

MAHKAMAH AGUNG

KAJIDAH HUKUM : Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam pendaftaran merek miliknya tersebut dan dengan demikian merek Boncafe dan Logo milik tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum (lihat penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 /2001 sehingga sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang yang sama gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran.

Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah melawati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Juli 1981 dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

NOMOR REGISTER : 06 PK/N/HaKI/2004

TANGGAL PUTUSAN : 21 Maret 2006

MAJELIS : 1. Bagir Manan
2. Prof. Dr. Paulus E.L., SH.
3. Ny. Marianna Sutadi

KLASIFIKASI : Tentang Pembatalan Merek

DUDUK PERKARA : Bahwa penggugat adalah pemilik yang berhak atas pemilik merek dagang BONCAFE & LOGO, dengan nama perusahaan BONCAFE International Pte. Ltd. Yang telah ada sejak tahun 1962 (bukti P-1);
Bahwa merek dagang BONCAFE & LOGO milik Penggugat selain terdaftar di Singapura juga telah terdaftar di manca negara antara lain di Australia dan New Zealand (bukti P-2);
Bahwa merek dagang BONCAFE & LOGO milik Penggugat selain terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Haki dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut :

- a. Nomor 430986, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dan No. Reg. 251346 tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-3);
- b. Nomor 430986, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dan No. Reg. 251346 tanggal 12

(11 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 31 (bukti P-4);

Bahwa karena itu pasti menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hal khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil pihak lain;

Bahwa ternyata tergugat bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah mendaftarkan merek BONCAFE LOGO yang telah terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat HAM dibawah No. 445024, tanggal pendaftaran 24 April 2000 (Perpanjangan dan No. 260621, tanggal 27 Juni 1990), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-5);

Bahwa Pengggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek BONCAFE LOGO atas nama Tergugat daftar No. 445024 tersebut, oleh karena merek tersebut semat-mata hanya merupakan tiruan belaka dan nama perusahaan / badan hukum BOCAFE & LOGO milik Penggugat, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama perusahaan/ badan hukum dan merek memiliki Penggugat tersebut diatas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin membongceng pada ketenaran nama perusahaan / badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd, dan merek terkenal BONCAFE & LOGO milik Tergugat yang telah dibina selama puluhan tahun dengan biaya yang tidak sedikit;

AMAR PUTUSAN PN :

- Merek Gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

AMAR PUTUSAN KASASI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi BONCAFE Internasional PK Ud. 125;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2003 No. 41/ Merek 2003/ Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang bak serta pemakaian pertama atas nama perusahaan / badan hukum BONCAFE INTERNASIONAL Pte. Pid dan merek terkenal BONCAFE & LOGO;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhan atas persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan / badan hukum BONCAFE INTERNASIONAL Pte. Pid dan merek BONCAFE & LOGO milik Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran merek BONCAFE LOGO daftar No. 445024 atas nama Tergugat mempunyai itikad baik karena meniru merek dagangan dan nama perusahaan milik Penggugat;
4. Menyatakan membatalkan merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dalam daftar Umum merek Direktorat Jenderal HAM dengan segala akibat hukumnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

ALASAN PK :

1. Surat kuasa cacat hukum
2. Majelis Kasasi telah merubah Petitum Pemohon PK dan mengabulkan lebih dari pada yang dituntut Pemohon PK (Penggugat Asal);
3. Merek Boncafe Pte Ltd & Logo milik Pemohon PK/ Penggugat bukanlah merek terkenal.
4. Adanya kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata oleh majelis kasasi.

AMAR PUTUSAN PK :

- Mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon PK Evelina Natadihardjo tersebut;
- Membatalkan Petugas MA tanggal 7 Juni 2004 No. 038 K/N/Haki/2003;

Mengadili Kembali :

- Menolak gugatan Penggugat
- Menghukum pemohon PK/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan PK. ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM PK :

Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam pendaftaran merek miliknya tersebut dan dengan demikian merek Boncafe dan Logo milik tergugat tidak bertentangan dengan umum (lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15/2001 sehingga sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang yang sama gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran.

Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Juli 1981 dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Saar Sujiana, SH.

PUTUSAN

Nomor : **06 PK/N/HaKI/2004**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutus perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara antara :

EVELINA NATADIHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo VIII/3, Surabaya, dan Jalan Raya Gubeng No. 44, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaslin Purba, SH.** dan kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Nugra Santana Lantai 12, Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2004, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd., suatu perseroan menurut Undang Undang Singapura, berkedudukan di 208 Pandan Loop Singapore 128401, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnoe Widjaja, SH. Advokat, beralamat di Wisma Kemang Lantai 5, Jalan Kemang No. 1, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2003, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 2004 Nomor : 38 K/N/HaKI/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek dagang BONCAFE & LOGO, dengan nama perusahaan BONCAFE International Pte. Ltd. yang telah ada sejak tahun 1962 (bukti P-1);

Bahwa merek dagang BONCAFE & LOGO milik Penggugat selain terdaftar di Singapura juga telah terdaftar di manca negara antara lain di Australia dan New Zealand (bukti P-2);

Bahwa merek dagang BONCAFE & LOGO milik Penggugat selain terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat HaKI dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut :

- a. No. 430986, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dan No. Reg. 251346 tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-3);
- b. No. 430985, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dan No. Reg. 251346, tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 31 (bukti P-4);

Bahwa karena itu pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil pihak lain;

Bahwa ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah mendaftarkan merek BONCAFE Logo yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat HAKI dibawah No. 445024, tanggal pendaftaran 24 April 2000 (Perpanjangan dan No. 260621, tanggal 27 Juni 1990), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-5);

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek BONCAFE LOGO atas nama Tergugat daftar No. 445024 tersebut, oleh karena merek tersebut semata-mata hanya merupakan tiruan belaka dan nama perusahaan/badan hukum BONCAFE & LOGO milik Penggugat, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan hukum dan merek milik Penggugat tersebut di atas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin membongceng pada ketenaran nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd., dan merek terkenal BONCAFE & LOGO milik Penggugat yang telah dibina selama puluhan tahun dengan biaya yang tidak sedikit;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai atas nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd dan merek terkenal BONCAFE & LOGO;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd. dan merek BONCAFE & Logo milik Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas nama Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena meniru merek dagang dan nama perusahaan milik Penggugat;

4. Menyatakan membatalkan merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas nama Tergugat dalam daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang menurut pertimbangan Pengadilan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2003 Nomor 41/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 2004 Nomor 038 K/N/HaKI/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi BONCAFE INTERNATIONAL Pte.Ltd., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2003 Nomor 41/Merek/2003/PN.NIAGA.JKT.PST:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd. dan merek terkenal BONCAFE & LOGO;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atas persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd dan merek BONCAFE & LOGO milik Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas nama Tergugat mempunyai itikad baik karena meniru merek dagang dan nama perusahaan milik Penggugat;
4. Menyatakan membatalkan merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.e putusan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 2004 Nomor : 038 K/N/ HaKI/2003 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 27 Januari 2004, kemudian terhadapnya olrh Termohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2004 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Juni 2004 Nomor 04/PK/HKI/2004/PN.NIAGA. JKT. PST., jo. Nomor 41/HKI-MEREK/2003/PN.NIAGA/JKT.PST. jo. Nomor 038 K/N/ HAKI/2003, permohonan mana disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 24 Juni 2004 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Juni 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2004;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara merek, namun oleh karena Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

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

I. 1. Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai legitimaie persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan pembatalan merek karena Surat Kuasa cacat hukum.

- Bahwa ternyata Surat Kuasa dan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tertanggal 2 April 2003 yang dipakai untuk mengajukan gugatan dan permohonan dan/atau memori kasasi, telah tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan BONCAFE INTERNATIONAL PTE. LTD., yaitu Dewan Direkturnya, tetapi hanya ditandatangani oleh seorang Manager yang bernama Teo Sian Khoon, yang secara hukum tidak mempunyai wewenang (legitimaie persona

stand in judicio) untuk bertindak atas nama dan/atau mewakili Badan Hukum BONCAFE International, Pte, Ltd., dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek BONCAFE & Logo milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berwenang untuk mewakili badan hukum/perseroan di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi (termasuk memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan). Bahwa seorang Manager atau karyawan tidaklah berwenang untuk memberikan kuasa untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan.

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali sudah berulang kali menyampaikan keberatannya soal Surat Kuasa tersebut (Vide Kontra Memori Kasasi pada halaman 13 dan 14, Kesimpulan pada halaman 2), Namun Majelis Hakim Kasasi telah tidak mempertimbangkan dalil permohonan Peninjauan Kembali yang diuraikan dalam kontra memori kasasi, karenanya Majelis Hakim Kasasi semata-mata hanya mempertimbangkan dalil-dalil memori kasasi Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru menerapkan hukum termasuk memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta, dimana Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memajukan bukti-bukti atas kewenangan Teo Sian Khoon untuk bertindak mewakili BONCAFE International, Pte, Ltd, Singapore. Karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya kewenangan dan pemberi kuasa, maka surat kuasa tertanggal 2 April 2003 dan Penggugat asal/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali adalah cacat hukum dan karenanya gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali harus ditolak karena didasarkan pada Surat Kuasa yang tidak sah;

Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, harus bertindak secara fair dan berdasarkan hukum dengan tujuan untuk tegaknya supremasi hukum dan juga putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim Kasasi dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan dan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali).

2. Majelis Hakim Kasasi telah merubah petitum Termohon Peninjauan Kembali dan mengabulkan lebih daripada yang dituntut Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat Asal).

Bahwa dalam dalil-dalil Memori Kasasinya tertanggal 5 September 2003, halaman 4 dan petitum memori kasasinya, halaman 5, Termohon

Peninjauan Kembali (Penggugat) secara tegas mendalilkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dan karenanya Termohon Peninjauan Kembali dalam petitumnya Memori Kasasinya, angka 3 menuntut sebagai berikut : “Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE & Logo daftar No. 445024 atas nama Tergugat dengan BONCAFE milik Penggugat”.

– Bahwa ternyata secara bertentangan dengan petitum Termohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi justru memutuskan lebih dari petitum yang dituntut tersebut atau dengan kata lain Majelis Hakim Kasasi telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Adapun amar putusan hakim kasasi tersebut berbunyi sebagai berikut “Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd., dan merek BONCAFE & LOGO milik Penggugat;

– Bahwa penambahan kalimat petitum dalam amar putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut yaitu kalimat “... Terdapat persamaan secara keseluruhannya” telah merubah petitum memori kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali sehingga sehingga Amar putusan tersebut sungguh tidak tepat, tidak akurat, tidak berdasar, karena petitum dan Pemohon Kasasi pada halaman 5 hanya minta agar antara kedua merek dinyatakan terdapat persamaan pada pokoknya. Bahwa dalam sengketa merek pengertian antara persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya sungguh sangat jauh berbeda. Kalau dikatakan ada persamaan pada keseluruhannya maka antara kedua merek tersebut tidak ada sama sekali perbedaannya baik dari bentuk, susunan, kesan, bunyi, warna maupun letak huruf-hurufnya.

3. Merek BONCAFE Pte Ltd. & LOGO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukanlah merek terkenal.

– Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi angka 1 halaman 7 dan paragraf I tidak benar, tidak cermat dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang sudah diajukan di persidangan perkara aquo. Bahwa sesuai dengan Bukti P-2, merek BONCAFE, Pte.Ltd & Logo, baru terdaftar di Singapura (Negara asal Penggugat) pada tanggal 8 Februari 2001 dan didaftarkan untuk jenis barang yang berbeda dengan milik Pemohon Peninjauan Kembali.

– Bahwa sesuai dengan Bukti P-9 secara tegas disebutkan bahwa kelahiran BONCAFE (sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada tahun 1962 adalah bukan milik Termohon Peninjauan Kembali/

Penggugat, tetapi milik dan Anglo Swiss Trading Co Pte Ltd. dan tidak jelas apa kaitannya dengan Penggugat (vide Bukti P-9, halaman 18). Jadi secara jelas terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah memanipulasi fakta dan mengelabui Pengadilan dengan mencoba mengajukan bukti yang menyesatkan. Tindakan tersebut untuk mengecoh Majelis Hakim seolah-olah benar bahwa BONCAFE Pte. Ltd & Logo sudah terdaftar sejak 1962, padahal tidaklah demikian; Bahwa dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan mereknya sebagai merek terkenal sama sekali tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebetulnya dan Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan keterkenalan mereknya tersebut, bahkan sebaliknya berdasarkan hasil survey di Australia dan New Zealand, terbukti bahwa merek BONCAFE Pte. Ltd & Logo bukanlah merek terkenal di kedua negara tersebut (lihat bukti-bukti PK-la, Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 serta uraian Memori Peninjauan Kembali ini pada angka A dan B tentang NOVUM).

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi angka 2 sampai 4 halaman 7 paragraf I (pertama), yang menyebutkan bahwa :

“Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan mereknya yaitu BONCAFE & Logo dibawah No. 445024 tanggal 24 April 2000 sebagai perpanjangan dan Nomor 260621 tanggal 27 Juni 1990;

Bahwa ternyata terdapat persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya antara merek BONCAFE atas nama Penggugat dengan merek BONCAFE & Logo milik Tergugat (vide bukti P-3);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1, 3 dan 4 jo. Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a), (b) ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Tergugat dapat dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik. Disamping itu, untuk pendaftar yang beritikad tidak baik berlaku azas kadaluwarsa sebagaimana juga dipertimbangkan oleh *judex facti*”;

II. 1. Putusan Majelis Hakim Kasasi ini telah didasarkan pada kekhilafan dan/atau merupakan kekeliruan nyata. Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal telah didasarkan pada keberatan atas perpanjangan perlindungan merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam No. 445024 tanggal 24 April 2000.

— Bahwa perpanjangan perlindungan merek BONCAFE & LOGO yang terdaftar dalam No. 445024 tanggal 24 April 2000, nyata-nyata

merupakan perpanjangan dari perlindungan merek BONCAFE & LOGO yang terdaftar dalam No. 260621 tanggal 27 Juni 1990 yang juga merupakan perpanjangan dan pendaftaran pertama (kali) merek BONCAFE & Logo yang terdaftar dalam Nomor 157265 tanggal 15 Juni 1981;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi angka 4 halaman 7, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah mengacu pada ketentuan pendaftaran pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan bukan pada ketentuan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana disebutkan Pasal 37 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Hal ini secara jelas telah bertentangan dengan dasar tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang dasar gugatannya ditujukan pada perpanjangan perlindungan merek. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan nyata.

Bahwa untuk jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang secara jelas menentukan bahwa :

Dari Pasal 37 ayat (2) dapat diketahui secara tegas tentang "Permohonan perpanjangan..." dan bukan mengenai "Merek tidak dapat didaftar...". Selanjutnya, ketentuan pemerintah tentang pelaksanaan ayat (2) hingga saat ini belum ada, sehingga secara hukum, Majelis Kasasi tidak dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya atas dasar Pasal 6 ayat (2). Penggunaan Pasal 6 ayat (2) ini tentu saja akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan salah, yang akhirnya akan merugikan Pemohon Peninjauan kembali sebagai pemilik dan pemakai merek BONCAFE & LOGO yang beritikad baik.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya, angka 4, halaman 7, mendasarkan pertimbangan hukumnya atas dasar hukum Pasal 6 ayat 3 (c) yang mengatur mengenai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, sedangkan BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan tanda atau cap atau stempel resmi Negara atau Lembaga Pemerintah. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas juga menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi angka 4, halaman 7.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi ini merupakan kekhilafan atau kekeliruan nyata karena ketentuan pelaksana dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hingga saat ini belum ada atau belum dibuat oleh Pemerintah, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Kasasi mendasarkan pertimbangan hukumnya pada peraturan/ketentuan yang belum ada (*ius constitutum*).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Kasasi karena berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas harus dibuktikan terlebih dahulu apakah merek Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat adalah merek terkenal atau bukan. Selanjutnya penolakan atas pendaftaran merek haruslah untuk barang yang sejenis. Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, tidak pernah dibuktikan (terbukti) bahwa merek Penggugat asal/ Termohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal.

2. Pemohon Peninjauan Kembali pendaftar dan pemilik merek yang beritikad baik.

– Bahwa perpanjangan perlindungan Merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam Nomor 445024 tanggal 24 April 2000 dan No. 260621 tanggal 27 Juni 1990, didasarkan pada unsur itikad baik, terbukti :

a. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik merek yang telah menggunakan secara *de facto* dan terus menerus merek BONCAFE & LOGO sejak Tahun 1976 dan secara sah dan itikad baik telah mendaftarkan merek tersebut pertama kali pada tanggal 15 Juni 1981 dengan pendaftaran No. 157265, jauh dari sebelum Termohon Peninjauan Kembali mendaftarkan BONCAFE, Pte. Ltd & Logo.

b. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar dari Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan atas dasar hal tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah mencatatkan perpanjangan perlindungan merek dalam daftar No. 445024 tanggal 24 April 2000 dan No. 260621 tanggal 27 Juni 1990. Dengan kata lain, merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali dilindungi Undang-undang karena tidak mempunyai persamaan secara keseluruhannya dan pada pokoknya dengan merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali.

Majelis Hakim Kasasi secara khilaf dan keliru telah menyamakan dan/atau memakai secara bersamaan pengertian persamaan secara keseluruhan dengan persamaan pada pokoknya.

— Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi angka 3, halaman 7, yang menyebutkan, “Bahwa ternyata terdapat persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya antara merek BONCAFE atas nama Penggugat dengan merek BONCAFE & Logo milik Tergugat” adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan salah karena Majelis Hakim Kasasi telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang sebenarnya tentang persamaan dan perbedaan merek. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil memori kasasinya menyatakan bahwa merek Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya angka 3, halaman 7, juga telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang :

1. Unsur persamaan secara keseluruhan antara merek BONCAFE, Pte.Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali dengan merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Unsur persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali dengan merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali.
3. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang secara tegas membedakan pengertian antara “kedua merek sama secara keseluruhan” dan “kedua merek sama pada pokoknya”.

— Bahwa karena Majelis Hakim Kasasi telah keliru/khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum tentang unsur sama secara keseluruhannya dan sama pada pokoknya, maka penentuan yang diberikan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang menyatakan, terdapat persamaan secara keseluruhannya pada pokoknya antara merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan/badan hukum BONCAFE International Pte, Ltd dan merek BONCAFE & LOGO milik Penggugat, menjadi keliru dan salah serta melebihi apa yang dimohon Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil-dalil memori kasasinya. Majelis Hakim Kasasi juga telah melakukan kekeliruan/kekhilafan karena pertimbangan hukum tersebut secara jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi angka 3, halaman 7, yang menyatakan bahwa :

“...persamaan secara keseluruhan pada pokoknya...” (vide bukti P-3).

merupakan kualifikasi hukum yang salah dan tidak tepat karena menyamakan pengertian antara unsur sama secara keseluruhan dengan unsur sama pada pokoknya atas merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan kembali perbedaan antara merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek BONCAFE, Pte. Ltd. milik Termohon Peninjauan Kembali :

Merek Pemohon Peninjauan Kembali adalah BONCAFE & LOGO untuk melindungi kelas 30 dengan jenis barang segala macam makanan yaitu kripik-kripik, kue-kue dan minuman yaitu ice cream, kembang gula, minuman-minuman segar terbuat dan sari buah-buahan sedangkan merek milik Termohon Peninjauan Kembali BONCAFE Ltd, Pte & Logo untuk kelas 30 dengan jenis barang biji-bijian kopi dan susu bubuk.

– Bahwa merek terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali terdiri dari warna merah dan putih, sedangkan merek Termohon Peninjauan Kembali adalah warna hitam dan putih. Jadi bagaimana mungkin warna merah sama atau mempunyai persamaan dengan warna hitam?

– Bahwa merek terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali terdiri dari kata “BONCAFE & Logo (bergambar kepala boneka imajinatif warna merah), sedangkan merek milik Termohon Peninjauan Kembali terdiri dari kata-kata “BONCAFE Pte.Ltd.” & Logo (merupakan merek Kombinasi dimana terdapat gambar kubus dan setengah lingkaran serta 2 (dua) biji kopi dan di dalam biji kopi tersebut terdapat huruf B dan C).

– Bahwa merek terdaftar milik Termohon Peninjauan Kembali merupakan merek kombinasi yang menonjolkan lukisan biji kopi dan kata BONCAFE Pte.Ltd., sedangkan merek terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali bukan hanya berupa nama yang dibuat dengan karakter huruf yang khas dan disertai gambar kepala boneka;

– Berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas terbukti adanya perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol dan sama sekali tidak menimbulkan kekeliruan bagi khalayak ramai apabila dipakai secara bersamaan apalagi untuk barang-barang yang sejenis berbeda pula;

Bahwa kesan yang muncul bagi masyarakat atas merek BONCAFE Pte.Ltd. & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali adalah merek untuk (minuman) kopi, sedangkan merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek untuk makanan (roti-roti dan/atau kue-kue) dan ice cream;

10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat mendalilkan sebagai pemilik apalagi pencipta dan kata BONCAFE, karena kata tersebut adalah kata-kata umum yang terdapat dalam kamus dan karenanya setiap orang berhak untuk memakainya. Bahwa bila dilihat dalam kamus kata-kata BON dan CAFE tersebut masing-masing memiliki arti tersendiri. Bahwa kata BON dalam kamus diartikan sebagai tagihan (bill). Dengan demikian kata-kata tersebut tidak dapat dimonopoli penggunaannya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Sedangkan kata "CAFE" juga adalah kata umum yang terdapat di kamus, yang artinya adalah restoran atau rumah makan. Bahwa kata CAFE bagi masyarakat umum sudah merupakan kata yang akrab didengar sebagai "kata" yang mendirikan adanya suatu ruangan pada suatu tempat yang menyediakan makanan (restoran), minuman kopi dan minuman minuman lainnya seperti Hard Rock Cafe, News Cafe, Wien Cafe, NESCAFE dan masih ada ribuan lagi yang memakai kata CAFE di seluruh dunia maupun di Indonesia. Dengan demikian, kata BON dan CAFE sudah dikenal luas, sehingga tidak seorangpun dapat mengklaim kata-kata tersebut menjadi hak eksklusifnya.

11. Berdasarkan Bukti P-3 dan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yaitu Copy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE & Logo terdaftar di Negara Australia dibawah No. 311833 dengan kelas 30, secara tegas dinyatakan bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (BONCAFE International Pte.Ltd) telah mendaftarkan merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo namun pendaftaran tersebut tidak memberikan hak eksklusif untuk pemakaian kata BONCAFE. Dengan demikian kata BONCAFE boleh dipakai pihak lain.

12. Kata BONCAFE dalam merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali ditulis dengan lukisan huruf sedangkan kata BONCAFE dalam merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo ditulis dengan huruf kapital. Tampilan yang sangat menyolok tersebut sangat jelas membuat perbedaan yang sangat nyata. Logo dalam merek BONCAFE milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah boneka imajiner sedangkan logo dalam BONCAFE,Pte.Ltd adalah gambar 2 (dua) biji kopi dengan tulisan B dan C didalamnya. Kedua merek tersebut melindungi jenis barang yang berbeda. Dengan demikian, kedua merek tersebut tidak sama secara keseluruhannya dan pada pokoknya.

13. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memproduksi barang jenis biji-biji kopi dan kopi bubuk tetapi kripik kripik, kue-kue dan minuman yaitu ice cream, kembang gula, minuman-minuman segar terbuat dari sari buah-buahan, sehingga bagi masyarakat atau konsumen tidak akan pernah ada timbul persamaan yang membingungkan atau

“No Likelihood of confusion” dengan merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali yang jelas-jelas melindungi jenis barang biji-biji kopi dan kopi bubuk. Seandainya menurut Majelis Hakim Kasasi antara merek BONCAFE & LOGO milik : pemohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BONCAFE, Pte. Ltd., dan Logo milik Termohon Peninjauan Kembali – quod non, maka Majelis Hakim Kasasi harus memberikan pertimbangan hukum atau alasan-alasan hukum yang cukup tentang adanya persamaan pada pokoknya dan/atau persamaan secara keseluruhan antara kedua merek tersebut. Secara keliru (nyata) atau khilaf, Majelis Hakim Kasasi telah menyatakan secara tegas dalam pertimbangan hukumnya bahwa, : Ternyata terdapat persamaan secara keseluruhan pada pokoknya....”. Bahwa pertimbangan hukum ini jelas merupakan tindakan yang menyamakan pengertian antara persamaan secara keseluruhannya dengan persamaan pada pokoknya;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah tidak dapat membedakan pengertian antara unsur persamaan secara keseluruhannya dengan unsur persamaan pada pokoknya.

Pemohon Peninjauan Kembali semakin bingung, karena Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *terdapat persamaan secara keseluruhan pada pokoknya*. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengkualifisir kalimat “*terdapat persamaan secara keseluruhan pada pokoknya*” sebagai kalimat hukum yang menuju satu pengertian tertentu, “...atau lebih;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya unsur “persamaan secara keseluruhan” dengan persamaan pada pokoknya”, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi akan menimbulkan kesimpulan yang salah, termasuk, majelis Hakim Kasasi tidak akan dapat menentukan adanya merek yang membingungkan (no likelihood of confusion);

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah ternyata merek BONCAFE & LOGO milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak sama secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek BONCAFE Pte Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Merek haruslah dilihat sebagai suatu tanda yang utuh (dalam bentuk apapun) yang memiliki daya pembeda yang digunakan untuk dipergunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., yang memutuskan bahwa :

Merek DAICHI tidak mempunyai persamaan dengan merek ICI (Putusan Mahkamah Agung No. 3055 K/Sip/1985);

- b. Merek ROYAL SALUTE tidak mempunyai persamaan dengan merek SALUTE (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 245/K/Pdt/1 989 tanggal 13 April 1991);
- c. Merek SONY BETA tidak mempunyai persamaan dengan merek BETA (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 3765 K/Pdt/1989 tanggal 31 Maret 1992);
- d. Merek PODO REJO tidak mempunyai persamaan dengan Merek KEMIRI REJO (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979).

3. Bahwa merek BONCAFE Pte. Ltd., bukan merupakan merek terkenal.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi, angka 1, halaman 7, yang menyatakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo adalah merek yang sudah terkenal di Australia, New Zealand dan Singapore dengan alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata karena tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, meyakini merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo adalah merek terkenal;
- Bahwa Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mengemukakan secara jelas dan pasti apa yang dimaksud dengan merek terkenal, apa yang menjadi kriteria merek terkenal atau variabel apa yang dapat menentukan suatu merek adalah merek terkenal. Pengertian dan kriteria/variabel merek terkenal ini perlu dikemukakan karena dalam prakteknya keterkenalan suatu merek barang atau jasa ditentukan oleh produk itu sendiri dan juga kebutuhan konsumen itu sendiri;
- Penentuan suatu merek terkenal, tidaklah karena merek tersebut merek asing tetapi merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional dapat juga dianggap merek terkenal untuk kalangan tertentu atau masyarakat pada umumnya. Ukuran terkenal atau tidaknya suatu merek, selain didasarkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris, juga didasarkan pada Undang-Undang Merek yang berlaku (Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001) dan juga berdasarkan praktek yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, adalah sangat sulit menentukan pada tingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal. Dalam prakteknya, suatu merek terkenal tergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen;

Merek terkenal menurut James E. Inman yang dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan dalam bukunya, *Perlindungan Merek*, halaman 22, penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Pasca Sarjana, 2003, menyebutkan bahwa merek terkenal (*Well Known Trademark*) adalah;

“Merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut”.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa merek terkenal didasarkan pada “pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan”. Maka, untuk membuktikan keterkenalan suatu merek, harus diikuti pedoman adanya Promosi/Publikasi besar-besaran dan Investasi;

Apabila pengertian-pengertian merek terkenal diatas dihubungkan dengan perkara a quo, diketemukan fakta bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali baru didaftarkan pertama kali pada tanggal 12 Juli 1989 di Daftar Umum Merek di Direktorat HaKI dan terdaftar di Singapura pada tahun 1992. Namun, pemilik BONCAFE International Pte, Ltd. telah terbukti melakukan promosi dan Investasi besar-besaran di Indonesia. Sebaliknya, merek BONCAFE & Logo telah dipakai Pemohon Peninjauan Kembali secara terus menerus dan tidak terputus pada tahun 1976, yang menjual dan memproduksi jenis barang makanan dan minuman yakni kue-kue, ice cream dan kembang gula dan kemudian didaftarkan pertama kali pada tahun 1981;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatan maupun Memori Kasasinya menyatakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo adalah merek terkenal, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali selama pemeriksaan di *Judex Facti*, ternyata Termohon Peninjauan Kembali hanya mengajukan bukti bungkus produk biji kopi merek BONCAFE, Pte. Ltd & logo (tanpa ada kandungan isinya) dan keterangan pendaftaran di beberapa negara. Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan adanya bukti yang secara nyata dan meyakinkan menyatakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo adalah merek terkenal;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti dengan jelas dan nyata, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal telah tidak sesuai dengan (i) pengertian merek terkenal menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek

Nomor 15 Tahun 2001 dan (ii) praktek yang berlaku maupun (iii) doktrin-doktrin yang dikemukakan para ahli;

Bahwa apabila alasan Majelis Hakim Kasasi menyatakan merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo semata-mata karena merek bersangkutan telah ada sejak Tahun 1962 – quod non, dan telah terdaftar di Singapore sejak Tahun 1992, maka alasan atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut telah salah dan tidak tepat, karena adanya merek sejak Tahun 1962 dan pendaftaran di Singapore Tahun 1992 bukan merupakan dasar atau alasan yang secara otomatis (demi hukum) menyatakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo adalah merek terkenal. Majelis Hakim Kasasi harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau cukup mempertimbangkan (agar pasti dan tidak meragukan) untuk menyatakan bahwa BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal;

Atau dengan kata lain, adanya merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo sejak tahun 1962 dan didaftarkan di Daftar Umum Merek di Direktorat HaKI sejak Tahun 1999, tidak secara otomatis (demi hukum) manandakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo adalah merek terkenal;

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi angka 1, halaman 7, yang mendasarkan keterkenalan merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo hanya atas dasar pendirian sejak Tahun 1962 dan telah didaftarkan dalam daftar umum Direktorat HaKI sejak Tahun 1999, adalah tidak tepat dan salah karenanya patut untuk ditolak karena merupakan kekhilafan/ kekeliruan nyata;

– Tidak ada kegiatan promosi atas merek “BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo” milik Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia, Australia maupun New Zealand (vide Bukti PK-1a; Bukti PK-1, Bukti PK-2 serta Bukti PK-3 (legalisasi));

– Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan adanya kenyataan (bukti) bahwa pemilik merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo telah melakukan promosi besar-besaran untuk produk-produknya di Indonesia, Australia, New Zealand serta Singapore. Termohon Peninjauan Kembali juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya keterangan resmi dan pihak yang berwenang tentang keterkenalan merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo dan negara Australia, New Zealand serta Singapore. Sebaliknya, Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hasil laporan survey Roy Morgan Researsh di Australia (Bukti Pemohon PK-1a, Bukti PK-1 dan Bukti PK-3 (legalisasi)) menemukan fakta bahwa ternyata pemilik merek BONCAFE, Pte. Ltd., tidak pernah mengadakan promosi besar-besaran terhadap merek BONCAFE, Ltd & Logo. Bahkan berdasarkan hasil survey

yang dilakukan oleh Colmar Bruton Research (Consumer Link) di New Zealand (Bukti Pemohon PK-2 dan Bukti PK-3 (legalisasi)) membuktikan bahwa ternyata merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo bukan merek terkenal;

Tidak ada tindakan investasi yang dilakukan pemilik merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo di Indonesia;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo adalah merek terkenal dan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum dan putusannya juga menyatakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo adalah merek terkenal. Akan tetapi, pemilik merek BONCAFE Pte. Ltd. & Logo tidak pernah melakukan investasi di Indonesia, di Australia, New Zealand serta Singapore. Bahwa berdasarkan hasil Survey dan Roy Morgan Research (Bukti PK-1a, Bukti PK-1 serta Bukti PK-3 (terjemahan)) di Australia, diketahui bahwa merek biji kopi dan kopi bubuk yang dikenal atau terkenal adalah NESCAFE dan MOCCANA. Bahkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Colmar Bruton Research (Consumer Link) (Bukti PK-2 dan Bukti PK-3 (Legalisasi)) di New Zealand terbukti bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo bukan merupakan merek terkenal;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bahwa dengan tidak adanya publikasi dan/atau promosi dan Investasi yang dilakukan, maka merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo bukan merupakan merek terkenal.
- b. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 memberikan pedoman atas merek terkenal, yakni :
 1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 2. Reputasi Merek Terkenal, (1) yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, (2) yang diperoleh karena investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.

Bahwa berdasarkan pedoman yang secara explicit tersebut dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pengertian merek terkenal sebagaimana diuraikan dalam angka 30.1 diatas maka merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo bukan merupakan merek terkenal;

4. Asas hukum "Negative Non Sunt Probanda"

- Bahwa Hakim Kasasi telah tidak menilai kebenaran (probative value) dan dalil-dalil Memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa

penilaian “keterkenalan” suatu merek tidak dapat hanya didasarkan pada argumentasi adanya pendaftaran di beberapa negara, tetapi harus diikuti adanya tindakan promosi dan investasi dan pemilikinya. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali harus dapat membuktikan “keterkenalannya” sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembuktian.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk membuktikan “ketidak terkenalannya” (secara negatif) merek milik Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali memajukan bukti negatif yang menyatakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali bukan merek terkenal, yakni :

Survey Roy Morgan Research di Australia (Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-1a, Bukti PK-1 serta Bukti PK-3 (Legalisasi)) Roy Morgan Research adalah badan penelitian pasar (market survey) yang didirikan di Australia pada tahun 1941.

1. Pemohon Peninjauan Kembali menemukan fakta bahwa berdasarkan hasil laporan survey yang dilakukan oleh Roy Morgan Research di Australia, membuktikan bahwa ternyata berdasarkan cross survey, produk biji kopi dan kopi bubuk yang dikenal di Australia, hanya 15% (lima belas per seratus prosen) dan 627 responden (berusia 14 keatas) hanya mengenal atau mendengar BONCAFE;

2. Bahwa berdasarkan Catibus-March 2004 (Omnibus Research) tanggal 24 s/d 25 Maret 2004 (Bukti PK-1a), halaman 1, diketahui bahwa dan berbagai merek jenis kopi 1). Nescafe 2). Moccona 3). Robert Timms 4). Vittoria 5). Lavazza 6). Poazza D'oro serta 7). BONCAFE, yang ditanyakan pada para responden, merek BONCAFE merupakan merek yang tidak terkenal atau kurang populer dibandingkan dengan 6 (enam) merek yang lain, dimana hanya 15% dan total responden yang menyatakan pernah mendengar BONCAFE;

(catt : Para Reponden mengingat merek BONCAFE setelah daftar merek kopi produk kopi dibacakan kepada mereka);

3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan “ketidak keterkenalan” dan merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo di Australia. Bahwa hal ini berbanding terbalik dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo milik Termohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal;

Bahwa dengan demikian, adalah tidak benar dan salah pertimbangan Hakim kasasi, angka 1, halaman 7, yang menyatakan :

“Bahwa merek BONCAFE International adalah merek yang sudah terkenal di Australia, New Zealand dan Singapore dan telah ada sejak tahun 1962 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek di Direktorat HakI sejak Tahun 1999”.

Survey Colmar Brunton Research (Consumer Link) di New Zealand (Bukti Pemohon PK-2 danlatau Bukti PK-3 (legalisasi);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan fakta bahwa berdasarkan hasil laporan survey Costumer Link berupa “BONCAFE Omnibus” atas 481 orang penduduk pusat kota New Zealand yang berumur 18 Tahun ke atas pada tanggal 24 s/d 29 Maret 2004, diketahui bahwa :

1. Berdasarkan cross-survey produk kopi yang dikenal di New Zealand, dan 481 responden berusia 18 keatas ternyata berdasarkan daftar produk merek kopi yang dibacakan, yakni : 1). Nescafe 2). Moccana 3). Robert Timms 4). Victoria 5). Piazza D”Oro 6) Lavazza serta 7). BONCAFE ternyata 99% (sembilan puluh sembilan per seratus prosen) mengenal atau mendengar produk biji kopi dan kopi bubuk merek NESCAFE dan 82% (delapan puluh dua per seratus prosen) mengenal/ mengetahui biji kopi dan kopi bubuk merek MOCCANA dan hanya 10% pernah mendengar produk merek BONCAFE;
2. Bahwa dari mereka yang mendengar merek BONCAFE (10% tersebut) hanya 3 (tiga per seratus prosen) yang menyatakan bahwa BONCAFE, Pte. & Logo telah mengadakan promosi sama seperti merek-merek yang lain;
3. Bahkan sebagian besar dan responden yang mendengar merek BONCAFE (79% prosen) tidak mengingat atau melihat adanya promosi merek BONCAFE;

Consumer Link dalam hasil laporan survey “BONCAFE Omnibus” menyatakan secara tegas bahwa BONCAFE (BONCAFE, Pte. Ltd) bukanlah merek terkenal di New Zealand;

Bahwa dengan demikian, adalah tidak benar dan salah pertimbangan Hakim Kasasi, angka 1, halaman 7 tersebut di atas;

5. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat asal telah aluwardsa;

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan merek bersifat imperatif dengan adanya kata “hanya dapat” diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Bahwa sifat imperatif dan pasal tersebut sangat beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 jo 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencerminkan akan adanya kepastian hukum bagi merek terdaftar untuk mendapat perlindungan hukum sampai dengan jangka waktu tertentu yang diberikan Undang-undang.

- Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan :

- (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.

- Bahwa ternyata, gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga gugatan Termohon Peninjauan kembali/Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini sudah diikuti dalam beberapa putusan Pengadilan Niaga Mahkamah Agung antara lain dalam perkara No. 08/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 23 Mei 2002. Bahwa putusan tersebut sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. dan karenanya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 012/K/N/HA/2002 tanggal 3 September 2002.

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas disebutkan sebagai berikut :

“Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dan khalayak umum atau dan golongan masyarakat tertentu”;

III. Permohonan pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya bukti baru (Novum).

1. **Omnibus Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2004 telah menemukan bukti baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda.**

Bahwa surat bukti yang baru diketemukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah surat tertanggal 1 April 2004 dan Roy Morgan Research kepada

Jimmy Gunawan tentang Omnibus Research BONCAFE (Bukti PK-1) dan Omnibus Research 24 Maret–25 Maret 2004 tertanggal 30 Maret 2004 (Bukti PK-1a) yang dibuat oleh Roy Morgan Research, Pty, Ltd.

Bahwa berdasarkan surat tertanggal 1 April 2004 dan Roy Morgan Research kepada Jimmy Gunawan tentang Omnibus Research BONCAFE (Bukti PK-1) diketahui bahwa :

“Respondents were firstly asked, “Which of the following brands of coffee have you heard of?”. Those that had heard of BONCAFE were then asked, “Compared with other brands of coffee, would you say that there has been a lot of advertising of BONCAFE, there has been about the same amount of advertising for BONCAFE as other brands, there has been very little advertising for BONCAFE or there has been no advertising for BONCAFE?” and “Where have you seen or heard advertising for BONCAFE?”

In total, 15% of Australians aged 14+ had heard of the brand BONCAFE when a list of coffee brand was read out to them.

“Those who had heard of BONCAFE were then asked how much advertising there had been for BONCAFE compared with other brands of coffee-12% of all respondents (or 77% of those who had heard of the brand) thought that there had been very little or no advertising for the brand.

Only 1% of all respondents (or 4% of those who had heard of the brand) thought there had been about the same amount of advertising for BONCAFE as other brands, while only 0,2% of all respondents (or 1% of those who had heard of the brand) thought that there had been a lot of advertising for BONCAFE. The remaining 2 % of all respondents (or 18% those who had heard of the brand could not answer this question.

In total, 6% all respondents (or 43% of those had heard of the brand) recalled seeing or hearing advertising for the brand. The most widely mentioned media amongst those who had heard of the brand were; TV 10%, magazine 7%, and in the Supermarket 4%”.

Terjemahan :

“Kepada para responden pertama-tama diajukan pertanyaan, Manakah dari merek-merek produk kopi tersebut ini yang pernah anda dengar?”. Kepada mereka yang pernah mendengar BONCAFE kemudian diajukan pertanyaan, “Dibandingkan dengan merek-merek produk kopi lain, apakah anda berpendapat bahwa telah terdapat banyak pengiklanan untuk BONCAFE, telah terdapat pengiklanan untuk BONCAFE dengan jumlah yang kira-kira sama dengan pengiklanan untuk merek-merek

lain, terdapat sedikit sekali pengiklanan untuk BONCAFE atau tidak ada pengiklanan untuk BONCAFE?" serta pernyataan." Di mana anda pernah melihat atau mendengar pengiklanan untuk BONCAFE?"

"Secara keseluruhan, 15% dari orang Australia yang berusia 14 tahun ke atas pernah mendengar tentang merek BONCAFE ketika sebuah daftar merek-merek produk kopi dibacakan kepada mereka.

"Mereka yang telah mendengar BONCAFE lalu ditanya berapa banyak iklan BONCAFE yang ada dibandingkan dengan merek-merek kopi lain-12% dari semua responden (atau 77% dari mereka yang telah mendengar merek tersebut) berpendapat bahwa hanya ada sedikit atau tidak ada iklan untuk merek tersebut.

Hanya 1% dan semua responden (atau 4% dari mereka yang mendengar merek tersebut) berpendapat bahwa telah terdapat pengiklanan yang jumlahnya kira-kira sama dengan pengiklanan merek-merek lain, sementara hanya 0,2% dari semua responden (atau 1% dari mereka yang telah mendengar merek tersebut) berpendapat bahwa telah ada banyak iklan untuk BONCAFE. 2% responden yang tersisa (atau 18% dari merek yang telah mendengar merek tersebut) tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Secara keseluruhan, 6% dari semua responden (atau 43% dari mereka yang telah mendengar merek tersebut) mengingat pernah melihat atau mendengar iklan merek tersebut. Media yang paling banyak disebut oleh mereka yang pernah mendengar merek tersebut adalah; Televisi 10%, Majalah 7% dan di Supermarket 4%";

Bahwa surat tertanggal 1 April 2004 dari Roy Morgan Research Jimmy Gunawan tentang Omnibus Research BONCAFE (Bukti PK-1) tentang BONCAFE – Omnibus Research merupakan ringkasan hasil-hasil kunci dari Omnibus Research 24 Maret–25 Maret 2004 tertanggal 30 Maret 2004. (Vide Bukti PK-1a).

Bahwa berdasarkan Omnibus Research yang diadakan oleh Roy Morgan Research (Vide Bukti PK-1a), diketahui bahwa :

1. Produk biji kopi dan bubuk Kopi BONCAFE merupakan merek kopi yang tidak terkenal diantara merek-merek kopi Neskafe, Moccana, Robert Timms, Victoria, Lavazza serta Piazza D'oro (halaman I, Omnibus Research);
2. Bahwa merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo sedikit atau tidak pernah melakukan promosi dan juga tidak pernah mengadakan investasi di Australia (halaman II s/d halaman 70);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru ini (Bukti PK-1 dan Bukti PK-1a) dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat

(I) huruf 'b' Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, maka merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo telah tidak memenuhi persyaratan :

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi Merek Terkenal, (1) yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, (2) yang diperoleh karena investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikinya.

2. Colmar Bruton Research (Consumer Link), New Zealand (Bukti Pemohon PK-2 dan/atau Bukti PK-3 (legalisasi)).

– Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2004 telah menemukan bukti (surat) baru yang apabila diketemukan dalam masa pemeriksaan perkara a quo akan memberikan putusan yang berbeda; Bahwa surat bukti baru yang diketemukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah profile Consumer Link tertanggal 26 April 2004;

Consumer Link, New Zealand telah mengadakan survey terhadap 481 orang (pria dan wanita) berusia 18 tahun keatas di pusat-pusat kota utama di New Zealand pada kurun waktu tanggal 24 s/d 29 Maret 2004;

– Bahwa berdasarkan uraian Omnibus BONCAFE dalam survey Consumer Link diketahui bahwa :

“The majority of the respondents knew or heard Nescafe (99%) and Moccana (82%) for coffee brands, and only 10% of New Zealanders aged 18+ had heard of the brand BONCAFE.

Those that had heard of BONCAFE were then asked “Compared with other brands of coffee, would you say that there has been about the same amount of advertising for BONCAFE as other brands, there has been no advertising for BONCAFE or don’t know?” and “Where have you seen or heard advertising for Bonacafe?”

97% of those who had heard of the brand thought that there had been very little, no advertising or don’t know about advertising for the brand. Only 3% of those who had heard of the brand thought there had been about the same amount of advertising for BONCAFE as other brands. In addition, 79% of those who had heard of the brand didn’t recall seeing or hearing advertising for the brand.

Based on the above we conclude that BONCAFE is not well known trademark in New Zealand”.

Terjemahan :

“Sebagian besar responden tahu atau pernah mendengar Nescafe (99%) dan Moccana (82%) sebagai merek-merek produk kopi, hanya 10% dari orang New Zealand yang berumur 18 tahun keatas pernah mendengar merek BONCAFE.

Kepada mereka yang pernah mendengar BONCAFE kemudian diajukan pertanyaan “Dibandingkan dengan merek-merek kopi lain, apakah anda berpendapat bahwa telah terdapat jumlah iklan yang kira-kira sama untuk BONCAFE seperti merek-merek lainnya, tidak pernah ada iklan untuk BONCAFE atau tidak tahu? “dan” Dimana anda pernah melihat atau mendengar iklan BONCAFE?”

97% dari mereka yang pernah mendengar merek tersebut berpendapat bahwa hanya ada sedikit iklan, tidak ada iklan, atau tidak tahu?” mengenai diiklankannya merek tersebut.

Hanya 3% dari mereka yang pernah mendengar merek tersebut yang berpendapat bahwa telah ada iklan dengan jumlah yang kira-kira sama dengan iklan untuk merek-merek lain.

Selain itu, 79% dari mereka yang pernah mendengar merek tersebut tidak dapat mengingat pernah melihat atau mendengar iklan untuk merek tersebut.

- Berdasarkan hal-hal di atas kami menyimpulkan bahwa BONCAFE bukanlah merek yang terkenal di New Zealand”.
- Bahwa berdasarkan BONCAFE Omnibus (Bukti PK-2) yang dikeluarkan Consumer Link ini, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Bahwa di New Zealand, produk biji kopi dan bubuk kopi yang dikenal adalah NESCAFE dan MOCCANA disamping merek kopi lainnya yakni Robert Timms, Victoria, Lavazza dan Piazza D’oro. Hanya 10% yang pernah mendengar merek kopi BONCAFE.
 - b. Bahwa pemilik merek BONCAFE, Pte. Ltd. & Logo sedikit atau tidak pernah melakukan promosi di New Zealand.
 - c. Bahwa merek BONCAFE, Pte. & Logo bukan merupakan merek terkenal di New Zealand.

Bahwa berdasarkan bukti baru ini dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka merek BONCAFE, Pte. Ltd & Logo telah tidak memenuhi persyaratan :

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi Merek Terkenal, (1) yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;

Bahwa apabila hasil penelitian Roy Morgan, Pty, Ltd, Australia (Bukti PK-1 dan Bukti PK-1a) dan COLMAR BRUNTON RESEARCH (CONSUMER LINK), New Zealand (Bukti PK-1) sebagaimana diuraikan pada huruf A dan B di atas diketemukan, maka Majelis Hakim Kasasi akan memberikan putusan yang berbeda yang tidak akan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (Novum) Bukti PK-1a, Bukti PK-1 serta Bukti PK-2 tersebut diatas, diketemukan Fakta bahwa merek BONCAFE Pte., Ltd. & Logo bukan merupakan merek terkenal.

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

mengenai alasan ad. II.2:

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim, yang secara bersamaan memakai pengertian “persamaan secara keseluruhan” dengan “persamaan pada pokoknya”, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa pada halaman 7 angka 3 putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tertera “Bahwa ternyata terdapat persamaan secara keseluruhan pada pokoknya antara merek BONCAFE atas nama Penggugat dengan merek BONCAFE & Logo milik Tergugat”;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dasar gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6, dimana menurut Pasal 6 ayat (1) alasannya adalah “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
- c. bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan adalah “apakah ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu” (Pasal 6 ayat (1) a) atau “apakah ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain” (Pasal 6 ayat (1) b);
- d. bahwa pada halaman 7 angka 4 putusan kasasi juga tertera bahwa “Tergugat dapat dikwalifisir sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik, dan untuk pendaftar yang beriktikad tidak baik berlaku azas kadaluwarsa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh judex facti”;
- e. bahwa pertimbangan kasasi tersebut saling bertentangan dimana di satu pihak Tergugat dinyatakan pendaftar yang beriktikad tidak baik namun di lain pihak dinyatakan berlaku azas kadaluwarsa seperti yang dipertimbangkan oleh judex facti, sedangkan judex facti di dalam putusannya mempertimbangkan bahwa “... ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek tidak berlaku bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara ini, dengan perkataan lain, gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidak dapat diajukan tanpa batas waktu” (lihat putusan Pengadilan Niaga halaman 21), karena itu gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Mei 2003 melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek Tergugat, dan karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

f. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan kasasi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan merek “BONCAFE” & Logo milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran 445024 tanggal 24 April 2000 yang merupakan perpanjangan dan Nomor 260621 tanggal 27 Juni 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan setelah lewat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek oleh Tergugat, yang berdasarkan bukti T.1 merek milik Tergugat tersebut telah terdaftar sejak tanggal 15 Juni 1981 dengan Nomor Pendaftaran 157265, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek milik Tergugat tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 “adanya itikad tidak baik termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum”, karena itu yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah merek BONCAFE & Logo milik Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, dalam arti apakah Tergugat dalam mendaftarkan mereknya tersebut beritikad tidak baik yakni telah meniru sedemikian rupa merek Penggugat yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa BONCAFE International Pte. Ltd. adalah badan hukum yang didirikan di Singapura pada tahun 1962 (bukti P-1), dan telah didaftar sebagai merek dagang BONCAFE PTE. LTD. di Australia pada tanggal 3 Oktober 1977 (bukti P-3), di Selandia Baru pada tanggal 26 November 1999 (bukti P-4) dan di negara-negara lain (bukti P-5);

Bahwa merek BONCAFE dan Logo milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran 445024 tanggal 24 April 2000, yang pertama kali didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran 157265 tanggal 15 Juni 1981 (bukti T-1) tidak mempunyai persamaan baik keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek dagang BONCAFE PTE. LTD. dengan Logo serta huruf BC milik Penggugat (bukti P-6 dan P-7),

yakni antara kedua merek tersebut nampak jelas perbedaannya baik pada bentuk, cara penulisan, cara penempatan maupun logonya;

Bahwa oleh karena itu tidak terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan merek miliknya tersebut, dan dengan demikian merek BONCAFE dan logo milik Tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum (lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) sehingga sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang yang sama gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tanggung waktu 5 (lima) sejak tanggal 15 Juni 1981 dan karenanya gugatan Penggugat harus ditotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : EVELINA NATADIHARDJA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Januari 2004 Nomor 038 K/N/HaKI/2003, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : EVELINA NATADIHARDJA tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Januari 2004 Nomor 038 K/N/HaKI/2003;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali in ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **21 MARET 2006** dengan **BAGIR MANAN** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, Ketua Muda dan **MARIANNA SUTADI, SH.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RAHMI MULYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Bagir Manan

ttd.

Marianna Sutadi, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Rahmi Mulati, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 9.993.000,-

Jumlah Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

dianggapnya dalam bentuk **PUTUSAN** sebagai berikut: **PUTUSAN**
Nomor : 038 K/N/HaKI/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan merek antara :

BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd., suatu perseroan menurut Undang-Undang Singapura, berkedudukan di 208 Pandan Loop Singapore 128401 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **WISNOE WIDAJA SH** Advokat dan Pengacara beralamat di Wisma Kemang Lantai 5 Jalan Kemang Selatan No. 1 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2003, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

EVELINA NATADIHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo VIII/3 Surabaya, dan juga beralamat di Jalan Raya Gubeng No. 44 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **JAMASLIN PURBA, SH.**, dan **EFFENDY H. PURBA, SH.**, para Advokat dan Pengacara beralamat di Wisma Nugraha Santana Lantai 12, suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2003, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek dagang & LOGO, dengan nama perusahaan Boncafe International Pte. Ltd yang telah ada sejak tahun 1962 (bukti P-1);

bahwa merek dagang **BONCAFE & LOGO** milik Penggugat selain terdaftar di Singapura juga telah terdaftar di manca negara antara lain di Australia dan New Zealand (bukti P-2);

bahwa merek dagang BONCAFE & LOGO milik Penggugat selain terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat HAKI dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut :

- a. No. 430986, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dan No. Reg. 251346 tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-3);
- b. No. 430985, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dan No. Reg. 251346, tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 31 (bukti P-4);
- c. Bahwa ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mendaftarkan merek BONCAFE Logo yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat HAKI dibawah No. 445024, tanggal pendaftaran 24 April 2000 (Perpanjangan dan No. 260621, tanggal 27 Juni 1990), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-5);

bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek BONCAFE & LOGO atas nama Tergugat daftar No. 445024 tersebut, oleh karena merek tersebut semata-mata hanya merupakan tiruan belaka dari nama perusahaan badan hukum BONCAFE & LOGO milik Penggugat, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan hukum dan merek milik Penggugat tersebut diatas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin membonceng pada ketenaran nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd. dan merek terkenal BONCAFE & LOGO milik Penggugat yang telah dibina selama puluhan tahun dengan biaya yang tidak sedikit;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas nama perusahaan / badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd dan merek terkenal BONCAFE & LOGO;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE & LOGO terdaftar No. 445024 atas Tergugat dengan nama perusahaan / badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd dan merek BONCAFE & LOGO milik Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas nama Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena meniru merek dagang dan nama perusahaan milik Penggugat;
4. Menyatakan membatalkan merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang menurut pertimbangan Pengadilan seadil-adilnya (Ex a quo et bono);

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 19 Agustus 2003 No. 41/ MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2003 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat. kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 41/ MEREK/2003/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2003;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 8 September 2003 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2003;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan judex facti yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena merek Boncafe & Logo milik Tergugat sudah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 15 Juni 1981 sehingga pendaftaran tersebut diatas saat ini telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bersifat imperatif, karenanya gugatan tersebut tidak dapat diajukan, karenanya harus ditolak tanpa mempertimbangkan lagi materi gugatan yang selebihnya. Pertimbangan tersebut diatas jelas tidak dapat dibenarkan karena menurut Jurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung R.I antara lain putusan Mahkamah Agung R.I No. 09 K/N/HaKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002 jo.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04/Merek/2002/PN.Niaga/ JKT. PST dan putusan Mahkamah Agung R.I No. 013 K/N/HaKH/2003 tanggal 11 Juni 2003 gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terbukti bahwa merek yang didaftar tersebut merupakan merek tiruan merek terkenal milik Penggugat (terlampir putusan-putusan Pengadilan tersebut sebagai ad informandum);

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan judex facti yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada alasan menurut hukum untuk menyatakan Tergugat mempunyai itikad tidak baik pada saat yang bersangkutan mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu pendaftaran merek Boncafe & Logo miliknya;

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 telah memberikan perlindungan atas merek terkenal. Dan dari Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat di daftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal tidak mempunyai batas waktu dan tidak hanya terbatas pada permintaan pendaftaran merek melainkan juga pada perpanjangan pendaftaran merek;

Bahwa dalam mekanisme perlindungan merek terkenal melalui penolakan oleh Kantor Merek sudah pasti akan menolak permintaan pendaftaran merek atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal (merek yang seharusnya tidak dapat didaftarkan) hal mana sudah seharusnya telah diketahui oleh Termohon Kasasi yang meminta perpanjangan pendaftaran merek, karena itu itikad tidak baik dari Termohon Kasasi tentang perpanjangan pendaftaran merek atas merek yang seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal Boncafe & Logo;

3. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sebab berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, bahwa merek Boncafe & Logo milik Penggugat merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di negara asal Singapura, sejak tahun 1962, dan di manca negara, antara lain di Australia dan New Zealand untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 dan 31 (bukti P-1 s/d P-5) juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang,

mengenai keberatan ad. 1, 2 dan 3.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa merek Boncafe International adalah merek yang sudah terkenal di Australia, New Zealand dan Singapura dan telah ada sejak tahun 1962 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek di Direktorat HaKI sejak tahun 1999;
2. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan mereknya Boncafe & Logo dibawah No. 445024 tanggal 24 April 2000 sebagai perpanjangan dari Nomor 260621 tanggal 27 Juni 1990;
3. Bahwa ternyata terdapat persamaan secara keseluruhan pada pokoknya antara merek Boncafe atas nama Penggugat dengan merek Boncafe & Logo milik Tergugat (vide bukti P-3)
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1, 3 dan 4 jo. Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (b) ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Tergugat dapat dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik. Disamping itu, untuk pendaftar yang beritikad tidak baik berlaku azas kadaluwarsa sebagaimana juga yang dipertimbangkan oleh judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd., dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2003 Nomor 41/Merek/2003/PN.NIAGA.JKT.PST.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATONAL, Pte. Ltd dan merek terkenal BONCAFE & LOGO;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL, Pte. Ltd. dan merek BONCAFE & LOGO milik Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas nama Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena meniru merek dagang dan nama perusahaan milik Penggugat;
4. Menyatakan membatalkan merek BONCAFE Logo terdaftar No. 445024 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, dengan segala akibat hukumnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Januari 2004** dengan **H. ARBIJOTO, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **SOEDARNO, SH.** dan **ABDUL RAHMAN SALEH, SH.MH.**, para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **SOEDARNO, SH.** dan **ABDUL RAHMAN SALEH, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota serta **ASRA, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Sudarno, SH.

ttd.

Abdul Rahman Saleh, SH.MH.

K e t u a

ttd.

H. Arbijoto, SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Asra, SH.MH.

Biaya-biaya :

- 1. Meterai..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Putusan..... Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi..... Rp. 4.993.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)