



PUTUSAN
Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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:

SAMGONG GEAR IND.,Co., Ltd. diwakili oleh Presiden Direktur Samgong Gear Ind.,Co., Ltd, Chong Ho Hyun, Suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Korea Selatan, berkedudukan di 741-4, Kojandong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustia Krisanti, S.H.,M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Agustia dan Rekan, beralamat di Gedung Arva, Lantai 4, Jalan R.P. Soesoso, Nomor 40, Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

T A N R I, bertempat tinggal di Muara Karang Blok I.1.U/77 Rt. 020 Rw. 002, Kel Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus Hasiholan Sirait, S.H., M.Kn., C.P.L, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual "Frans Patent & Rekan", berkkantor di Kencana Tower, Mezzanine, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 202;
Termohon Kasasi

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I c.q.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT MEREK, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, S.H., M.M. berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, SH., M.Hum, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;

Turut Termohon Kasasi;

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 untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)", untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 dan kelas 12;
2. Menyatakan bahwa merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" adalah merek terkenal dan merupakan bagian nama Badan Hukum milik Penggugat;
3. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek "SAMGONG GEAR" Nomor IDM000220537 milik Tergugat dengan merek terkenal "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek "SAMGONG GEAR" nomer IDM000220537 yang beritikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "SAMGONG GEAR" Nomor IDM000220537 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek "SAMGONG GEAR" Nomor IDM000220537 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020



7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

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

Dalam Eksepsi Tergugat:

- Surat Kuasa dan Gugatan Cacat Formil;
- Eksepsi tempotis - gugatan daluwarsa;
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Legal Standing Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sah;
- Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
- Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memperdagangkan barang-barang di kelas 7 untuk jenis barang yang melanggar hak atas merek SAMGONG GEAR milik Penggugat Rekonvensi dengan nomor pendaftaran IDM000220537 di kelas 7;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);

5. menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan pemakaian, produksi dan distribusi produk dengan menggunakan merek SAMGONG GEAR untuk jenis barang di kelas 7 serta segera menarik kembali jenis barang di kelas 7 yang melanggar hak atas merek milik Tergugat berdasarkan pendaftaran merek SAMGONG GEAR di kelas 7 dengan nomor pendaftaran IDM000220537;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

17 Desember 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Januari 2020;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan Tidak Dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Nomor 49/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Menyatakan menerima gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2020, 28 Januari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2020 dan kontra memori tanggal 13 Februari 2020 dan 28 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Facti* sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara *a quo* oleh karena Akta Pendirian Penggugat (bukti surat Penggugat bertanda : P. 1a) ternyata bahwa asli Akta Pendirian Penggugat tersebut tidak dapat diperlihatkan di persidangan serta tidak dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan serta tidak didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang bersangkutan, sehingga formalitas pengajuan akta pendirian Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan, sehingga tepat *Judex Facti* Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan perkara *a quo*, lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil;

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: SAMGONG GEAR IND.,Co., Ltd tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi 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

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

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 :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMGONG GEAR IND.,Co., Ltd** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

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

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020

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

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 4.984.000,00 +
Jumlah	: Rp 5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020