 80 persen di antaranya berada di Asia Tenggara”

3. Bahwa kata “KOPITIAM” di Malaysia telah diakui sebagai bahasa resmi. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya kata “KOPITIAM” dalam Kamus Dewan Edisi 4 yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia sebagaimana telah diuraikan dalam dalil nomor 21.1.2.;

4. Bahwa kata “KOPITIAM” di Singapura bukan merupakan kata yang berasal dari bahasa resmi, karena tidak terdapat dalam kamus resmi Negara Singapura. Namun, kata “KOPITIAM” telah diakui sebagai bagian dari bahasa yang hidup di Negara Singapura. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *Intellectual Property Office of Singapore* (Kantor Hak atas Kekayaan Intelektual Singapura) (selanjutnya disebut “*IP Office Singapore*”) dalam keputusannya pada perkara antara Pacific Rim Industries Inc. melawan Valention Globe B.V. (2008) SGIPOS 6 (selanjutnya disebut “*KOPITIAM Case*”), sebagaimana dapat diperoleh dari situs resmi *IP Office Singapore* ([http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/HMG/GDs/\[2008\]%20SGIPOS%208.pdf](http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/HMG/GDs/[2008]%20SGIPOS%208.pdf)) yang menyatakan bahwa:

Poin 36 *KOPITIAM Case*:

“The Singapore Tourism Board (“STB”) recognises that language is living and constantly evolving in a multiracial country like Singapore which has a rich potpourri of different languages and cultures. The STB has helped initiate a website on which a dictionary known as a “Singlish dictionary” lists local portmanteau words such

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)



as “kopitiam”. “Kopitiam” is an acknowledged local portmanteau word commonly used to describe an eating place which has drinks stall that serves beverages as well as other stalls which serves food. In a typical kopitiam setting whether in Singapore or in Malaysia, the drinks stall is usually managed by the landlord or owner, who then leases the other stalls to independent stallholders who sell cooked food; not unlike the food court concept.”

Terjemahan bebas:

“Dewan Pariwisata Singapura mengakui bahwa bahasa adalah hidup dan secara konstan berkembang dalam negara yang memiliki ras yang banyak seperti Singapura yang kaya dengan berbagai bahasa dan budaya. Dewan Pariwisata Singapura telah membantu memprakarsai situs yang berisikan kamus yang dikenal sebagai “Kamus Singlish” yang berisikan kata lokal baru yang terbentuk dari gabungan dua bahasa dan kombinasi arti, seperti kata “kopitiam”. “Kopitiam” diakui sebagai kata lokal baru yang terbentuk dari gabungan dua bahasa dan kombinasi arti yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan tempat makan yang memiliki kios minum yang menyediakan minuman serta kedai yang menyediakan makanan. Ciri khas kopitiam baik di Singapura ataupun Malaysia, kios minuman itu biasanya dikelola oleh penyewa atau pemilik, yang kemudian menyewakan kios lainnya kepada pemilik kios independen yang menjual makanan yang sudah dimasak; sama seperti konsep *food court*”

5. Bahwa kebudayaan etnis Tionghoa (termasuk bahasa) juga memberikan pengaruh pembauran kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura, yang telah mengakui kata “KOPITIAM” sebagai baik bahasa yang hidup maupun bahasa resmi, Indonesia memiliki jumlah penduduk etnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tionghoa lebih banyak dari kedua negara tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari data statistik PBB untuk jumlah penduduk, etnis Tionghoa di Asia Tenggara pada tahun 1999, yang diambil dari buku Leo Suryadinata yang berjudul "Negara dan Etnis Tionghoa. Kasus Indonesia", Cetakan pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, November 2002, halaman 11:

Negara	Jumlah Seluruh Penduduk	Jumlah Penduduk Tionghoa	Persentase Penduduk Tionghoa
Brunei	321.000	51.000	16,0
Kambodia	10.946.000	109.000	1,0
Indonesia	209.255.000	6.278.000	3,0
Laos	5.297.000	212.000	0,4
Malaysia	22.180.000	5.515.000	24,8
Myanmar	45.059.000	631.000	1,4
Filipina	74.454.000	968.000	1,3
Singapura	3.522.000	2.719.000	77,2
Thailand	60.856.000	5.234.000	8,6
Vietnam	78.705.000	1.181.000	1,5
Total	510.595.000	22.898.000	4,5

6. Bahwa pembauran kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia pernah terhambat dengan berlakunya kebijakan asimilasi dalam konteks agama, budaya dan pendidikan yang mengakibatkan Indonesianisasi etnis Tionghoa dalam tingkat tertentu, melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina;

Kebijakan tersebut diberlakukan dengan pertimbangan bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moral yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar. Hal ini sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pertimbangan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967;

7. Bahwa pada masa Instruksi Presiden tersebut dijalankan, semua sekolah Cina dilarang, penggunaan bahasa Cina tidak dianjurkan dan penerbitan dalam bahasa Cina dilarang masuk ke Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dijabarkan oleh Leo Suryadinata dalam bukunya yang berjudul "*Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*", Cetakan Pertama, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Juni 1999, halaman 23;
8. Bahwa selain itu, Instruksi Presiden tersebut juga membawa dampak terhadap etnis Tionghoa yang akan menggunakan simbol-simbol, kata-kata atau kalimat yang menggunakan unsur-unsur etnis Tionghoa untuk menamai tempat usaha etnis Tionghoa di Indonesia praktis tidak dapat digunakan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Leo Suryadinata dalam bukunya yang berjudul "*Negara dan Etnis Tionghoa. Kasus Indonesia*", Cetakan pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, November 2002, halaman 85-86 :

"Namun selama zaman orde baru, bahasa Tionghoa tidak boleh dipamerkan dan semua nama toko harus dalam bahasa Indonesia. Di Glodok atau Pancoran, misalnya, kadang-kadang masih terlihat beberapa aksara Tionghoa tapi umumnya ini diletakkan pada tempat-tempat yang tidak mencolok"

Sehingga sangat wajar apabila kata "KOPITIAM" yang digunakan untuk menamai kedai kopi atau pengganti kata kedai kopi yang berasal dari etnis Tionghoa tidak secara mencolok digunakan sehingga dapat dikenal luas masyarakat di Indonesia yang bukan berasal dari etnis Tionghoa pada saat itu;

9. Bahwa kemudian pada awal tahun 2000, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina, yang membatasi perayaan dan adat istiadat etnis

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)



Tionghoa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan ijin khusus sebagaimana berlangsung selama ini;

10. Bahwa setelah adanya pencabutan Instruksi Presiden tersebut, eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia berkembang dengan pesat. Kebudayaan etnis Tionghoa diakui sebagai bagian dari kebudayaan Bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam buku Iwan Santosa yang berjudul “Peranakan Tionghoa di Nusantara. Catatan Perjalanan dari Barat ke Timur”, PT Gramedia, Cetakan Kedua, Agustus 2012, pada halaman XVII yang menyatakan :

“Peranakan Tionghoa adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia yang indah dan begitu melimpah dengan makna sosio-historis”

11. Bahwa bukti dari telah adanya pengakuan terhadap kebudayaan etnis Tionghoa sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia dapat juga dibuktikan dengan diberlakukannya Imlek sebagai hari libur nasional, terdapat program berita Metro TV yang bernama Metro Xin Wen, dan terjadinya persilangan kebudayaan. Iwan Santosa dalam bukunya yang berjudul “Peranakan Tionghoa di Nusantara. Catatan Perjalanan dari Barat ke Timur”, PT Gramedia, Cetakan Kedua, Agustus 2012, menyebutkan :

Halaman 151:

“Di luar Bali, kebudayaan Tionghoa juga melebur di seantero Nusantara dan membentuk persilangan budaya yang unik. Barongsai di salah satu sudut Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, dimainkan oleh para pria non-Tionghoa. Pria Jawa, Sunda, Banten, Maluku dan berbagai suku lain menjadi aktivis barongsai Jatinegara tersebut”

Halaman 187:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barongsai memang kebudayaan dari Tionghoa, tetapi sekarang tidak lagi milik orang-orang Tionghoa.

Setidaknya, para pemain barongsai saat ini bisa dari orang suku, Sunda, Ambon, Padang, Manado, atau Bugis”

12. Bahwa pencabutan Instruksi Presiden tersebut mendorong pula tumbuhnya pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa yang menggunakan kembali istilah-istilah, simbol-simbol, kata-kata, kalimat-kalimat dengan menggunakan unsur-unsur etnis Tionghoa;

13. Bahwa apabila melihat perkembangan eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia, tersebut telah cukup membuktikan bahwa kata “KOPITIAM” yang berasal dari percampuran bahasa melayu dan bahasa etnis Tionghoa telah menjadi bagian dari bahasa yang hidup di Indonesia;

14. Bahwa sebagai tambahan, penggunaan bahasa asing lainnya, yakni bahasa inggris, diakui sebagai bahasa yang hidup di Indonesia, meskipun budaya asing dari negara yang berbahasa inggris tidak secara nyata diakui oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh yaitu kata “Espresso”. Bahasa asing tersebut sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, namun saat ini telah menjadi kata biasa digunakan dalam bahasa yang hidup di masyarakat Indonesia secara luas. Bukti nyata pengakuan terhadap kata “Espresso” sebagai bagian dari bahasa yang hidup di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 023 K/N/HaKI/2005 tertanggal 23 Januari 2006 sebagaimana akan dijabarkan lebih rinci dalam dalil nomor 37 dibawah ini, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “Espresso” tidak dapat dimonopoli pihak tertentu, karena kata “Espresso” bermakna “Sari Kopi” atau “Kopi Pekat”;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “KOPITIAM” merupakan merek yang telah menjadi milik umum atau merupakan *generic name* karena biasa digunakan dalam perdagangan

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

dan merupakan bagian dari bahasa yang hidup di Indonesia, sehingga seyogyanya tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun;

23. Bahwa dikarenakan kata “KOPITIAM” adalah kata yang telah menjadi milik umum atau *generic name*, kata tersebut tidak lagi memiliki keunikan atau daya pembeda yang masuk dalam kualifikasi merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Merek, yakni :

“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 atau jasa”

24. Bahwa di Indonesia sendiri, terdapat beberapa yurisprudensi yang menyatakan bahwa merek dimaksud merupakan merek yang telah menjadi milik umum. Beberapa diantaranya adalah :

- Putusan No. 958 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 9 Februari 2012 dalam perkara pada tingkat kasasi antara Sis Continents Hotels, Inc. sebagai pemilik merek terdaftar “HOLIDAY INN” dan “HOLIDAY INN RESORT” yang mengajukan pembatalan terhadap merek “HOLIDAY RESORT LOMBOK” milik PT Lombok Seaside Cottage. Majelis Hakim dalam perkara dimaksud menolak permohonan kasasi Sis Continents Hotels, Inc. untuk membatalkan merek milik PT Lombok Seaside Cottage. Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa :

“HOLIDAY” dari bahasa asing tidak dapat dimonopoli dan dijadikan merek;

Memang benar semua kata umum dapat dijadikan merek, namun kata yang telah menjadi milik umum yang memiliki arti khusus/arti tertentu tidak dapat dijadikan merek dan tidak bisa dimonopoli;”

- Putusan No. 04 K/N/HAKI/2002 tertanggal 8 Juli 2002 di dalam perkara ditingkat kasasi antara Berger International Limited pemilik “BERGER MASTER” yang mengajukan gugatan pembatalan merek “BERGER-SEIDLE” milik Berger- Seidle GMBH. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

“bahwa benar merek Penggugat dan Tergugat sama-sama menggunakan kata “berger” yang merupakan kata umum, namun

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)



keduanya mempunyai daya pembeda dengan adanya penambahan kata setelah berger yaitu master untuk merek Penggugat asal (*BERGER MASTER*) dan Seidle untuk Tergugat asal (*BERGER-SEIDLE*) sehingga dari segi kata-kata dan bunyi tidak ada persamaan”

25. Bahwa selain yurisprudensi tersebut di atas, terdapat *dissenting opinion* pada Putusan No. 739 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 Februari 2009 dalam perkara di tingkat kasasi antara PT Puri Intirasa sebagai pemilik merek tidak terdaftar “WAROENG PODJOK” yang mengajukan pembatalan pendaftaran merek milik Rusmin Soepandhi, yakni merek “Warung Pojok” dan “Warung Pojok Kopi”, sementara Rusmin Soepandhi mengajukan gugatan rekonvensi dengan meminta agar PT Puri Intirasa menghentikan penggunaan merek “WAROENG PODJOK”; Bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi pada prinsipnya sama-sama menyetujui bahwa merek WARUNG POJOK atau WAROENG PODJOK tidak dapat didaftarkan. Namun terdapat perbedaan pandangan apakah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf (c) atau Pasal 5 huruf (d) UU Merek. Dalam *dissenting opinionnya*, salah satu anggota Majelis Hakim dimaksud berpendapat bahwa:

- “1. Kata Waroeng Pojok: Warung Pojok terdiri dari 2 suku kata yang berarti Waroeng: kedai/tempat jualan, pojok=disudut. Kata Warung Pojok biasa dipakai oleh warung-warung/kedai di desa-desa di Jawa atau daerah, dan bukan istilah baru, dan dikenal sejak zaman dahulu;
2. Istilah Warung Pojok sama dengan istilah/nama warteg, yaitu nama warung jualan bagi pengusaha-pengusaha kecil, pedagang kaki lima di daerah-daerah dan atau di kota.
3. Kepopuleran/keterkenalan istilah Warung Pojok sudah biasa didengar masyarakat desa/bawahan, terbukti dengan adanya lagu “Warung Pojok” yang cukup populer pada masyarakat Cirebon.
4. Bahwa kata Warung Pojok adalah merupakan milik masyarakat umum = *public domain*;



Bahwa oleh karena Warung Pojok adalah istilah umum public domain dan mempunyai arti khusus (bahasa daerah), maka istilah/kata Warung Pojok tidak dibenarkan dimiliki oleh seseorang/badan hukum.”

26. Bahwa berdasarkan yurisprudensi pada dalil nomor 24 dan *dissenting opinion* pada dalil nomor 25 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata yang telah menjadi milik umum atau *generic name* yang digunakan tanpa menambahkan kata atau istilah lain sebagai daya pembeda seperti merek “KOPITIAM” milik Tergugat tidak dapat didaftarkan sebagai merek;

27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa “KOPITIAM” merupakan kata yang telah menjadi milik umum atau merupakan *generic name* yang telah berkembang dalam praktik dalam perdagangan dan kata yang berasal dari bahasa yang hidup di Indonesia, yang menurut ketentuan Pasal 5 huruf (c) UU Merek tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Hak atas Merek, karena tidak memiliki daya pembeda sebagaimana disyaratkan dalam UU Merek untuk merek yang dapat didaftarkan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Merek “KOPITIAM” dengan nomor pendaftaran IDM000305714 yang telah didaftarkan milik Tergugat haruslah dibatalkan;

IV. PENDAFTARAN MEREK ‘KOPITIAM’ MELANGGAR KETENTUAN PASAL 5 HURUF (D) UU MEREK SEHINGGA HARUS DIBATALKAN

28. Bahwa merek “KOPITIAM” milik Tergugat merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan karena berupa keterangan atau berkaitan dengan jasa yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) tersebut di atas;

29. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf (d) dimaksud juga diatur dalam Pasal 6 *quinquies* B ayat 2 *Paris Convention* sebagaimana telah dikutip pada dalil nomor 15 di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang menunjukkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud yang ditujukan, nilai, dan tempat asal barang;

30. Bahwa UU Merek menjelaskan penerapan dari apa yang dimaksud dengan ‘keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pendaftarannya' sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 huruf (d) UU Merek yaitu:

"Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi."

31. Bahwa menurut doktrin hukum dari Suyud Margono dalam bukunya yang berjudul "Hak Milik Industri-Pengaturan dan Praktik di Indonesia", Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, Juli 2011 halaman 72, menyatakan bahwa :

"Untuk mengetahui apakah suatu kata yang akan dijadikan merek, merupakan nama jenis dari barang yang bersangkutan atau tidak, dapat digunakan kamus sebagai pedoman. Apabila kata tersebut terdapat di dalam kamus dengan pengertian yang menunjukkan barang itu sendiri atau yang erat hubungannya dengan barang tersebut, maka kata itu tidak dapat berfungsi sebagai merek dari barang yang bersangkutan karena tidak mempunyai daya pembeda untuk membedakan asal atau sumber dari barang-barang sejenis yang berbeda asalnya. Misalnya: "gula" tidak bisa menjadi merek gula pasir atau kembang gula."

32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil nomor 21.1.2. di atas, kata "KOPITIAM" terdapat dalam Kamus Dewan Edisi 4, yang diartikan sebagai "kedai kopi";

33. Bahwa merek "KOPITIAM" milik Tergugat yang didaftarkan dengan nomor pendaftaran IDM000305714 pada kelas 43 dengan uraian jasa pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran-restoran, jasa kantin, cafe, coffee shop, food-court, catering, akomodasi sementara temporal, hotel, penyewaan penginapan sementara, kelompok-kelompok agensi pialang/biro pemasaran untuk akomodasi penginapan, pemasaran kamar hotel;

34. Bahwa selanjutnya, dilihat dari segi menu makanan yang biasanya disediakan di kopitiam (kedai kopi) yang telah bercampur dengan adat keberatan, kopitiam biasanya menyediakan menu sarapan yang terdiri dari kopi dengan roti panggang yang diberikan selai sarikaya, dan telur setengah matang dengan kecap. Hal ini adalah sebagaimana dapat

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)



diungkapkan Lai Ah Eng pada halaman 9 *Research* Lai Ah Eng yang menyebutkan bahwa :

"The core distinctiveness of Hainanaese kopitiams and eateries was their foods. Drawn from their culinary backgrounds in work of households, some dishes were hybridised creations with Hainanese-Western Roots. The breakfast of speciality brewed coffee with kaya-butter toast and half-boiled eggs with soya sauce was a development of the original British breakfast.;

Terjemahan bebas:

"Inti kekhasan dari Kopitiam Hainan dan restoran lainnya adalah makanan mereka. Berasal dari latar belakang kuliner mereka dalam rumah tangga, beberapa hidangan yang bercampur dengan kreasi Hainan-Barat. Sarapan dengan hidangan khas kopi seduh dengan roti selai sarikaya dan telur setengah matang dengan kecap merupakan perkembangan dari sarapan Inggris asli"

35. Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada gambar menu pada situs resmi "KOPITIAM" milik Tergugat (<http://kopitiam.co.id>), jelas bahwa menu yang ditawarkan oleh Tergugat dengan merek dagang "KOPITIAM" pada dasarnya adalah sama, yakni menyediakan kopi dengan roti panggang dengan selai sarikaya dan telur setengah matang :



36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian kata "KOPITIAM" yang berarti kedai kopi atau warung kopi atau *coffee shop* menerangkan jasa yang telah didaftarkan dalam permohonan pendaftarannya dan juga berkaitan dengan menjual menu makanan yang biasanya disediakan oleh kopitiam atau kedai kopi lainnya sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (d) UU Merek yakni menerangkan atau berkaitan dengan jasa yang dimohonkan pendaftarannya;



37. Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi yang menyatakan merek yang merupakan kata yang menerangkan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya sebagaimana diuraikan di atas, yakni :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 PK/N/HaKI/2004 tertanggal 30 Agustus 2005 dalam perkara antara Halim Pangestu Phang alias Phang Tjong Liem sebagai pemilik merek "SHIMITSU POWER GLUE" selaku Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melawan Liong Wang Tjong sebagai pemilik merek "SIKISEI POWER GLUE" selaku Tergugat I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Peninjauan Kembali dengan alasan adanya novum berupa surat pernyataan dari Penggugat yang tidak berkeberatan untuk didaftarkan merek "SIKISEI POWER GLUE" milik Tergugat I sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan mencabut putusan Pengadilan Niaga sehingga merek "SIKISEI POWER GLUE" tidak jadi dibatalkan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat:

"Bahwa *Power Glue* sendiri hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 d Undang-undang No. 15 Tahun 2001, sehingga tidak ada kemiripan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I;"

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 023 K/N/HaKI/2005 tertanggal 23 Januari 2006 dalam perkara antara PT Sintong Sari Union sebagai pemilik merek "PRIVATE CLUB" selaku Penggugat, melawan Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat.

Dalam perkara ini Penggugat merupakan pemilik merek dagang "PRIVATE CLUB" yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. 3441010 tanggal 31 Agustus 1995 untuk jenis barang dalam kelas 30 termasuk kopi. Permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak oleh Tergugat dengan keputusan penolakan tanggal 10 Februari 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. D00-02-14914, dengan alasan: “Merek *Private Club Espresso* tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan nomor daftar 328456 untuk barang sejenis”. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan keputusan penolakan Tergugat. Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim melalui putusan Nomor 08/Merek/2005/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 28 April 2005 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut Tergugat mengajukan Kasasi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“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 penolakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merek Termohon Kasasi (Penggugat) adalah “*Private Club*” 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”;

- Putusan No. 739 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 Februari 2009 mengenai perkara “WARUNG POJOK” sebagaimana telah diuraikan pada dalil angka 25 diatas. Dimana Majelis Hakim menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan penggugat yang didasarkan pada Pasal 4 UU Merek yakni karena adanya itikad tidak baik. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

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)



“...merek “Warung Pojok” tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan jasa yang dimohonkan pendaftarannya yaitu Warung dan Pojok artinya warung yang terletak di bagian pojok yang seharusnya tidak dapat didaftar (Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), ...”

38. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa merek “KOPITIAM” milik Tergugat merupakan kata yang menerangkan atau berkaitan dengan jasa yang didaftarkan dalam permohonan pendaftaran nomor IDM000305714, yang menurut ketentuan Pasal 5 huruf (d) UU Merek tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Hak atas Merek karena tidak memiliki daya pembeda sebagaimana disyaratkan dalam UU Merek untuk merek yang dapat didaftarkan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Merek “KOPITIAM” dengan nomor pendaftaran IDM000305714 yang telah didaftarkan Tergugat haruslah dibatalkan;

V. MEREK “KOPITIAM” MILIK TERGUGAT YANG MERUPAKAN KATA YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM DAN MENERANGKAN ATAU BERKAITAN DENGAN JASA YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA HARUS DIBATALKAN KARENA TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA SEBAGAIMANA DISYARATKAN UU MEREK

39. Bahwa agar suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi atas hal tersebut dapat dikategorikan sebagai merek sebagaimana dimaksud dalam UU Merek, diperlukan kepemilikan daya pembeda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Merek yang menyebutkan bahwa :

“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 atau jasa.”

40. Bahwa hal ini juga sesuai dengan Pasal 15 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut “TRIPs”) sebagaimana terdapat pada Annex 1 C dari *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagaimana juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, mengemukakan bahwa :

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. ...”

Terjemahan bebas:

“Setiap tanda, atau kombinasi atas tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa yang digunakan oleh pihak tertentu dengan yang digunakan oleh pihak lain, harus dianggap merupakan merek. Tanda tersebut, khususnya kata-kata, termasuk nama orang, huruf, angka, gambar dan kombinasi atas warna juga kombinasi atas tanda tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. ...”

41. Bahwa selanjutnya H. OK. Saidin, SH., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)”, Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Juli 2010, halaman 350 menyatakan bahwa :

“Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedanya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini; Lukisan sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya ‘kecap’ untuk barang kecap, merek ‘sabun’ untuk sabun dan sebagainya”;

42. Bahwa penilaian apakah suatu merek memiliki daya pembeda atau tidak dapat mengacu pada pertimbangan hukum dalam :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 PK/N/HaKI/2004 tertanggal 30 Agustus 2005 sebagaimana tercantum dalam dalil nomor 37 di atas yang menyatakan :

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)



“Bahwa *Power Glue* sendiri hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 d Undang-undang No. 15 Tahun 2001, sehingga tidak ada kemiripan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I;”

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 023 K/N/HaKI/2005 tertanggal 23 Januari 2006 sebagaimana yang tercantum dalam dalil nomor 37 di atas 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”;

43. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kata milik umum yang digunakan dalam bahasa resmi atau bahasa yang hidup, dan kata milik umum tersebut menerangkan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan dapat saja didaftarkan dan dimonopoli oleh pemilik merek dimaksud dengan syarat tidak bersifat kata tunggal. Kata ‘Espresso’ akan memiliki daya pembeda apabila diikuti dengan kata lainnya atau tidak bersifat kata tunggal. Sebagai contoh lain adalah diperbolehkannya pendaftaran “Espresso”, “Café”, dan “Shabu-Shabu” dengan kombinasi kata lainnya agar memiliki daya pembeda sebagaimana dapat dilihat pada situs resmi penelusuran merek milik Direktorat Merek (<http://merek-indonesia.dgip.go.id/cari.php>) per tanggal diajukannya gugatan ini :

- Pendaftaran merek yang menggunakan kata “Espresso” dengan kombinasi kata lainnya, yang beberapa diantaranya adalah :

No. Permohonan	No. Pendaftaran	Pemohon	Kelas	Merek Dagang/ Jasa
<u>J992005003462</u>	IDM000095399	Arcaffe Estero S.r.l. Unipersonale	43	ARCAFFE PASSIONE D'ESPRESSO
<u>D002005003461</u>	IDM000228913	Arcaffe Estero S.r.l.	30	ARCAFFE



		Unipersonale		PASSIONE D'ESPRESSO
V002005002150	IDM000061562	Budi Purnomo Hadisurjo	42	CAFE ESPRESSO
D002008019093	231384	PT ASIA GLOBAL MEDIA	28	DOUBLE ESPRESSO
J002008019091	IDM000231383	PT ASIA GLOBAL MEDIA	35	DOUBLE ESPRESSO
J002008019089	IDM000237823	PT ASIA GLOBAL MEDIA	41	DOUBLE ESPRESSO
J002008019090	IDM000231382	PT ASIA GLOBAL MEDIA	38	DOUBLE ESPRESSO
D002008019095	IDM000231423	PT ASIA GLOBAL MEDIA	16	DOUBLE ESPRESSO
D002008019096	IDM000231474	PT. ASIA GLOBAL MEDIA	9	DOUBLE ESPRESSO
D002006027681	IDM000165545	IRIANI YULI CHRISTANTI	34	ELEMENT ESPRESSO
D002010022870	IDM000342019	DION INDRAJAYA	33	ESPRESSO + LUKISAN
D002008019118	IDM000231386	PT. ASIA GLOBAL MEDIA	28	ESPRESSO WEEKEND
J002008019116	IDM000231426	PT ASIA GLOBAL MEDIA	35	ESPRESSO WEEKEND
D002008019123	IDM000231428	PT ASIA GLOBAL MEDIA	16	ESPRESSO WEEKEND
J002008019114	IDM000231385	PT. ASIA GLOBAL MEDIA	38	ESPRESSO WEEKEND
J002008019111	IDM000240835	PT ASIA GLOBAL MEDIA	41	ESPRESSO WEEKEND
D002008019125	IDM000231482	PT. ASIA GLOBAL MEDIA	9	ESPRESSO WEEKEND + LOGO
D002008019120	IDM000337533	PT. ASIA GLOBAL MEDIA	25	ESPRESSO Weekend
J222006003405	IDM000137411	PT. TEAMMATES INDONESIA	43	KEDAI ESPRESSO BAR
D002009033975	IDM000300530	LUIGI LAVAZZA S.p.A.	9	LAVAZZA ESPRESSO POINT

- Pendaftaran merek yang menggunakan kata “Café” dengan kombinasi kata lainnya, yang beberapa diantaranya adalah :

No. Permohonan	No. Pendaftaran	Pemohon	Kelas	Merek Dagang/ Jasa
J002004003622	IDM000048684	Yohan Ciputra	43	BATAM CAFE & RESTAURANT
J002003017273	IDM000016878	BUYUNG KOMAR SANI	43	PLANET BIZCAFE
J002003014994	IDM000010158	PT ALDINA WISATA NUSAKARYA	35	CAFE DE FRANCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J002002001829	IDM000013242	PT. MULTI INVESTINDO UTAMA	43	PIK GARDEN CAFÉ
J002003015493	IDM000010736	PT BAUMA INTELLECTUAL PROPERTY	43	# 1 CAFE
D002003015492	IDM000020948	PT Bauma Intellectual Property	32	# 1 CAF + LUKISAN
D002003012960	IDM000006839	PT DAXEN INDONESIA	30	ZHI CAFE
D002003001898	IDM000005561	PT GAGAS ASRI REKSAWANA	30	BIOCAFE
J002003032235	IDM000043083	PAULUS GUNAWAN	35	CAFE AT HOME
R002004008122	IDM000029117	PT SARI INCOFOOD CORPORATION	30	INDOCAFE = WARUNG KOPI INDONESIA
J002003028058	IDM000034597	PT CAHAYA ADIPUTRA SENTOSA	43	CENTURY CAFÉ
R002003003187	IDM000019544	PT SARI INCOFOOD CORPORATION	30	INDOCAFE CAPPUCINO
D002004004763	IDM000049842	BILLY HARTONO SALIM	3	BEAUTY CAFÉ
D002003010605	IDM000004569	KWEE, JOSEPH KADARUSMAN	5	CAFE DJAMOE
R002003003188	IDM000019545	PT SARI INCOFOOD CORPORATION	30	INDOCAFE CAPPUCINO
R002004009245	IDM000028836	PT SINTONG SARI UNION, disingkat PT. S. SARI UNION	29	BOUTIQUE CAFÉ
R002004009240	IDM000029472	PT SINTONG SARI UNION, disingkat PT S SARI UNION	30	MONCAFE
R002004009239	IDM000029471	PT SINTONG SARI UNION, disingkat PT S SARI UNION	29	MONCAFE
R002004009180	IDM000028837	PT SINTONG SARI UNION, disingkat PT. S. SARI UNION	30	BOUTIQUE CAFÉ
R002004009241	IDM000028835	PT SINTONG SARI UNION, disingkat PT. S. SARI UNION	32	MONCAFE
J002003032997	IDM000043130	PT. INDOTRACOSAK TI SEMPURNA	43	BEZA CAF
J002003016326	IDM000011586	PT FUBORU INDONESIA	35	CAFEOTO
J002003016329	IDM000011588	PT. FUBORU INDONESIA	43	CAFEOTO

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

R002004006864	IDM000024826	PT Sintong Sari Union, disingkat PT S. Sari Union	30	NASIONAL CAFE
J002003021556	IDM000026894	SUFIANA BACHTIAR	43	ANNAS CAFE
D002003024226	IDM000030309	PT PRIMA WANGI	34	CAFETARIA
D002003010744	IDM000042252	Albertine Djunaedi	32	CAFETA
J002003013345	IDM000009992	EFFENDI ADISAM	43	GIORNALE CAFE
J002003016571	IDM000011693	Anheuser-Busch InBev S.A.	43	BELGIAN BEER CAFE + lukisan
D992003005015	IDM000014921	CHRISTIAN WIJAYA	30	CAFEPELE

- Pendaftaran merek yang menggunakan kata “Shabu-Shabu” dengan kombinasi kata lainnya, yakni :

No. Permohonan	No. Pendaftaran	Pemohon	Kelas	Merek Dagang/ Jasa
J002003010317	IDM000004460	TIMMY YUWONO	43	KAHYANGAN SHABU-SHABU
J002004016957	IDM000062431	PT CITRASARI SUKSES	43	MINI SHABU-SHABU
J002004016956	IDM000062430	PT CITRASARI SUKSES	35	MINI SHABU-SHABU
J002004012803	IDM000057925	JAMES WIDJAJA	43	SHABU-SHABU HOUSE
J002005003672	IDM000105856	BRYAN HARYANTO THAMRIN	43	AUTHENTIC JAPANESE SHABU-SHABU
D002005019731	IDM000122477	RUSLIM RUDY	29	SHABU-SHABU
J002006019776	IDM000151245	ZAENAL	43	PANTAI BBQ & SHABU-SHABU
J002008038116	IDM000266358	JOO SUNG, JUN	43	MI KOREA DAN CHINA. SHABU-SHABU
J002010020727	IDM000326636	SJARIFUJIN MUSTAFA	43	MISTER SHABU-SHABU
J002008035856	IDM000384974	PT Wisma Nusantara International	43	KAHYANGAN - SHABU-SHABU RESTAURANT

44. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, pendaftaran atas merek “KOPITIAM” yang dilakukan oleh Tergugat yang sebagaimana telah diuraikan pada Bab III dan Bab IV di atas sebagai kata yang telah menjadi milik umum atau *generic name* dan merupakan merek yang berupa keterangan atau berkaitan dengan jasa yang didaftarkan, yakni *coffee shop* yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa melayu



diartikan sebagai kedai kopi, dapat disimpulkan tidak memiliki keunikan atau daya pembeda. Hal ini dikarenakan Tergugat hanya menggunakan kata “KOPITIAM” sebagai kata tunggal dengan tidak menambahkan kata lain yang dapat memberikan sifat daya pembeda. Oleh karenanya pendaftaran atas merek “KOPITIAM” yang dimiliki oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Merek;

45. Bahwa selanjutnya, dengan diterimanya pendaftaran merek “KOPITIAM” milik Tergugat yang notabene melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Merek juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak lain yang menggunakan atau mendaftarkan merek “KOPITIAM” sebagai kombinasi kata dalam merek dagangnya. Hal ini dikarenakan pendaftaran merek memberikan hak bagi pendaftarnya untuk memonopoli penggunaan merek dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyebutkan bahwa :

“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 izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

46. Bahwa selanjutnya, “KOPITIAM” sebagai kata yang menerangkan atau berkaitan dengan jasa yang didaftarkan yang karenanya tidak memiliki daya pembeda sehingga tidak dapat dimonopoli oleh orang tertentu juga diakui oleh *IP Office Singapore* dalam *KOPITIAM Case*;

Poin 37 *KOPITIAM Case*:

“... *it would not be acceptable to allow any trader to monopolise commonly and frequently used descriptive words in the different official or living languages. ...*”

Terjemahan bebas:

“... tidak dapat dibenarkan untuk memperbolehkan pedagang manapun untuk memonopoli bahasa deskriptif yang biasa dan sering digunakan dalam bahasa resmi lainnya atau bahasa yang hidup. ...”

Poin 36 *KOPITIAM Case*:

“*Given the descriptive nature of the words “kopitiam” and how it is commonly and generally used in the local parlance to mean an eating place or coffee shop which sells a variety of cooked food and beverages,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the Applicant's mark stripped of the evidence of use clearly lacks the capacity to distinguish. The word "kopitiam" therefore ought not to be monopolised by anyone trader who desires to trade services relating to provision of food and drink";

Terjemahan bebas:

"Mengingat sifat deskriptif dari kata "kopitiam" dan bagaimana umumnya digunakan dalam bahasa lokal yang berarti tempat makan atau coffee shop yang menjual berbagai makanan dan minuman, merek milik Pemohon jelas terbukti tidak memiliki daya pembeda. Kata "Kopitiam" karena itu seharusnya tidak dimonopoli oleh siapapun yang menggunakannya untuk perdagangan jasa yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman."

47. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pendapat William M. Landes dan Richard A. Posner dalam bukunya yang berjudul "*The Economic Structure of Intellectual Property Law*", The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003, halaman 191 yang menyatakan bahwa :

"The monopoly resulting from the appropriation of generic name would be described as a product monopoly but is more accurately a language monopoly."

Terjemahan bebas:

"Monopoli yang ditimbulkan dari penggunaan kata umum/generic name dapat gambarkan sebagai monopoli atas produk akan tetapi lebih akurat untuk disebut sebagai monopoli bahasa."

48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* dapat secara jeli melihat adanya dampak ketidakadilan terhadap pendaftaran merek "KOPITIAM" milik Tergugat yang sama sekali tidak memiliki daya pembeda, dikarenakan kata "KOPITIAM" merupakan suatu kata yang telah menjadi milik umum atau *generic name* dan berupa keterangan atau berkaitan dengan jasa yang didaftarkan, sehingga pendaftaran atas merek "KOPITIAM" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000305714 dimaksud harus dibatalkan;

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)



VI. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA DAN PEMUTUS PERKARA *A QUO* HARUS
MEMPERTIMBANGKAN REFERENSI SECARA MULTITERITORIAL ATAU
LINTAS BATAS NEGARA DALAM MENELUSURI DAN MEMBANDINGKAN
APAKAH MEREK “KOPITIAM” MELANGGAR PASAL 5 HURUF (C) DAN
HURUF (D) UU MEREK

49. Bahwa pada dasarnya UU Merek menganut sifat teritorial dan sifat *multiteritorial*. Sifat teritorial diakui pada perlindungan atas suatu merek terdaftar. Artinya, perlindungan atas suatu merek terdaftar hanya terbatas pada negara dimana pendaftaran merek dilakukan. Agar dapat memperoleh perlindungan di negara lain, merek tersebut harus pula didaftarkan di negara tempat perlindungannya hendak diperoleh;

50. Bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek sebagaimana telah diuraikan pada dalil Penggugat pada nomor 45 yang pada intinya mengemukakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar;

51. Bahwa meskipun pada dasarnya UU Merek menganut sifat territorial, namun faktor-faktor multiteritorial baik yang bersifat regional maupun internasional – yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari luar batas negara – tetap penting untuk dipertimbangkan khususnya dalam menentukan apakah suatu merek dapat didaftarkan atau tidak;

52. Bahwa pertimbangan terhadap faktor-faktor multiteritorial dalam pendaftaran merek sesungguhnya telah dipergunakan sebagai salah-satu ukuran dalam penentuan mengenai Merek Terkenal sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek berikut dengan penjelasannya yang menyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek:

“1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. ...;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;



C. ...;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”

53. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas nampak bahwa dalam mempertimbangkan merek terkenal sebagai hal yang dapat menjadikan suatu merek tidak dapat didaftarkan tidak hanya dilihat dari tempat atau negara dimana permohonan atas merek dimaksud didaftar, namun dilihat secara multiteritorial atau lintas batas negara. Hal ini dikarenakan salah satu kriteria yang digunakan dalam menilai apakah suatu merek merupakan merek terkenal juga dilihat dari apakah merek tersebut didaftarkan pada berbagai negara lainnya serta apakah dianggap terkenal pada negara lain;

54. Bahwa hal ini juga sesuai dengan beberapa yurisprudensi dimana Majelis Hakim dalam menilai apakah suatu merek dianggap sebagai merek terkenal, mempertimbangkan pada apakah merek dimaksud didaftarkan pada beberapa negara lainnya serta apakah dianggap terkenal pada negara lain, yakni :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 032 K/N/Haki/2003 tertanggal 24 Februari 2004 yang merupakan perkara pembatalan merek “PIONEER” milik Century Batteries Indonesia Ltd selaku Tergugat I/ Termohon Kasasi I oleh Pioneer Kabushiki Kaisha selaku Penggugat/ Pemohon Kasasi. Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum pembuktian sebab berdasarkan data daftar bukti merek dagang Penggugat yang telah terdaftar di manca negara dan data telah dimasukkannya merek dagang PIONEER Pemohon Kasasi dalam merek terkenal di Jepang, fakta dan data bukti keterkenalan merek dagang dan nama dagang Pemohon Kasasi telah tak terbantahkan baik oleh Tergugat Kasasi I/II seharusnya fakta dan data tadi harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh *Judex Facti*, tapi sayang *Judex Facti* telah bertindak kurang adil karena mengabaikan hal-hal/keadaan yang sebenarnya dari kasus yang terungkap dalam persidangan yang akhirnya sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 PK/Pdt/2003 tertanggal 14 Desember 2007 yang merupakan perkara pembatalan merek "PRADA" milik Fahmi Babra selaku Tergugat I/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali oleh PRADA S.A. selaku Penggugat/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam pertimbangannya pada halaman 41 Majelis Hakim menyebutkan :

"bahwa alasan-alasan yang disertai bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, karena itu Mahkamah Agung membenarkan bahwa Merek PRADA S.A. milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai negara. Baik di Negara-negara Eropa, ASEAN, Asia, Asia Pasifik, Afrika, Amerika Serikat selalu terdapat Toko Prada yang menjual barang-barang Merek PRADA, sehingga penggunaan Merek PRADA oleh Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan Merek Prada dan Logonya sejak tahun 1913 membuktikan pemakaian yang telah begitu lama, serta memiliki pemasaran dan peredaran/distribusi produk barang-barang PRADA dengan jangkauan yang luas di berbagai negara di dunia, dan merek Pemohon Peninjauan Kembali memiliki reputasi merek berkualitas.";

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)



55. Bahwa sebagaimana halnya menilai merek terkenal sebagai salah satu unsur yang menyebabkan tidak dapat didaftarkanya merek, dalam menilai apakah merek telah menjadi milik umum dan merupakan suatu keterangan dari atau berkaitan dengan jasa yang dimohonkan sebagai unsur lain yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan juga tidak seharusnya hanya dilihat pada negara tempat merek dimohonkan pendaftarannya tetapi seharusnya juga mempertimbangkan mengenai perkembangannya dalam dunia internasional;
56. Bahwa dalam memberlakukan referensi secara multiteritorial atau lintas batas negara, tidak melanggar prinsip apapun yang dianut oleh TRIPs maupun Paris Convention. Hal ini justru mendukung prinsip *national treatment* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) TRIPs dan Pasal 3 *Paris Convention* yang diartikan sebagai keharusan negara anggota untuk tidak memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada warga negara dari negara anggota lain dibandingkan dengan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri terkait dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Hal ini mengingat, kata “KOPITIAM” merupakan kata umum yang berasal dari bahasa asing, yakni bahasa hokkien dan melayu yang berarti “kedai kopi” atau *coffee shop*, sehingga, pemberian perlindungan kata tersebut sebagai merek justru akan memberikan perlakuan yang tidak adil bagi masyarakat berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing (khususnya Singapura dan Malaysia yang notabene menggunakan kata tersebut) sehingga menutup kemungkinan bagi masyarakat dimaksud untuk menggunakan dan/atau mendaftarkan kata “KOPITIAM” sebagai kombinasi mereknya di Indonesia;
57. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di dalam menilai merek “KOPITIAM” milik Tergugat adalah merupakan kata yang telah menjadi milik umum atau *generic name* dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang didaftarkan, mempertimbangkan mengenai pengertian, penggunaan dan kepemilikan istilah “KOPITIAM” tidak hanya dari perspektif nasional



atau dalam negeri saja tetapi juga harus dilihat dari perspektif global, sebagaimana kami uraikan dalam gugatan *a quo*;

VII. MEREK “KOPITIAM” MILIK TERGUGAT YANG MERUPAKAN KATA YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM DAN MENERANGKAN ATAU BERKAITAN DENGAN BARANG ATAU JASA YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA HARUS DIBATALKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN TRIPs DAN PARIS CONVENTION

58. Bahwa perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, “KOPITIAM” sebagaimana telah diuraikan pada Bab III dan Bab IV adalah kata yang telah menjadi milik umum dikarenakan telah digunakan dalam praktik perdagangan sejak jaman dahulu dan merupakan kata dalam bahasa yang hidup di Indonesia, dan merupakan merek yang menerangkan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, sehingga seharusnya kata “KOPITIAM” tersebut tidak dapat dikuasai secara eksklusif menjadi milik pihak tertentu;

59. Bahwa penguasaan secara eksklusif kata “KOPITIAM” oleh pihak tertentu akan berdampak sangat buruk terhadap perdagangan internasional yang menjadi prinsip dari perjanjian internasional, TRIPs yang juga merupakan salah satu dasar pembentukan dari UU Merek. Pada pembukaan TRIPs paragraf 1 menyatakan :

“Members,

Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”

Terjemahan bebas:

“Negara-negara anggota,

Dengan harapan untuk mengurangi distorsi dan hambatan terhadap perdagangan internasional, dan memperhitungkan kebutuhan untuk memajukan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang efektif dan sepadan, serta untuk memastikan bahwa usaha dan prosedur dalam



penegakan hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional.”

60. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam perdagangan internasional terkait hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdapat asas *National Treatment* dalam Pasal 3 *Paris Convention* maupun Pasal 3 ayat (1) TRIPs, yang diartikan sebagai asas yang mengharuskan negara anggota untuk memperlakukan warga negara asing sebagaimana warga negaranya sendiri (tidak diskriminatif), dalam hal memberikan perlindungan, proses pengalihan, pemeliharaan, maupun penegakan hukum terkait hak atas kekayaan intelektual;

61. Bahwa dilindunginya kata “KOPITIAM” oleh pihak tertentu sebagai hak atas merek menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Untuk dijadikan bahan pertimbangan, merek “KOK TONG KOPITIAM” milik pengusaha lokal saja telah dibatalkan pendaftarannya dengan Putusan No. 179 karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “KOPITIAM” milik Tergugat. Hal ini menyebabkan besarnya kemungkinan terjadinya diskriminasi atau pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* dengan tidak dapat didaftarkanya merek-merek milik pengusaha luar negeri yang hendak melakukan perluasan bisnis di Indonesia yang mengandung kata “KOPITIAM”;

62. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul *Perjanjian “TRIPs dan Beberapa Isu Strategis”*, Penerbit PT Alumni, Jakarta – Bandung, 2011, halaman 3 yang menyatakan bahwa :

“Hak kekayaan intelektual, sebagaimana yang terkandung dalam TRIPs adalah konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karyanya. Selain itu hak kekayaan intelektual sebagai asset privat di satu pihak dan kepentingan orang banyak di lain pihak.”

63. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* dapat menjunjung tinggi prinsip TRIPs dengan membatalkan pendaftaran merek “KOPITIAM” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000305714;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek "KOPITIAM" dengan nomor pendaftaran IDM000305714 milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 huruf (c) dan/atau Pasal 5 huruf (d) UU Merek;
3. Menyatakan batal pendaftaran merek "KOPITIAM" dengan nomor pendaftaran IDM000305714 milik Tergugat;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek "KOPITIAM" dengan nomor pendaftaran IDM000305714 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan pendaftaran merek "KOPITIAM" dengan nomor pendaftaran IDM000305714 milik Tergugat dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan)

- 1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang kedudukannya dalam mengajukan gugatan *a quo*. Sedangkan dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disingkat sebagai "UUM") hak hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan suatu merek terdaftar didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUM, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68 ayat (1) :

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6."

Penjelasan Pasal 68 ayat (1) berbunyi:

"Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan."

Pasal 68 ayat (2):

"Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal."

- 2 Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana Pasal 68 ayat (1) UUM, maka melalui Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat mohon akta agar Penggugat membuktikan dirinya sebagai "pihak yang berkepentingan, antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan";
- 3 Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) UUM, maka hal inipun tidak tepat, karena tujuan gugatan pembatalan menurut Pasal 68 ayat (2) adalah untuk mengembalikan kepemilikan

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek kepada pemilik yang sebenarnya. Pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Penggugat Agno.: J002013043616, tanggal 16 September 2013, kelas 43, memang merupakan syarat pengajuan gugatan, namun tidak berarti asal sudah mengajukan permohonan pendaftaran, maka gugatan Penggugat haruslah diterima. Faktanya adalah Penggugat sama sekali tidak bisa menguraikan apa kepentingannya atas merek Kopitiam tersebut. Penggugat bukan pemilik merek Kopitiam yang sebenarnya. Justru Penggugat menginginkan pembatalan merek KOPITIAM IDM000305714, Atas Nama Tergugat di kelas 43 agar Penggugat boleh menggunakan merek KOPITIAM, bukan dengan maksud agar merek KOPITIAM dikembalikan menjadi milik Penggugat;

- 4 Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat, nyatalah bahwa Penggugat sangat keberatan bahkan menuntut pembatalan merek KOPITIAM IDM000305714, Atas Nama Tergugat di kelas 43, dengan alasan KOPITIAM bukan dan tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Dengan demikian, secara hukum Penggugat harus mengakui bahwa pendaftaran merek "LAU'S KOPITIAM" Agno.: J002013043616, tanggal 16 September 2013, kelas 43, hanyalah merek "LAU'S" saja;
- 5 Bahwa oleh karena dalam pendaftaran merek "LAU'S KOPITIAM" Agno.: J002013043616, tanggal 16 September 2013, kelas 43, sesungguhnya yang diinginkan oleh Penggugat hanyalah pendaftaran merek "LAU'S" saja, maka Penggugat sebagai pendaftar merek "LAU'S" jelas tidak punya kepentingan dengan merek KOPITIAM IDM000305714, Atas Nama Tergugat di kelas 43, karena kedua merek tersebut adalah sama sekali berbeda dan tidak ada persamaan sedikitpun;
- 6 Bahwa mohon Majelis Hakim untuk mencermati fakta bahwa Penggugat sesungguhnya juga melakukan pendaftaran merek "LAU'S" saja Agno.: J002013043616, tanggal 16 September 2013, kelas 43. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya sangat menginginkan dan sangat mengetahui bahwa kata Kopitiam adalah suatu merek, sebab dalam pendaftarannya, secara tegas Penggugat menyatakan "LAU'S KOPITIAM + logo: Merupakan suatu penamaan";

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)



- 7 Bahwa senyatanya Penggugat pun mengetahui bahwa "Phiko Leo Putra" bukanlah seorang Jaksa, bukan pula Yayasan/Lembaga Di Bidang Konsumen, terlebih lagi bukan Majelis/Lembaga Keagamaan yang mewakili kepentingan publik. Faktanya adalah Penggugat hanyalah mewakili kepentingan pribadinya sendiri. Dengan demikian terbukti Penggugat tidak punya hak dan wewenang untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Jadi sudah jelas dan tidak perlu kiranya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara lebih lanjut lagi dan dapat langsung saja memutuskan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- B. Gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem* Dengan Perkara Yang Sudah Pernah Diputuskan Sebelumnya, Yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem* bukan terhadap putusan No. 179 PK/Pdt.Sus/2012, tanggal 20 Maret 2013, namun terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 4 Oktober 2012, yang juga telah berkekuatan hukum tetap;

- 2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan diri sebagai pengusaha di bidang kedai kopi bernama "LAU'S KOPITIAM";

- 3 Bahwa mungkin Penggugat tidak ingat lagi bahwa pada tanggal 1 Juni 2012, khususnya pada media massa Harian KOMPAS, di mana Penggugat pernah membuat suatu pengumuman kepada seluruh khalayak masyarakat di Indonesia bahwa Penggugat adalah salah satu anggota dari organisasi yang menamakan dirinya: "Perhimpunan Pengusaha Kopitiam Indonesia";

Bahwa mungkin lagi-lagi Penggugat lupa bahwa Penggugat bersama kawan-kawannya yang lain yang bergabung dengan Perhimpunan Pengusaha Kopitiam Indonesia sudah pernah mengajukan gugatan dengan subjek dan objek gugatan yang sama persis dengan gugatan ini, gugatan mana telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Perkara Nomor 32/Merek/2012/PN.Niaga,Jkt.Pst
tanggal 4 Oktober 2012;

- 4 Bahwa oleh karena dalam perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2012 sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut mengikat kepada Perhimpunan Pengusaha KOPITIAM Indonesia, serta mengikat juga kepada seluruh Anggota Pengusaha Kopitiam Indonesia termasuk Penggugat;
- 5 Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2012 mengikat juga kepada Penggugat sebagai anggota Perhimpunan Pengusaha Kopitiam Indonesia secara sah, maka sudah barang tentu gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah gugatan yang bersifat *nebis in idem*, karena sudah pernah diajukan oleh Penggugat sebelumnya kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat;
- 6 Bahwa oleh karena dalam Pasal 1655 KUHPerdara, di mana para pengurus perhimpunan berhak atas nama perhimpunannya untuk mengikat perhimpunannya, membuat perjanjian-perjanjian maupun bertindak di muka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Oleh karena itu, Penggugat sebagai salah satu anggota Perhimpunan pengusaha Kopitiam Indonesia juga harus patuh dan tunduk kepada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- 7 Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap, pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

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

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah)

Bahwa karena putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2012, gugatan Perhimpunan Pengusaha Kopitiam Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima, maka seharusnya Penggugat melalui organisasinya tersebut meminta agar pengurus Perhimpunan mengajukan gugatan yang baru dan bukannya mengajukan gugatan baru secara terpisah atas nama pribadinya sendiri;

- 8 Bahwa oleh karena secara sah telah terbukti gugatan Penggugat adalah sama, baik objek gugatannya maupun subjek gugatannya, dengan perkara yang sudah ada sebelumnya (i.c. putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2012), maka mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan ditolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik merek KOPITIAM adalah telah diterangkan sebelumnya sehingga kiranya tidak perlu lagi diulang-ulang;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 UUM, Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik merek KOPITIAM yang sah mempunyai hak eksklusif untuk mempertahankan mereknya terhadap pihak-pihak yang secara sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya sebagai merek jasanya;
- 3) Bahwa Pasal 76 UUM berbunyi sebagai berikut :

"Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sama, berupa:

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

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 UUM, Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik merek KOPITIAM yang sah berhak mengajukan gugatan ganti-rugi terhadap pihak pemilik merek tidak terdaftar yang menggunakan merek secara tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi usaha Penggugat Rekonvensi;
 - 5) Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pemilik merek LAU'S KOPITIAM yang tidak terdaftar, karena permohonan pendaftaran merek LAU'S KOPITIAM telah ditolak oleh Turut Tergugat melalui surat No.: HKI.4.01.15.2008013969, tanggal 15 April 2010, perihal: Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek "LAU'S KOPITIAM";
 - 6) Penggugat sesungguhnya sudah pernah mencoba mendaftarkan merek "LAU'S KOPITIAM" pada tanggal 18 April 2008, Agno. J00-2008013969, Kelas Jasa: 43. Namun karena telah ditolak, maka Tergugat Rekonvensi berusaha mendaftarkan kembali merek "LAU'S KOPITIAM" pada tanggal 16 September 2013, dengan nomor agenda pendaftaran: J002013043616, kelas 43;
 - 7) Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mencoba mengelabui Turut Tergugat Rekonvensi sudah merupakan bukti tak terbantahkan mengenai itikad buruk Tergugat Rekonvensi dalam mendaftarkan merek LAU'S KOPITIAM;
 - 8) Bahwa dengan demikian sejak tanggal 15 April 2010, Tergugat Rekonvensi tergolong sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar;
 - 9) Bahwa Tergugat Rekonvensi sendiri telah mengakui pada gugatan konvensinya bahwa antara merek terdaftar KOPITIAM milik Penggugat Rekonvensi (IDM000030899; IDM000302964; IDM000305714; dan IDM00035307) memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lau's Kopitiam milik Tergugat Rekonvensi yang telah ditolak pendaftarannya tersebut oleh Turut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonvensi memenuhi kriteria Pasal 76 UUM sebagai pihak yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM milik Penggugat Rekonvensi;

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)



- 10) Bahwa sekalipun tidak terdaftar, Tergugat Rekonvensi tetap saja menggunakan merek Lau's Kopitiam sebagai nama tempat usahanya. Bahkan secara aktif tetap melebarkan usahanya dengan mendirikan cafe atau restaurant yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM sebagai merek dari restoran atau kantin atau cafe yang terletak di berbagai *mall-mall* atau pusat perbelanjaan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya;
- 11) Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap menggunakan mereknya dan menggunakannya untuk membuka usaha dan melebarkan jumlah *outlet-outletnya* di *mall-mall* di Jakarta, sehingga Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali menegur Tergugat Rekonvensi, antara lain melalui Surat Somasi No. 039/DJRP/II/2012, tertanggal 23 Pebruari 2012, perihal: Somasi/ Teguran;
- 12) Bahwa sekalipun telah diberikan Surat Somasi, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak peduli, tidak ada upaya sedikitpun untuk menghentikan usahanya. Bahkan Surat Somasi Penggugat Rekonvensi tidak digubris;
- 13) Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak memperdulikan somasi Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berupaya memberikan pengumuman kepada publik, tepatnya melalui media Koran Kompas, tertanggal 8 Pebruari 2012 dan tanggal 11 September 2013;
- 14) Bahwa sekalipun telah diberikan teguran yang sah dan pengumuman di koran, Tergugat sama sekali tidak peduli, bahkan tetap saja menjalankan usahanya seperti semula. Sama sekali tidak ada upaya untuk mengganti merek LAU'S KOPITIAM yang digunakan secara melawan hukum dan tanpa hak;
- 15) Bahwa akibat ulah Tergugat Rekonvensi yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM secara melawan hukum dan tanpa hak, maka Penggugat Rekonvensi telah dirugikan, sebagai berikut :
- a) Kerugian Material berupa :
- Keuntungan bersih dari setiap *outlet* yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM secara melawan hukum dan tanpa hak, yang seharusnya merupakan peluang bisnis yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 outlet/cafe/restauran x Rp20.000.000,- (keuntungan bersih tiap outlet/bulan) x 25 bulan (terhitung sejak 20 Oktober 2011 sampai saat ini) = Rp3.000.000.000,-

- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi demi mempertahankan haknya sebagai pemilik merek KOPITIAM yang sah, yaitu :

- Biaya Somasi = Rp100.000.000,-
- Biaya memasang pengumuman koran di 13 media cetak di seluruh Indonesia (tanggal 6,7,8,9 Pebruari 2012 dan tanggal 5, 9, 11, 17, 19, 23 September 2013) = (Rp184.047.500,- dan Rp405.886.000,- = Rp589.933.500,-

Bahwa total kerugian material yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.689.933.500,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)

- b) Kerugian Immaterial berupa terciptanya persaingan bisnis yang tidak sehat karena dengan penggunaan merek LAU'S KOPITIAM, masyarakat menjadi bingung dan mengira antara cafe/restauran milik Penggugat Rekonvensi yang menggunakan merek KOPITIAM dengan cafe/ restaurant LAU'S KOPITIAM milik Tergugat Rekonvensi memiliki keterkaitan bisnis. Hal ini terbukti dimana *mall* yang sudah ada cafe/ restaurant LAU'S KOPITIAM, selalu akan menolak apabila Penggugat Rekonvensi ingin membuka cafe/restauran KOPITIAM di tempat yang sama tersebut. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi terhambat kegiatannya dan gagal meraih peluang bisnis yang potensial;

Bahwa untuk kerugian yang bersifat immaterial ini, Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);

- 16) Bahwa oleh karena sudah terbukti selama ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghormati hak-hak Penggugat Rekonvensi, bahkan cenderung tidak peduli dengan hukum sekalipun telah berkali-kali diberikan peringatan, baik langsung maupun secara terbuka kepada publik, maka untuk mencegah gugatan permohonan ganti kerugian ini menjadi sia-sia belaka, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas

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

seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang berupa perabotan (*furniture*), baik berupa meja-meja kursi maupun perlengkapan masak-memasak dan alat-alat/perangkat makan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi di seluruh *outlet/cafe/* restoran LAU'S KOPITIAM di seluruh Indonesia;

Bahwa data-data lengkap mengenai alamat seluruh *outlet/cafe/restoran* LAU'S KOPITIAM akan Penggugat Rekonvensi susulkan kemudian dalam surat terpisah dari Gugatan Rekonvensi ini;

17) Bahwa ketentuan Pasal 76 UUM juga memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM di seluruh *outlet/ cafe/restoran* yang berlokasi di Jakarta maupun kota-kota lainnya di seluruh Indonesia;

18) Bahwa mengenai hukuman berupa penghentian seluruh kegiatan di *outlet/ cafe/restoran* milik Tergugat Rekonvensi yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM, yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi sampai saat ini, maka untuk mencegah terjadinya kerugian Penggugat Rekonvensi yang lebih besar lagi, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun kelak ada Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra sebagai pemilik merek LAU'S KOPITIAM yang tidak terdaftar;
- 3) Menyatakan merek LAU'S KOPITIAM milik Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM (IDM000030899; IDM000302964; IDM000305714; dan IDM00035307) atas nama Penggugat Rekonvensi, untuk jenis jasa di kelas 43;
- 4) Menyatakan Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan secara tanpa hak merek LAU'S KOPITIAM yang tidak terdaftar dan memiliki persamaan

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

pada pokoknya dengan merek KOPITIAM (IDM000030899; IDM000302964; IDM000305714; dan IDM00035307) milik Penggugat Rekonvensi ;

5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya membuka dan menjalankan usaha di seluruh *outlet/cafe/restaurant* milik Tergugat Rekonvensi yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM di seluruh Indonesia;

6) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar :

- a) Kerugian material sebesar Rp3.689.933.500,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);
- b) Kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

7) Meletakkan sita atau menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap seluruh perabotan dan alat-alat perlengkapan yang berada pada *outlet/cafe/restaurant* milik Tergugat Rekonvensi yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM di seluruh Indonesia;

8) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun terdapat kasasi maupun peninjauan kembali;

9) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

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

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi : Phiko Leo Putra sebagai pemilik merek LAU'S Kopitiam yang tidak terdaftar;



3) Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 03/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Juli 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71, dan 72 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;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) pada pokoknya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 03/ Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Mei 2014, dan tidak keberatan dengan isi pertimbangan maupun amar putusan pada bagian DALAM KONVENSI tersebut.

DALAM REKONVENSI

- A. Majelis Hakim Niaga Telah Keliru Dalam Pertimbangan Putusan No. 03/ Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 22 Mei 2014, Khususnya Yang Menyatakan Bahwa Merek "Lau's Kopitiam" milik Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) Memiliki Perbedaan Signifikan dengan Merek KOPITIAM milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi)
1. Bahwa pada halaman 91, alinea ke-3 dan ke-4, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti P.1 bahwa merek yang didaftarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi adalah "Lau's Kopitiam" dengan huruf "L" Besar dan "K" besar yang lainnya huruf kecil, sedangkan yang ditulis dalam angka 3 (tiga) Petitum Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah "KOPITIAM" dengan huruf besar semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada perbedaan huruf pada merek yang didaftarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dengan yang ditulis oleh Penggugat Dalam Rekonvensi pada angka 3 (tiga) Petitum Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka menurut Majelis hal ini adanya perbedaan yang signifikan, mengingat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata sebab dengan menyatakan merek "Lau's Kopitiam" milik Termohon PK (dahulu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) memiliki perbedaan yang signifikan dengan merek “KOPITIAM” milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) akibat adanya perbedaan huruf besar (huruf kapital) dan huruf kecil, maka sesungguhnya Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga telah melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan: “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 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”;
4. Bahwa sudah sangat jelas merek yang sedang didaftarkan oleh Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) adalah “Lau’s Kopitiam” di mana unsur yang menonjol dalam merek tersebut adalah pada kata “Kopitiam”, jelas memiliki persamaan bunyi ucapan dengan merek terdaftar milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) yaitu “KOPITIAM” (IDM00003089; IDM000302964; IDM000305714; dan IDM00035307), sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Angka A UU No. 15 Tahun 2001;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga tersebut sangatlah keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, sebab tidak ada satupun yurisprudensi perkara merek di Indonesia yang memutuskan bahwa adanya perbedaan penulisan antara huruf kapital (huruf besar) dan huruf kecil merupakan suatu perbedaan merek yang signifikan. Bahkan sebaliknya secara terus menerus atau kontinyu, Mahkamah Agung RI memberikan penegakan hukum merek untuk memberantas peniru-peniru merek yang dengan sengaja dan dengan itikad buruk mencoba mendaftarkan merek yang memiliki persamaan bunyi dengan merek orang lain yang sudah terdaftar sebelumnya;
6. Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga diikuti, maka jelas setiap orang bisa dengan seenaknya mendaftarkan merek-merek yang sudah terdaftar sebelumnya (misalnya: merek “AQUA” atau merek “Indomie” atau merek “Bank BCA” atau merek “KFC” atau merek

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)



- “STARBUCKS COFFEE” atau merek “PRADA”) asal saja menggunakan huruf yang berbeda, misalnya “aqua” atau merek “INDOMIE” atau “Bank bca” atau merek “kFc” atau merek “starBucks Coffee” atau merek “praDa”)
7. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga juga telah keliru atau melakukan kekhilafan yang nyata sebab perbedaan antara huruf kapital (huruf besar) dan huruf kecil, bukanlah suatu perbedaan yang signifikan, sebab sekalipun bentuk antara huruf kapital dan huruf kecil bisa saja tidak sama, namun baik huruf kapital maupun huruf kecil akan dibunyikan atau diucapkan dengan cara yang sama;
 8. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) angka a UU No. 1 Tahun 2001, salah satu bentuk persamaan pada pokoknya dijelaskan sebagai “persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”. dengan kata lain, untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya tidak digantungkan pada apakah merek-merek tersebut menggunakan huruf besar (huruf kapital) atau huruf kecil, asalkan bunyi ucapannya sama, maka merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya.
 9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti adanya kekeliruan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga, sehingga sudah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agung membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonsensi) untuk seluruhnya.
- B. Majelis Hakim Niaga Telah Melakukan Kekhilafan Yang Nyata Karena Tidak Hati-Hati dan Seksama Dalam Meneliti Semua Faktor dan Elemen Penting Yang Telah Diputuskan Oleh Mahkamah Agung maupun Putusan-Putusan Lainnya Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Merek KOPITIAM**
1. Bahwa jelas sekali Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga telah melakukan Kekhilafan yang sangat nyata dalam Putusannya No. 03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 22 Mei 2014, terutama pada pertimbangan putusan halaman 91 alinea ke-3 dan ke-4, sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti P.1 bahwa merek yang didaftarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi adalah “Lau’s Kopitiam” dengan huruf “L” Besar dan “K” besar yang lainnya huruf kecil, sedangkan yang ditulis dalam angka 3 (tiga) Petitum Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah “KOPITIAM” dengan huruf besar semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada perbedaan huruf pada merek yang didaftarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dengan yang ditulis oleh Penggugat Dalam Rekonvensi pada angka 3 (tiga) Petitum Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka menurut Majelis hal ini adanya perbedaan yang signifikan, mengingat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

2. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga telah khilaf karena memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan pertimbangannya sendiri pada bagian DALAM KONVENSI, khususnya DALAM EKSEPSI, yaitu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi), di mana Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) menyatakan bahwa Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) tidak memiliki legal standing atau bukanlah pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2001.

Bahwa dalam pertimbangannya atas eksepsi Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi), Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga berpendapat bahwa Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo*.

3. Bahwa selanjutnya pada halaman 88, alinea ke-7 dan ke-8, Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1, ternyata Penggugat juga mendaftarkan merek “Lau’s Kopitiam” yang juga menggunakan kata Kopitiam, sehingga jika seandainya merek Penggugat tersebut sudah didaftar, maka tentu keberatan jika ada pihak lain menggunakan merek yang juga menggunakan merek dengan kata Kopitiam;”

4. Bahwa pertimbangan pada bagian Dalam Konvensi menurut Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga adalah berlaku secara *mutatis mutandis* untuk bagian Dalam Rekonvensi juga. Dengan demikian, Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga sangatlah paham bahwa permasalahan persamaan adalah terletak pada kata KOPITIAM (entah dengan huruf kapital/besar semua atau dengan huruf “K” besar), dimana baik merek “LAU’S KOPITIAM” dan merek “KOPITIAM” sama-sama memiliki persamaan pada pokoknya berupa persamaan bunyi dan persamaan elemen-elemen yang menonjol/ penting;
5. Bahwa disinilah letak kekhilafan atau kekeliruan nyata majelis hakim pada Pengadilan Niaga. Apabila menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga merek LAU’S KOPITIAM milik Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) memiliki perbedaan signifikan dengan merek KOPITIAM milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi), maka sudah seharusnya eksepsi Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) yang menyatakan bahwa Termohon PK tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan haruslah diterima. sebab jika merek LAU’S KOPITIAM yang tidak terdaftar tidak memiliki persamaan dengan merek KOPITIAM milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) sudah terdaftar, maka tentu saja tidak ada alasan atau tidak ada kepentingan hukum bagi Termohon PK untuk mengajukan gugatan yang membatalkan merek KOPITIAM milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) yang sudah terdaftar;
6. Bahwa terbukti Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga telah tidak teliti dan tidak memeriksa dengan seksama seluruh pertimbangannya sehingga memberikan pertimbangan yang bertentangan antara pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan pertimbangan Dalam Rekonvensi, sehingga sudah sangat beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 03/ Pdt.Sus.Merek/2014, tanggal 22 Mei 2014.

7. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga juga telah melakukan kekhilafan yang nyata atau kekeliruan karena tidak dengan teliti dan seksama memeriksa elemen-elemen yang terkait dengan perkara *a quo*, khususnya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo*, yaitu:

- a) Putusan Mahkamah Agung No. 179 PK/Pdt.Sus/2012, tanggal 20 Maret 2013 jo. Putusan MA-RI No. 261 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Juni 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga.Mdn, tanggal 29 November 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana dalam putusan tersebut merek “Kok Tong Kopitiam” ditetapkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “KOPITIAM” milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- b) Putusan Pengadilan Niaga No. 67/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan tersebut merek “QQ Kopitiam” ditetapkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “KOPITIAM” milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti Majelis Hakim Niaga telah melakukan kekhilafan yang sangat nyata sebab mengabaikan elemen-elemen yang sangat terkait langsung dengan perkara *a quo*, khususnya untuk menilai tentang adanya persamaan antar merek “Lau’s Kopitiam” milik Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) yang tidak terdaftar dengan merek “KOPITIAM” milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) yang telah terdaftar dengan sertifikat IDM00003089; IDM000302964; IDM000305714; DAN IDM00035307;

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

9. Bahwa dengan demikian sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan No. 03/Pdt.Sus.Merek/2014, tanggal 22 Mei 2014 dan mengabulkan petitum angka 3 gugatan rekonvensi Pemohon PK, karena telah terbukti dengan sangat jelas bahwa merek "Lau's Kopitiam" milik Termohon PK yang tidak terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya berupa persamaan bunyi dan persamaan elemen-elemen yang penting dengan merek "KOPITIAM" MILIK Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) yang telah terdaftar dengan sertifikat IDM00003089; IDM000302964; IDM000305714; DAN IDM00035307;
- C. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Niaga Sangat Keliru Karena Mengabaikan Fakta Yang Telah Terbukti Mengenai Adanya Persamaan Antara Merek "Lau's Kopitiam" Dengan Merek "KOPITIAM", Sehingga Sudah Seharusnya Tuntutan Ganti-rugi dan Tuntutan Pelarangan Penggunaan Merek "Lau's Kopitiam" Berdasarkan Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat dikabulkan
1. Bahwa pada halaman 90, alinea ke-8 Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga menyatakan:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti T-13a, T-13b dan Bukti P-1 terbukti bahwa merek "Lau's Kopitiam" milik Tergugat Dalam Rekonvensi telah ditolak pendaftarannya oleh Turut Tergugat, kemudian Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan banding kepada Komisi Banding merek, namun banding yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi telah ditolak oleh Komisi Banding Merek, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi maupun Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa merek "LAU'S KOPITIAM" milik Tergugat Dalam Rekonvensi telah didaftar oleh Turut Tergugat, maka merek "Lau's Kopitiam" milik Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah merek yang tidak terdaftar, karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan dalam rekonvensi haruslah dikabulkan;"

2. Bahwa disinilah letak kekhilafan Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga, karena sekalipun mempertimbangkan adanya Bukti T-13a, T-13b, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) sudah pernah mengajukan permohonan banding merek kepada Komisi Banding Merek dan ditolak oleh Komisi Banding Merek,

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

namun Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga telah khilaf karena tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan alasan penolakan permohonan banding merek yang ditetapkan oleh Komisi Banding Merek atas pendaftaran merek "LAU'S KOPITIAM" yang diajukan oleh Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi).

bahwa sangat jelas dalam pertimbangan Komisi Banding Merek dalam putusan nomor:119/KBM/HKI/2012, tanggal 2 Mei 2012 (vide bukti T-13b), alasan penolakan permohonan Komisi Banding Merek adalah karena merek "LAU'S KOPITIAM" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "KOPITIAM" milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi) yang sudah terdaftar lebih dahulu dan memperoleh Sertifikat Pendaftaran Nomor: 371718, tanggal 18 Oktober 1996 dan telah diperpanjang dengan sertifikat nomor IDM000030899, tanggal 14 MARET 2005.

3. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga telah khilaf dalam pertimbangannya karena tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai maksud sesungguhnya dari gugatan Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi), yaitu dengan maksud untuk membatalkan merek "KOPITIAM" yang telah terdaftar sertifikat No. IDM000305714;
4. Bahwa sesungguhnya dengan mempertimbangkan Bukti T-13b dan Bukti P-1 sebagaimana halaman 90, alinea ke-8, maka Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga telah sangat memahami bahwa Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) sendiri sudah mengakui mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek karena mengetahui bahwa merek "LAU'S KOPITIAM" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "KOPITIAM".
5. Bahwa dengan demikian, apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga menerima dan mengadili gugatan Dalam Konvensi, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, maka Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga telah mengakui adanya kepentingan Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) dan merek "Lau's Kopitiam" milik Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) terhadap merek "KOPITIAM" milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi);

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, jika Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) sendiri sudah mengakui adanya kepentingan berupa persamaan pada pokoknya antara merek "Lau's Kopitiam" milik Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) terhadap merek "KOPITIAM" milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi), maka tentu saja sama sekali tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga untuk menyatakan bahwa merek "Lau's Kopitiam" milik Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) memiliki perbedaan yang signifikan dengan merek "KOPITIAM" milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi);

6. Bahwa dengan demikian oleh karena sudah terbukti Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga telah melakukan kekhilafan yang sangat fatal, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan No. 03/ Pdt.Sus.Merek/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Mei 2014;
7. Bahwa oleh karena sudah terbukti (dan diakui sendiri oleh Termohon PK) tentang adanya persamaan antara merek "Lau's Kopitiam" milik Termohon PK (dahulu Tergugat Rekonvensi) dengan merek "KOPITIAM" milik Pemohon PK (dahulu Penggugat Rekonvensi), MAKA sudah seharusnya apabila petitum angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 pada gugatan rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya.

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

mengenai alasan A, B dan C

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tertanggal 4 Juli 2014 dan jawaban atas memori peninjauan kembali tertanggal 20 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti ternyata benar terdapat kekhilafan hakim dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan putusan dalam perkara terkait yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu putusan Nomor 179 PK/Pdt.Sus/ 2012 unsur menonjol dalam merek KOPITIAM adalah persamaan bunyi ucapan

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

kata KOPITIAM sehingga pertimbangan bahwa penggunaan kombinasi “huruf kecil” dan “besar” dalam merek milik Penggugat menjadikan merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat yaitu KOPITIAM adalah sebuah kekhilafan, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian yaitu petitum ke-2, 3, 4 dan 5, menolak petitum rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Abdul Alek Soelystio tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 22 Mei 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ABDUL ALEK SOELYSTIO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 22 Mei 2014;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra sebagai pemilik merek LAU'S KOPITIAM yang tidak terdaftar;
- 3) Menyatakan merek LAU'S KOPITIAM milik Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM (IDM000030899; IDM000302964; IDM000305714; dan IDM00035307) atas nama Penggugat Rekonvensi, untuk jenis jasa di kelas 43;
- 4) Menyatakan Tergugat Rekonvensi: Phiko Leo Putra telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan secara tanpa hak merek LAU'S KOPITIAM yang tidak terdaftar dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM (IDM000030899; IDM000302964; IDM000305714; dan IDM00035307) milik Penggugat Rekonvensi ;
- 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya membuka dan menjalankan usaha di seluruh outlet/cafe/restaurant milik Tergugat Rekonvensi yang menggunakan merek LAU'S KOPITIAM di seluruh Indonesia;
- 6) Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina

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

Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.
Ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

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

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002