



PUTUSAN

Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, diwakili oleh *Senior Vice President, Assistant General Counsel*, Alicia Kabiri, berkedudukan di *Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, United Kingdom*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lia Alizia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., beralamat di Summitmas I, Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

HERMAN SUDARTA, bertempat tinggal di Kutisari Indah Utara 3/53, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

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. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "H CURIO" atas nama Tergugat dengan dengan Nomor Pendaftaran IDM000567716 di Kelas 43;
3. Menyatakan merek "H CURIO" atas nama Tergugat, dengan tanggal pendaftaran 9 Maret 2017, dan Nomor Pendaftaran IDM000567716 untuk Kelas 43, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
4. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "H CURIO" atas nama Tergugat, dengan tanggal pendaftaran 9 Maret 2017, dan Nomor Pendaftaran IDM000567716 untuk Kelas 43, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek "H CURIO" atas nama Tergugat, dengan tanggal pendaftaran 9 Maret 2017, dan Nomor Pendaftaran IDM000567716 untuk Kelas 43, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 122/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Juni 2023;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 25 Mei 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek H CURIO atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan dengan Nomor Pendaftaran IDM000567716 di Kelas 43;
2. Menyatakan merek H CURIO atas nama Termohon Kasasi, dengan tanggal pendaftaran 9 Maret 2017, dan Nomor Pendaftaran IDM000567716 untuk Kelas 43, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek H CURIO atas nama Termohon Kasasi, dengan tanggal pendaftaran 9 Maret 2017, dan Nomor Pendaftaran IDM000567716 untuk Kelas 43, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk mencoret merek H CURIO atas nama Termohon Kasasi, dengan tanggal pendaftaran 9 Maret 2017, dan Nomor Pendaftaran IDM000567716 untuk Kelas 43, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; dan
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan penghapusan terhadap merek

"H CURIO"  milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000567716 di Kelas 43, dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan penghapusan terhadap merek Tergugat, oleh karena Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek CURIO milik Penggugat pada Turut Tergugat, akan tetapi Direktorat Merek/Turut Tergugat menolak pendaftaran merek CURIO milik Penggugat pada tahun 2014, karena menganggap merek CURIO memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek "H CURIO" dengan Nomor Pendaftaran IDM000567716 di Kelas 43 milik Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat dapat digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan, yang mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan penghapusan;
- Bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan hasil investigasi, yang dilakukan oleh investigator independen dan profesional, yaitu PT Integrity Indonesia, merek "H CURIO" dengan Nomor Pendaftaran IDM000567716, di Kelas 43 milik Tergugat ternyata sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan jasa sejak tanggal pendaftaran 9 Maret 2017 sebagaimana Laporan tentang H CURIO yang dibuat oleh PT Integrity Indonesia tanggal 29 April 2022 (bukti P-13);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi terhadap hasil laporan tersebut Penggugat hanya membuktikan dengan fotocopy laporan tentang H CURIO yang dibuat oleh PT Integrity Indonesia tanggal 29 April 2022 dan tidak mengajukan bukti asli, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap hasil investigasi tersebut;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dari *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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 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 :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

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

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.800.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt.Sus-HKI/2023