



P U T U S A N

Nomor 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRAWAN GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang J IX B/19, RT005, RW015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Suryadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Heri Suryadi & Partners, beralamat di Jalan Danau Gelinggang Blok C.1, Nomor 6, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

J. CASANOVA, diwakili oleh Kimia Seddik selaku Manajer, berkedudukan di 7 Rue Washington 75008, Paris, Perancis;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK) CQ. DIREKTUR MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

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

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 197PK/Pdt. Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan merek J.CASANOVA milik Penggugat adalah merek terkenal;
 3. Menyatakan merek CASANOVA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.CASANOVA milik Penggugat;
 4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek CASANOVA yang beriktikad tidak baik;
 5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pendaftar merek J.CASANOVA yang beriktikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
 6. Menyatakan batal menurut hukum merek CASANOVA yang didaftarkan oleh Tergugat pada kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tertanggal 27 September 2011 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.CASANOVA milik Penggugat;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek CASANOVA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

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

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi tidak jelasnya objek sengketa (*obscur libel*),'
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa;
- Mengenai *legal standing* pemberi kuasa (surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 197PK/Pdt. Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi J. CASANOVA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek J. CASANOVA milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan merek CASANOVA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. CASANOVA milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek CASANOVA yang beriktikad tidak baik;
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar merek J. CASANOVA yang beriktikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
6. Menyatakan batal menurut hukum merek CASANOVA yang didaftarkan oleh Tergugat kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 197PK/Pdt. Sus-HKI/2018



IDM000324610 tanggal 27 September 2011 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. CASANOVA milik Penggugat;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek CASANOVA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 juncto Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 September 2017 itu juga;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian



memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Irawan Gunawan;
- Membatalkan keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 26 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek J. CASANOVA milik Penggugat tidak berhak memperoleh perlindungan hukum dengan pertimbangan bahwa istilah atau nama CASANOVA bukan ciptaan, inovasi atau temuan khusus dari Penggugat, karena istilah atau nama CASANOVA telah dikenal di dunia melalui kisah legendaris dalam buku maupun dalam film layar lebar;

Bahwa fakta ini didukung oleh fakta lain yaitu nama CASANOVA telah digunakan dan didaftarkan pula di negara lain di antaranya sebagai merek



produk AFN Broker LLC. 1092 di Kanada dan Orion VersandGmbH& Co., di Jerman, sehingga terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Penggugat, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: IRAWAN GUNAWANtersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Desember 2016, 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 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor S Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IRAWAN GUNAWAN**tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 197PK/Pdt. Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

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

Panitera Pengganti,

Ed Wibowd'*S H M H

"

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali..... Rp 9.989.000,00

Jumlah Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 197PK/Pdt. Sus-HKI/2018