



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED, suatu perseroan menurut Undang Undang Negara Inggris, ber-Kantor Pusat di Crocodile House, Strawberry Lane, Willenhall West Midlands, WV 13 3RS, England, diwakili oleh Michael Kearney, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada George Widjojo dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Pengacara George Widjojo, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Kali Besar Barat Nomor 5, Jakarta Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. HERTINY SOEDJIANTO, bertempat tinggal di Jalan Kp. Utri Nomor 3, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Kholid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Akhmad Kholid & Rekan, berkantor di Jalan Rawasari Barat Nomor E 272, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018;
2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN **INDIKASI** GEOGRAFIS, berkedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, yang dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek Indikasi
Geografis, Direktorat Jenderak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;
Para 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,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari Merek Dagang Crocodile dan Gambar Buaya + Chillington dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia.
2. Menyatakan bahwa kata-kata "Crocodile dan Gambar Buaya" merupakan bahagian essential dari merek dagang Penggugat.
3. Menyatakan bahwa merek-merek Tergugat I daftar Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 mengandung sebagai bahagian essential kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang merupakan bahagian essential dari merek dagang Penggugat.
4. Menyatakan batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran merek-merek Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018, dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam Daftar Umum.
6. Biaya - menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan lewat waktu (daluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus/MEREK/2017/PN Niaga Jkt Pst. tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2018 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 jo. Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018 jo. Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2017 tanggal 21 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari merek dagang Chillington Crocodile & Gambar Buaya dan karenanya hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia;
2. Menyatakan bahwa kata-kata "Crocodile dan Gambar Buaya" merupakan bagian essential dari merek dagang Penggugat;
3. Menyatakan bahwa merek-merek Termohon Peninjauan Kembali Daftar Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 mengandung sebagai bahagian essential kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata " Crocodile dan Gambar Buaya" yang merupakan bahagian essential dari Merek Dagang Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek-merek Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam daftar umum atas nama Termohon Peninjauan Kembali-1 dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam Daftar Umum;

6. Biaya-menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Januari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

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

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

Tentang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil mengenai Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak mempunyai *legal standing* adalah tidak relevan karena Penggugat telah mengajukan gugatan, yang berarti pula telah mendaftarkan haknya dan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan perpanjangan mereknya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Lagipula Merek Penggugat adalah merek terkenal, yang terdaftar di

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa negara sehingga pendaftaran oleh Tergugat merupakan iktikad tidak baik/bad *faith* (*vide* Paris Convention);

Bahwa Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* mengandung kekhilafan karena membenarkan pendaftaran merek "Crocodile + Gambar Buaya" atas nama Termohon Peninjauan Kembali I yang diajukan dengan iktikad tidak baik/bad *faith*,

Bahwa merek terdaftar atas nama Termohon Peninjauan Kembali I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

Tentang *Novum*:

Bahwa *novum* berupa tanda terima bukti permintaan perpanjangan pendaftaran merek CHILLINGTON CROCODILE dan Gambar Buaya telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris*, sehingga *novum* tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED** tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018 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 Para 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 5

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari Merek Dagang Crocodile dan Gambar Buaya + Chillington dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia.
3. Menyatakan bahwa kata-kata "Crocodile dan Gambar Buaya" merupakan bagian essential dari merek dagang Penggugat.
4. Menyatakan bahwa merek-merek Tergugat I daftar Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 mengandung sebagai bagian essential kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang merupakan bagian essential dari merek dagang Penggugat.
5. Menyatakan batal Pendaftaran merek-merek Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018, dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam Daftar Umum.
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, 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, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

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

ttd.

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

Ketua,

ttd.

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

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<hr/>		
Peninjauan kembali :	Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	:	Rp10.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019