



PUTUSAN

Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

J. CASANOVA, yang diwakili oleh Manager Kimia Seddik, berkedudukan di 7 Rue Washinton 75008, Paris, Perancis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfonso Napitupulu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Gading Bukit Indah Blok V Nomor 15, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

IRAWAN GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang J IX B/19, RT 005/RW 015, Kelurahan Pulit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiawan Adi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 51A, Cikini, Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

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, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yaitu J. Casanova adalah sebuah perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan hukum negara Prancis dan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan, ekspor dan import produk-produk baju, parfume dan kosmetik dengan merek J. Casanova;

2. Bahwa merek J. Casanova milik Penggugat tersebut terbukti merupakan merek terkenal karena sampai dengan saat ini telah terdaftar pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan pada 12 (dua belas) negara di dunia sebagai berikut:

No	Negara / Organisasi	Merek	Kelas	No. Pendaftaran Merek	Tanggal Pendaftaran/ Perpanjangan
1	World Intellectual Property Organization (WIPO)	J. CASANOVA	3	R455001	21 September 2000
2	Saudi Arabia	J. CASANOVA Paris	3	742/ 81	13 Juli 1425 H
3	Singapore	J. CASANOVA	3	TM2621/98	23 Maret 1998
4	Yemen	J. CASANOVA	3	27986	7 Oktober 2006
5	Tunisia	J. CASANOVA	3	EE980396	13 Maret 1998
6	France	J. CASANOVA	3	033258141	20 November 2003 diperbaharui tanggal 20 November 2013
7	United Kingdom	J. CASANOVA	3	2160927	11 Februari 2008
8	Qatar	J. CASANOVA	3	18500	26 Oktober 2004
9	Bahrain	J. CASANOVA	3	23656	28 April 1998
10	Lebanon	J. CASANOVA	3	75406	26 Maret 1998
11	Kuwait	J. CASANOVA	3	51617	20 Agustus 2001
12	Malaysia	J. CASANOVA	3	98005008	22 April 1998
13	Jepang	J. CASANOVA	3	4331431	5 November 1999

3. Bahwa fakta telah terdaftarnya merek J. Casanova milik Penggugat tersebut di *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan pada 12 (dua belas) negara di dunia menunjukkan bahwa merek J. Casanova milik Penggugat tersebut adalah merek terkenal sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") yang menyatakan:

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016



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

4. Bahwa uraian atau keterangan tentang merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek di atas terbukti sesuai pula dengan pengertian merek terkenal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 dalam perkara merek “KNIRPS” yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 yang menyatakan: “Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022K/H/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 dalam perkara pembatalan merek Cornetto antara Unilever N.V melawan PT. Campina Ice Cream Industry yang menyatakan: “Untuk menentukan kriteria merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya, juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”;

5. Bahwa dalam Data Merek Indonesia yang dapat diakses secara on-line melalui website Turut Tergugat di <http://www.dgip.go.id/> bagian Fasilitas Online WIPO Indonesia Trademark Database pendaftaran merek Casanova atas nama Tergugat dikelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tertanggal 27 September 2011;

6. Bahwa jika diperhatikan merek Casanova yang terdaftar atas nama Tergugat pada kelas 3 tersebut terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal J. Casanova milik Penggugat. Persamaan pada pokoknya antara merek Casanova yang terdaftar atas nama Tergugat dan merek terkenal J. Casanova milik Penggugat tersebut terutama antara lain secara nyata dan jelas terlihat dari adanya persamaan cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan merek Casanova milik Tergugat dan merek J. Casanova milik Penggugat. Hal itu sesuai dan sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;

7. Bahwa pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik terkenal milik orang lain terbukti tidak dibenarkan sebagaimana disebutkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut: sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*), sama unsur elemen (*similarity of elements*), sama bunyi (*sound similarity*), sama ucapan (*phonetic similarity*): atau sama penampilan (*similarity of appearance*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01 K.N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2003, dalam perkara pembatalan merek Armani antara GA Modifine S.A melawan Suandi Sutanto, yang menyatakan terdaptarnya



merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan lebih dulu digunakan adalah tidak dapat dibenarkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan, sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu di dalam masyarakat;

8. Bahwa dengan fakta adanya persamaan pada pokoknya merek Casanova atas nama Tergugat dan merek terkenal J. Casanova milik Penggugat tersebut, maka menjadi wajar jika patut dicurigai adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk mendompleng, membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek J. Casanova milik Penggugat. Tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan merek Casanova yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal J. Casanova milik Penggugat kepada Turut Tergugat terbukti dapat merugikan kepentingan pihak Penggugat selaku pemilik merek terkenal J. Casanova karena adanya persamaan tersebut akan mengacaukan persepsi masyarakat dan/atau konsumen mengenai asal usul barang yaitu seolah-olah produk barang Tergugat “berasal” atau “sama” dengan produk barang Penggugat;
9. Bahwa pendaftaran suatu merek dengan itikad tidak baik seperti dengan meniru merek terkenal milik pihak lain tidak diperkenankan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 08 K/N/HAKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 dalam perkara pembatalan merek AKIRA antara Aki Habara Electric Corporation Pte.Ltd. melawan Njauw Nie Tjzie, yang antara lain menyebutkan walaupun Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama (*first to file*) tetapi pendaftaran ini didasari pada itikad tidak baik, *in casu* dilakukan dengan membonceng merek dagang milik Pemohon Kasasi semula Penggugat yang sudah terkenal dan yang sudah terdaftar di 15 negara;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dalam perkara pembatalan merek Guchi antara Guccio Gucci melawan Soetdjo Hadinyoto yang menyebutkan bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 dalam sengketa merek “dunhill” antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang menyebutkan pemakai dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang tidak beritikad baik karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 032 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 dalam perkara pembatalan merek Pioneer antara Pioneer Kabushiki Kaisha melawan Century Batteries Indonesia Ltd., yang menyebutkan adanya pendaftaran merek Pioneer oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek Pioneer milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk membonceng/meniru atau menjiplak ketenaran merek Pioneer milik Penggugat demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (*vide* penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 039 K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari 2004 dalam perkara pembatalan merek CANONMATE antara Canon Kabushiki melawan Sapto Handoyo b.d.n ARTA PHOTO yang menyebutkan bahwa pendaftaran merek CANONMATE dan gambar meriam milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan meniru untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat. Tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan produk dari masing-masing Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa menurut ketentuan dalam UU Merek khususnya pada Pasal 68 ayat (1) UU Merek yang menyatakan: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6” terbukti Penggugat selaku pihak yang berkepentingan yaitu selaku pemilik merek terkenal J. Casanova yang dirugikan akibat pendaftaran merek Casanova milik Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Casanova milik Tergugat tersebut;
11. Bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016



dengan itikad baik berupaya untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan pendaftaran merek Casanova tersebut melalui upaya damai dan kekeluargaan. Dimana Penggugat telah mengirimkan undangan kepada Tergugat untuk bertemu guna membicarakan dan mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Penggugat melalui surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Desember 2015 Nomor 6004/ALNA/XII/15. Akan tetapi upaya penyelesaian damai dan kekeluargaan yang diupayakan oleh Penggugat tersebut tidak memberikan hasil yang positif, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Merek;

12. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat terbukti telah mendaftarkan merek dan logo J. Casanova miliknya kepada Turut Tergugat pada kelas 3 sebagaimana disebutkan dalam Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D0002015007026 tanggal 23 Februari 2015. Dengan demikian syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) UU Merek yang berbunyi: "Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal" telah terpenuhi;
13. Bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia yaitu di negara Prancis, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU Merek. gugatan permohonan pembatalan pendaftaran merek Casanova ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Niaga Jakarta di Jakarta sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"(4) Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta";
14. Bahwa berkenaan dengan jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, maka pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar Casanova atas nama Tergugat terbukti memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 69 UU Merek sebagai berikut:
 - 14.1. Memenuhi Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) UU Merek:
 - Bahwa terbukti menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek pada intinya disyaratkan bahwa pengajuan gugatan pembatalan



merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

”(1) Gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dalam Data Merek Indonesia yang dapat diakses secara on-line melalui website Turut Tergugat di <http://www.dqip.go.id/> bagian Fasilitas Online WIPO Indonesia Trademark Database <http://www.wipo.int/branddb/id/en/merek> Casanova atas nama Tergugat dikelas 3 yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 didaftarkan pada tanggal 27 September 2011;
- Bahwa dengan demikian batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek Casanova tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2016. Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran merek Casanova milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 69 ayat (1) UU Merek;

14.2. Memenuhi pula ketentuan pada Pasal 69 ayat (2) UU Merek:

- Bahwa terbukti menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Merek pada intinya disebutkan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

”(2) Gugatan pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”;

- Bahwa terbukti pada bagian Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek disebutkan bahwa pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikad tidak baik sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

”Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;



- Bahwa oleh karena gugatan pembatalan *a quo* didasarkan pula pada adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk mendompleng, membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek J. Casanova milik Penaauaat. maka ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Merek mengenai pembatalan merek yang diajukan tanpa batas waktu terbukti berlaku juga dalam perkara *a quo*. Dengan demikian terbukti pengajuan gugatan pembatalan merek *a quo* telah memenuhi persyaratan mengenai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 UU Merek;
- 15. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah dikarenakan Turut Tergugat merupakan pihak yang akan melaksanakan putusan Pengadilan mengenai pembatalan pendaftaran merek Casanova sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) *juncto* Pasal 71 UU Merek yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 70 ayat (3) UU Merek
“Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;
 - Pasal 71 UU Merek
“(1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut;
(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;
(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
(4) Pembatalan dan pencoretan Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan”;
- 16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan berkaitan dengan adanya persamaan pada pokoknya antara merek terkenal J. Casanova milik Penggugat dan merek Casanova atas nama Tergugat dan adanya itikad tidak baik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendaftarkan merek Casanova sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta untuk membatalkan pendaftaran merek Casanova atas nama Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 UU Merek *juncto* Pasal 4 UU Merek *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek sebagaimana selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 68 ayat (1) UU Merek:

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6”;

- Pasal 4 UU Merek yang berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

- Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek yang berbunyi:

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

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan 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 beritikad tidak baik;
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar merek J. Casanova yang beritikad 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 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 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 atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Mengenai tidak jelasnya objek sengketa/*obscuur libel*:

Bahwa Penggugat pada halaman 3 poin 5 *posita* gugatan mendalilkan, kutip "...pendaftaran merek Casanova atas nama Tergugat di kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011";

Bahwa Penggugat pada halaman 10 poin 6 dan poin 7 *petitum* gugatan meminta, kutip: "Menyatakan batal menurut hukum merek Casanova yang didaftarkan oleh Tergugat pada kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011";

Bahwa perlu ditegaskan, merek Casanova milik Tergugat terdaftar dengan Nomor: IDM000324610 tanggal 25 Mei 2010, dalam kelas barang 03, untuk jenis barang: "Kosmetika, sediaan-sediaan untuk menghitamkan dan menumbuhkan rambut, barang-barang toilet dan wangi-wangian, shampoo, hair rince, deodorant stick, deodorant spray, kutek, eye shadow, minyak rambut, sabun dental cream, tapal gigi, shaving cream";

Bahwa Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa perlindungan hukum atas suatu pendaftaran merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan merek dari merek terdaftar. Untuk itu jelas tanggal pendaftaran dilihat dari tanggal penerimaan merek/dari merek tersebut mulai berlaku sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek:

Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat seharusnya IDM000324610 tanggal 25 Mei 2010, bukan tanggal 27 September 2011 sebagaimana didalilkan Penggugat. Dengan demikian jelas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur/*obscuur libel*, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat *obscuur libel*/tidak jelas objek sengketanya:

II. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadarluarsa:

Bahwa Pasal 69 ayat (1), kutip gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal



pendaftaran merek;

Bahwa Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa perlindungan hukum atas suatu pendaftaran merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan merek dari merek terdaftar. Dengan demikian jelas tanggal pendaftaran dilihat dari tanggal penerimaan merek/dari merek tersebut mulai berlaku sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek:

Bahwa Merek Casanova milik Tergugat dengan Nomor Daftar: IDM000324610 terdaftar sejak 25 Mei 2010, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 3 Februari 2016, sehingga telah melewati tenggang waktu pembatalan merek yaitu 5 (lima) tahun yang jatuh di tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat sudah lewat waktu/kadarluarsa, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

III. Mengenai *legal standing* pemberi kuasa (surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang);

Bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016, sebagaimana diminta oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Penggugat telah menyerahkan akta perseroan perusahaan untuk membuktikan apakah Penggugat merupakan pihak yang berwenang/mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Bahwa setelah Tergugat pelajari dari Surat Kuasa, Akta Perseroan Terbatas yang kesemuanya telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah adalah sebagai berikut:

"Surat Kuasa Khusus Penggugat ditandatangani oleh Kimia Seddik. bertindak selaku Manajer/jabatan manajer dari Perseroan Terbatas J. Casanova yang berkedudukan di 7 Rue Washington 75008, Paris, Prancis dengan lingkup aktivitas/kewenangan terbatas hanya untuk: mempromosikan, memasarkan, mengeksport pakaian jadi untuk pria wanita, parfum, make up, aksesoris seperti dasi, kacamata & tas";

Bahwa Kimia Seddik selaku Manajer Dalam Akta Perseroan Terbatas J. Casanova tidak ada aktivitas/kewenangan untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas Nama Direksi Perseroan Terbatas J. Casanova yang mewakili badan hukum tersebut di dalam Pengadilan:



Berdasarkan hal tersebut, jelas Kimia Seddik tidak mempunyai berwenang/tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili J. Casanova mengajukan gugatan pembatalan merek "Casanova" Nomor: IDM000324610 milik Tergugat dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima karena Penggugat tidak berwenang/tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

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

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 sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 1 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2016;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru menerapkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku dalam memutus perkara ini;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada halaman 49 alinea keempat pertimbangan hukum putusnya, Majelis Hakim tingkat pertama pada intinya menyatakan bahwa bukti-bukti surat bertanda P1 s/d P-15 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah habis masa berlakunya sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas, berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-15 ternyata telah habis masa berlakunya ...";

1.2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa semua bukti-bukti pendaftaran merek J. Casanova yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini (*vide* Bukti P-1 s/d P-15) telah habis masa berlakunya membuktikan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini karena disamping beberapa sertifikat merek milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat masih dalam proses perpanjangan, namun sebagian dari bukti-bukti pendaftaran merek J. Casanova yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini terbukti secara sah masih berlaku yaitu:

- Bukti P-2 berupa bukti pendaftaran merek J. Casanova di negara Arab Saudi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2023;
- Bukti P-6 berupa bukti pendaftaran merek J. Casanova di negara Prancis yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- Bukti P-7 berupa bukti pendaftaran merek J. Casanova di negara Inggris yang masih berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

1.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dan kesalahan serta tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini yang pada akhirnya telah nyata-nyata merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi memperbaiki isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang berlaku;

- B. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terbukti telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang fatal dalam menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta sebagai berikut:

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat terbukti adalah gugatan pembatalan merek sebagaimana didasarkan pada Pasal 68 UU Merek yang berbunyi sebagai berikut:

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

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal";

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga";

(4) Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Merek tersebut terbukti gugatan pendaftaran merek dapat diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (b) UU Merek yaitu dikarenakan merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6



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

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut berarti pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga di Indonesia;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah pemilik merek J. Casanova yang merupakan merek terkenal sebagaimana dibuktikan pada bukti-bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

5.1. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, salah satu indikasi suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal adalah apabila merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara dan peredarannya sudah melewati batas regional sebagaimana selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

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

5.2. Bahwa uraian atau keterangan tentang merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU merek terbukti sesuai pula dengan pengertian merek terkenal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/1991 tanggal 25 November 1995 dalam perkara merek "KNIRPS" yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional



sampai kepada batas-batas transnasional dimana telah beredar keluar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 yang menyatakan: "Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/H/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 dalam perkara pembatalan merek Cornetto antara Unilever N.V melawan PT. Campina Ice Cream Industry yang menyatakan:

"Untuk menentukan kriteria merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya, juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh";

5.3. Bahwa pada pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti mengenai telah terdapatnya merek J. Casanova atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat di beberapa negara di dunia seperti Arab Saudi, Singapura, Yaman, Tunisia, Prancis, Inggris, Qatar, Bahrain, Lebanon, Kuwait, Malaysia dan Jepang sejak tahun 1998 (*vide* Bukti P-1 s/d Bukti P-14). Pada saat ini sebagian dari sertifikat merek J. Casanova tersebut sedang dalam proses perpanjangan, namun beberapa sertifikat merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat tersebut terbukti masih berlaku antara lain:

- Bukti pendaftaran merek J. Casanova di negara Arab Saudi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2023 (*vide*



Bukti P-2);

- Bukti pendaftaran merek J. Casanova di negara Prancis yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2023 (*vide* Bukti P-6);
- Bukti pendaftaran merek J. Casanova di negara Inggris yang masih berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 (*vide* Bukti P-7);

5.4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat (*vide* Bukti P-1 s/d Bukti P-14) tersebut terbukti bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah mendaftarkan merek J. Casanova miliknya di berbagai negara di dunia sejak tahun 1998. Sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Termohon Kasasi/semula Tergugat, merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk pertama kalinya diajukan permohonan pendaftarannya pada tahun 2010. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti secara sah bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah mendaftarkan merek J. Casanova atas namanya diberbagai negara di dunia terlebih dahulu atau jauh sebelum Termohon Kasasi/semula Tergugat mendaftarkan merek Casanova miliknya di Indonesia. Hal ini telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah pendaftar pertama di dunia atas merek J. Casanova;

5.5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti (*vide* Bukti P-1 s/d Bukti P-14) tersebut, jelas telah terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 UU Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022K/H/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002, merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah merek terkenal karena pendaftarannya sudah melewati batas-batas regional dari negara pemilik merek;

6. Bahwa oleh karena merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 didaftarkan pada tanggal 27 September 2011 terbukti



nyata-nyata mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terkenal J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 6 UU Merek, Pemohon Kasasi/semula Penggugat selaku pemilik merek terkenal J. Casanova berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar Casanova melalui Pengadilan Niaga di Indonesia;

7. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek, maka sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, Pemohon Kasasi/semula Penggugat terbukti telah mengajukan permohonan pendaftaran merek J. Casanova miliknya kepada Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat dengan Nomor Agenda 000 2015 007026 pada tanggal 23 Februari 2015 (*vide* Bukti P-16);
8. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Prancis yang berdomisili diluar wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *vide* Pasal 68 ayat (4) UU Merek gugat pembatalan merek ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat melalui Pengadilan Niaga di Jakarta. Dengan demikian terbukti bahwa telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum. yang berlaku, gugatan pembatalan merek terdaftar Casanova yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini;
9. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan pembatalan merek atas merek terdaftar dengan alasan merek terdaftar tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 6 UU Merek, maka unsur-unsur yang harus di periksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusannya dalam perkara ini adalah unsur-unsur mengenai terkenal tidaknya merek Pemohon Kasasi/semula Penggugat dan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan merek terdaftar milik Termohon Kasasi/semula Tergugat. Hal mana nyata-nyata terbukti tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya dalam perkara ini;
10. Bahwa pada halaman 50 dan 51 pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama terbukti justru meniadakan ketentuan



Pasal 11 UU Merek mengenai hak prioritas sebagai pertimbangan utama dalam menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini. Penerapan ketentuan Pasal 11 UU Merek sebagai alasan untuk menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal karena telah menerapkan ketentuan Pasal 11 UU Merek tentang pendaftaran merek dengan hak prioritas terhadap gugatan yang tidak ada kaitannya dengan hak prioritas. Dalam gugatan yang diajukan dalam perkara ini, Pemohon Kasasi/semula Penggugat terbukti sama sekali tidak pernah mengaitkan gugatan pembatalan merek yang diajukannya dengan pendaftaran merek dengan hak prioritas karena Pemohon Kasasi/semula Penggugat memang tidak mendaftarkan merek J. Casanova dengan hak prioritas berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Merek. Oleh karenanya jelas sangat tidak relevan dan tidak tepat jika dalam gugatan pembatalan merek yang tidak ada kaitannya dengan hak prioritas, Majelis Hakim pada tingkat pertama kemudian menerapkan ketentuan Pasal 11 UU Merek mengenai hak prioritas dalam memutus perkara ini;

11. Bahwa disamping itu pendaftaran merek dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 UU Merek terbukti merupakan salah satu bentuk hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang merek terkenal untuk mendaftarkan mereknya di Indonesia melalui jalur istimewa/prioritas. Akan tetapi meskipun pemegang merek terkenal tidak melaksanakan pendaftaran merek miliknya dengan menggunakan hak prioritas, namun Undang-Undang terbukti masih memungkinkan pemilik merek terkenal untuk mendaftarkan mereknya melalui jalur pendaftaran biasa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UU Merek. Oleh karenanya pertimbangan hukum pada halaman 51 putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi sebagai pemegang hak milik merek J. Casanova karena tidak menggunakan hak prioritas berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Merek adalah pertimbangan hukum yang jelas-jelas salah dan keliru. Jika sekiranya pun Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak mendaftarkan merek J. Casanova melalui hak prioritas karena telah lewatnya waktu sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11 UU Merek, namun tidak berarti



Pemohon Kasasi/semula Penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai pemilik merek J. Casanova karena Pemohon Kasasi/semula Penggugat masih dimungkinkan untuk tetap mendaftarkan merek terkenal J. Casanova tersebut melalui proses pendaftaran biasa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan 10 UU Merek;

12. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 11 UU Merek dalam memberikan putusannya dalam perkara ini. Oleh sebab itu demi menjunjung supremasi hukum, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi sebagai lembaga tertinggi dalam jenjang peradilan di Indonesia memperbaiki isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang keliru tersebut;

C. Gugatan pembatalan merek Casanova telah memenuhi unsur-unsur untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Merek;

13. Bahwa terbukti gugatan pembatalan merek terdaftar Casanova yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah memenuhi unsur-unsur untuk dilakukannya pembatalan merek terdaftar Casanova atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 6 huruf (b) UU Merek sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta sebagai berikut:

13.1. Merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah Merek Terkenal;

- i. Bahwa terbukti pada pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti mengenai telah terdaftarnya merek J. Casanova atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat di beberapa negara di dunia seperti Arab Saudi, Singapore, Yaman, Tunisia, Prancis, Inggris, Qatar, Bahrain, Lebanon, Kuwait, Malaysia dan Jepang sejak tahun 1998 (*vide* Bukti P-1 s/d Bukti P-14). Meskipun pada saat ini sebagian dari sertifikat rryerek J. Casanova tersebut sedang dalam proses perpanjangan, namun beberapa sertifikat merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat (*vide* Bukti P-2 Bukti P6 dan Bukti P-7) terbukti masih berlaku;
- ii. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon



Kasasi/semula Penggugat (*vide* Bukti P-1 s/d Bukti P-14) tersebut terbukti bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah mendaftarkan merek J. Casanova miliknya di berbagai negara di dunia sejak tahun 1998;

Sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Termohon Kasasi/semula Tergugat, merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk pertama kalinya diajukan permohonan pendaftarannya pada tahun 2010. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti secara sah bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah mendaftarkan merek J. Casanova atas namanya diberbagai negara di dunia terlebih dahulu atau jauh sebelum Termohon Kasasi/semula Tergugat mendaftarkan merek Casanova miliknya di Indonesia. Hal ini telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah pendaftar pertama di dunia atas merek J. Casanova;

iii. Bahwa terbukti sesuai ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, merek J. Casanova milik Penggugat yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia tersebut adalah merupakan merek terkenal. Hal mana sesuai pula dengan pengertian merek terkenal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/1991 tanggal 25 November 1995 dalam perkara merek "KNIRPS" yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 yang menyatakan: "Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022K/H/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 dalam perkara pembatalan merek Cornetto antara Unilever N.V melawan PT. Campina Ice Cream Industry yang menyatakan: "Untuk menentukan kriteria merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya, juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh";

iv. Bahwa meskipun merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat telah terdaftar di beberapa negara seperti Singapore, Malaysia dan Philipina, namun oleh karena pendaftaran merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat di negara-negara tersebut dilakukan setelah tahun 2010 yang berarti dilakukan setelah Penggugat mendaftarkan merek J. Casanova miliknya di beberapa negara di dunia pada tahun 1998, maka pendaftaran merek Casanova di beberapa negara lain tersebut tidak merubah fakta bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang terlebih dahulu telah mendaftarkan merek J. Casanova miliknya di beberapa negara di dunia sejak tahun 1998;

v. Bahwa fakta Termohon Kasasi/semula Tergugat telah terdaftarnya merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat di Badan POM terbukti juga tidak relevan karena sesuai dengan ketentuan UU Merek Badan POM bukanlah institusi atau badan resmi tempat pendaftaran suatu Merek atau Merek Dagang. Oleh karena itu terdaftarnya suatu barang dengan merek tertentu pada Badan POM tidak menjadi suatu jaminan bahwa pendaftar adalah pemilik merek yang sah sehingga hal tersebut tidak relevan dalam perkara ini;

13.2. Merek terdaftar Casanova milik Termohon Kasasi/semula

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

- i. Bahwa terbukti berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek, merek Casanova yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat pada kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Persamaan pada pokoknya antara merek Casanova yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat dan merek terkenal J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat tersebut terutama antara lain secara nyata dan jelas terlihat dari adanya persamaan cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat dan merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

- ii. Bahwa terbukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain tidak dibenarkan sebagaimana disebutkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut: sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*), sama unsur elemen (*similarity of elements*), sama bunyi (*sound similarity*), sama ucapan (*phonetic similarity*); atau sama penampilan (*similarity of appearance*);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01 K.N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2003, dalam perkara pembatalan merek Armani antara GA Modifine S.A melawan Suandi Sutanto, yang menyatakan terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan lebih dulu digunakan adalah tidak dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan, sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu di dalam masyarakat;
- iii. Bahwa adanya persamaan merek terkenal J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan nama pengarang Giacomo Casanova terbukti tidak menyebabkan merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat menjadi tidak eksklusif atau kehilangan nilainya sebagai suatu Merek atau Merek Dagang karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang melarang penggunaan nama seseorang atau dari penamaan umum sebagai Merek atau Merek Dagang sejauh hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Merek. Oleh karenanya adanya persamaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan menyatakan bahwa merek J. Casanova tersebut bukan milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat karena mengenai hak kepemilikan merek didasarkan pada didaftarkan atau tidaknya nama atau merek tersebut disuatu lembaga yang khusus untuk pendaftaran merek tersebut;
- iv. Bahwa demikian pula adanya beberapa merek Casanova yang sudah terdaftar di beberapa negara tidak relevan untuk dijadikan sebagai alasan menyatakan bahwa merek J. Casanova atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang sudah terdaftar di beberapa negara di dunia bukan merupakan merek terkenal karena bisa saja merek tersebut terdaftar bukan untuk barang yang sejenis dengan barang yang telah terdaftar atas nama Penggugat. Selain itu berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek, terbukti tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa salah satu syarat merek terkenal adalah bahwa merek itu tidak boleh menyerupai nama dari penamaan umum. Oleh sebab itu jika sekiranya pun -*quod non*- benar ada

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



beberapa merek Casanova yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat, maka hal tersebut terbukti tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membantah kebenaran merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat merupakan merek terkenal;

13.3. Bahwa fakta-fakta mengenai adanya persamaan pada pokoknya merek Casanova atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat dan merek terkenal J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang terlebih dahulu terdaftar di beberapa negara di dunia sudah cukup menjadi bukti adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk mendompleng, membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Tindakan Termohon Kasasi/semula Tergugat yang telah mendaftarkan merek Casanova yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang telah terlebih dahulu didaftarkan di beberapa negara terbukti telah merugikan kepentingan pihak Pemohon Kasasi/semula Penggugat selaku pemilik merek terkenal J. Casanova karena adanya persamaan tersebut akan mengacaukan persepsi masyarakat dan/atau konsumen mengenai asal usul barang yaitu seolah-olah produk barang Termohon Kasasi/semula Tergugat "berasal" atau "sama" dengan produk barang Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

13.4. Bahwa terbukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terbukti pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain terbukti tidak dibenarkan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek:
"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut: sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*), sama unsur elemen (*similarity of elements*), sama bunyi (*sound similarity*), sama ucapan (*phonetic similarity*); atau sama penampilan (*similarity of appearance*);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01 K.N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2003, dalam perkara pembatalan merek Armani antara GA Modifine S.A melawan Suandi Sutanto, yang menyatakan terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan lebih dulu digunakan adalah tidak dapat dibenarkan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan, sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu di dalam masyarakat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 6 UU Merek terbukti Pemohon Kasasi/semula Penggugat selaku pemilik merek terkenal J. Casanova berhak mengajukan gugatan pembatalan atas merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar Casanova atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat telah pula memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) UU Merek karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku batas waktu pengajuan gugatan pembatalan merek Casanova atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 September 2011 atau akan berakhir pada tanggal 27 September



2016. Disamping itu oleh karena gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini didasarkan pula pada adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk mendompleng, membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Merek gugatan pembatalan merek ini diajukan tanpa batas waktu;

15. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas terbukti pendaftaran merek Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat dilakukan atas dasar itikad tidak baik yaitu untuk memboceng keterkenalan merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar di beberapa negara didunia, maka dengan demikian telah terpenuhi semua unsur pembatalan merek terdaftar Casanova milik Termohon Kasasi/semula Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 6 huruf (b) UU Merek. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi membatalkan pendaftaran merek Casanova atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat yang telah terdaftar pada Turut Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan tambahan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada alinea keempat halaman 49 pertimbangan hukum putusannya, *Judex Facti* pada intinya telah menyatakan bahwa pihak Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak menunjukkan bukti surat, apakah atas merek tersebut telah dilakukan perpanjangan atau tidak sebagaimana selengkapny berbungyi sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas, berupa surat bertanda P-1 s/d P-15 ternyata telah habis masa berlakunya, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat tidak menunjukkan bukti surat, apakah atas merek tersebut telah dilakukan perpanjangan atau tidak, sehingga jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Merek J. Casanova sebagai pemegang hak eksklusif atas merek tersebut, bahwa merek Penggugat mempunyai kesamaan pada pokoknya dan merupakan merek terkenal";
2. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini, pada dasarnya telah terbukti



bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak menunjukkan bukti surat apakah merek tersebut telah dilakukan perpanjangan atau tidak adalah tidak benar dan keliru karena berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-6 tersebut terbukti bahwa merek J. Casanova atas nama Pemohon Kasasi di Kerajaan Arab Saudi telah diperpanjang sampai dengan tanggal 11 September 2023 (*vide* Bukti P-2) dan di negara Prancis sampai dengan tanggal 30 November 2023 (*vide* bukti P-6);

3. Bahwa meskipun berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, namun untuk lebih meperkuat fakta mengenai telah terdaftarnya merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat di beberapa Negara di dunia dan kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti apakah merek atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah diperpanjang dan merupakan merek terkenal, maka Pemohon Kasasi/semula Penggugat merasa perlu untuk mengajukan bukti-bukti tambahan dalam perkara ini guna melengkapi dan mendukung bukti-bukti dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Penggugat yaitu berupa:

3.1. Bukti P-18/Bukti PK-1 berupa Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek Dagang J. Casanova dari Departemen Merek Dagang, Kementerian Ekonomi Uni Emirat Arab yang diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2011 yang membuktikan bahwa merek J Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah pula diperpanjang di negara Uni Emirat Arab sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

3.2. Bukti P-19/Bukti PK-2 berupa surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Dagan dari Kementerian Perdagangan Republik Yaman tanggal 9 Desember 2015 yang membuktikan bahwa merek J. Casanova atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah diperpanjang di negara Republik Yaman sampai dengan tanggal 17 Januari 2026;

4. Bahwa oleh karena bukti-bukti tambahan (*vide* Bukti P-18/Bukti PK-1 dan Bukti P-19/Bukti PK-2) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara ini terbukti merupakan bukti-bukti yang mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat relevan untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam



memeriksa perkara ini, maka sudah seharusnya Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti tambahan berupa Bukti P-18/Bukti PK-1 dan Bukti P-19/Bukti PK-2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Pengajuan alat bukti tambahan dalam tingkat kasasi sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara kasasi ini terbukti diperkenankan menurut ketentuan hukum yang berlaku khususnya sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 152 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang pada intinya menyatakan tambahan alat bukti yang dilampirkan pada saat pengajuan kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya;

5. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tambahan *vide* Bukti P-18/Bukti PK-1 dan Bukti P-19/Bukti PK-2 sebagaimana disebutkan di atas, maka menjadi semakin terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang fatal dalam memberikan putusannya karena berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang telah pula dilengkapi dengan Bukti P-18./Bukti PK-I dan Bukti P-19/Bukti PK-2, menjadi terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa merek J. Casanova milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di beberapa negara di dunia jauh sebelum Termohon Kasasi/semula Tergugat mendaftarkan merek Casanova miliknya;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/semula Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima, menggabungkan dan mempertimbangkan tambahan memori kasasi berupa tambahan bukti *vide* bukti P-18/bukti PK-1 dan bukti P-19/Bukti PK-2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini tingkat kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti* dan kemudian mengadili sendiri perkara ini pada tingkat kasasi;

Bahwa tambahan memori kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 September 2016, kemudian Tergugat mengajukan tambahan jawaban kontra memori kasasi pada tanggal 7 September 2016;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dan tambahan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2016 dan tambahan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2016



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dari bukti pendaftaran merek J. Casanova di Arab Saudi masih berlaku sampai tanggal 11 September 2023, demikian pula pendaftaran merek J. Casanova di Negera Perancis yaitu tanggal 30 November 2023 dan di Negara Inggris masih berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti-bukti P1 s/d P15 telah habis masa berlakunya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa terbukti merek J. Casanova milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada sejak tahun 1998 dan didaftarkan di beberapa Negara antara lain: Inggris, Perancis dan Arab Saudi sehingga merek Penggugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi criteria merek terkenal;
- Bahwa terbukti merek Casanova milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya berupa adanya unsur yang menonjol yaitu kata CASANOVA dan adanya persamaan bunyi dengan merek J. Casanova milik Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena merek J. Casanova merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada sejak tahun 1998 sedangkan merek Casanova milik Tergugat/Termohon Kasasi baru didaftarkan tanggal 25 Mei 2010, sehingga terdapat itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk membonceng atas ketenaran/keterkenalan merek J. Casanova milik Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi atas dasar dan alasan yang tidak menjadi dalil Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Penggugat yang tidak menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan merek tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai lagi hak untuk menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang hak dari merek J. Casanova adalah keliru karena Penggugat/Pemohon Kasasi memang tidak pernah mendalilkan dan mengajukan gugatan atas dasar hak prioritas, melainkan mendasarkan pada alasan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung Dr. Ibrahim, SH.,M.H.,LL.M. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa merek Pemohon Kasasi/Penggugat telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Bahwa dalam memori kasasi menyebutkan bahwa merek Pemohon Kasasi telah diperpanjang di Arab Saudi Perancis, Yaman, dan Uni Emirat Arab (sesuai bukti P.2 dan P.6, P.18, P.19);
- Bahwa pendaftaran merek di beberapa Negara adalah salah satu pertimbangan untuk mengklaim suatu merek terkenal atau tidak, Faktor lainnya adalah pengetahuan umum masyarakat dan kelangan pebisnis itu sendiri, promosi secara luas dilakukan oleh pemilik merek bersangkutan. Bahwa untuk melindungi merek terkenal yaitu apakah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menimbulkan kebingungan bagi konsumen (*actual confuse*) terutama di Negara merek tersebut dimintakan perlindungan. Bahwa Pemohon Kasasi hanya mampu menunjukkan keterkenalan merek J. Casanova pada satu aspek yaitu pendaftaran di beberapa Negara. Bahwa sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa selain Pemohon Kasasi yang mendaftarkan merek J. Casanova, ada pihak lain selain Termohon Kasasi yang menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut, seperti:

1. AFN Broker LLC.1092 (pemilik) terdaftar di Kanada;
2. Orion Versand GmbH & Co. terdaftar di Jerman;
3. Mme Rugianda Dagnino terdaftar di international trademark, (selengkapnya dapat dilihat pada halaman 20 putusan *a quo*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) 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 Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi J. CASANOVA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan 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 beritikad tidak baik;
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar merek J. Casanova yang beritikad 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 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;

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 6 Desember 2016** oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

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 kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002