



PUTUSAN

Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

OCKY BUDIJARO KARJONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus III Nomor 99 RT/RW 011/004 Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansur S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum J Jurist Advocate & Legal Consultant, berkantor di Wisma GKBI Lt. 38, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WANG CHING-LUNG, Warga Negara Republik Tiongkok (Taiwan), bertempat tinggal di 12F Nomor 20, Lane 76, Sec. 2 Yongan N. Rd., Luzhou City, Taipei County, Taiwan, R.O.C, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra Agung Prabawa, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Roosdiono & Partners, berkantor di The Energy, Lantai 32, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** cq. **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathlurachman, S.H., M.M., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;

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 bahwa Merek  dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal atau merek yang telah dikenal masyarakat umum secara luas sejak bertahun-tahun;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek  dan variasinya, dan oleh karenanya mempunyai hak eksklusif untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan merek  dengan Nomor Pendaftaran IDM000328069 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal  dan variasinya milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pengajuan pendaftaran merek  pada Turut Tergugat dilakukan Tergugat dengan iktikad tidak baik, dengan niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek .

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

dan variasinya milik Penggugat yang telah dikenal luas oleh masyarakat sejak bertahun-tahun;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek "HOT-STAR" dengan Nomor IDM000328069 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo* dengan mencatat dan mencoret merek "HOT-STAR" dengan Nomor IDM000328069 dalam Daftar Umum Merek dan sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

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

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 16 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek HOT STAR dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan merek HOT STAR dengan Nomor Pendaftaran IDM0000328069 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek HOT STAR milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mengajukan pendaftaran merek HOT STAR ke Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000328069

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal HOT STAR milik Penggugat demi kepentingan usahanya;

5. Menyatakan bahwa merek-merek HOT STAR milik Penggugat adalah merek terkenal;
6. Menyatakan batal merek HOT STAR dengan Nomor Pendaftaran IDM000328069 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek HOT STAR terdaftar Nomor IDM000328069 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2018/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 13 Mei 2019;

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

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi,
2. Membatalkan Putusan Nomor 66/PDT.Sus.Merek/2018/PN.Niaga/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2019.

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi tanggal 13 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek Hot Star milik Penggugat terbukti merupakan merek terkenal;

Bahwa merek Tergugat Hot Star Nomor Pendaftaran IDM 0000328069 terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu daripada merek Tergugat dan merek Penggugat tersebut merupakan merek terkenal;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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 Tergugat terbukti mempunyai niat menjiplak, meniru merek Penggugat yang telah terkenal tersebut, demi kepentingan usahanya sehingga oleh karenanya merek Tergugat harus dibatalkan;

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 OCKY BUDIJARTO KARJONO tersebut harus ditolak;

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

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: **OCKY BUDIJARTO KARJONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

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

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, 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	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

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

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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)