



PUTUSAN

Nomor 640 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, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Korea Selatan, berkedudukan di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Chong Ho Hyung, selaku Presiden Direktur Samgong Gear Ind., Co., Ltd, memberi kuasa kepada Agustia Kristanti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Agustia dan rekan, beralamat di Gedung Arva, lantai 4, Jalan R.P. Soeroso, Nomor 40, Gondangdia, Jakarta Pusat, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KUSNO KOSIM, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar Permai 55, Blok C1, Nomor 34, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H. Sirait, S.H., M.Kn., C.P.L. dan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Dan Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Jekrinus & Co*, beralamat di Kencana Tower, Mezzanine, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, c.q. DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL, c.q. DIREKTORAT MEREK,**

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav 8-9, Kuningan,
Jakarta Selatan;

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 Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 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** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dengan merek terkenal "**SAMGONG**", "**SAMGONG dan logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**" milik Penggugat;
 4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 yang beritikad tidak baik;
 5. Menyatakan batal pendaftaran merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek;
 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 640 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)



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

1. Surat Kuasa dan gugatan Penggugat cacat formil;
2. Gugatan Penggugat daluarsa;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat diajukan dengan iktikad tidak baik;

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:

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 12 untuk jenis barang yang melanggar hak atas merek SAMGONG dan SAMGONG GEAR di kelas 12 dengan Nomor Pendaftaran IDM000261790 dan IDM000646806;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua 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 melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht 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 dan SAMGONG GEAR di kelas 12 serta segera menarik kembali jenis barang di kelas 12 yang melanggar hak atas merek milik Tergugat berdasarkan pendaftaran merek SAMGONG GEAR dengan Nomor Pendaftaran IDM000261790 dan IDM000646806;

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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*);

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

1. *Legal standing* Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak sah;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst tanggal 8 Januari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 08 Januari 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2020. sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 04/KPdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga. Jkt. Pst *juncto* Nomor 53/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 640 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

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 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 29 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Nomor 53/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, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020 dan 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Januari 2020 dan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Februari 2020 dan 26 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa terbukti merek **SAMGONG**, selain nama Badan Hukum Penggugat dan logo perusahaan Penggugat dalam Konvensi, juga telah didaftarkan di Negara Korea Selatan lebih dahulu yaitu Tahun 2008, sedangkan merek **SAMGONG** milik Tergugat baru didaftarkan tanggal 2 Agustus 2010;

Bahwa merek Penggugat dalam Konvensi juga terbukti merupakan merek terkenal karena telah dipromosikan secara luas melalui katalog dan brosur dan telah dikenal dan pemasaran/penyebarannya cukup luas ke beberapa negara antara lain: Amerika Serikat, Italia, Inggris, Canada, Philipina, Taiwan termasuk Indonesia sejak Tahun 2008 dan merek Penggugat dalam Konvensi tersebut telah didaftarkan ke beberapa negara antara lain: Amerika Serikat, Italia, RRC, Inggris, Canada, Philipina, Taiwan;

Bahwa oleh karena terbukti merek Penggugat dalam Konvensi merupakan merek terkenal dan ternyata merek **SAMGONG** milik Tergugat dalam Konvensi terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek **SAMGONG** milik Penggugat dalam konvensi baik dari segi bunyi, pengucapan dan susunan huruf serta kelas barang 12, sehingga pendaftaran merek **SAMGONG** milik Tergugat dalam konvensi diduga dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk meniru, menjiplak dan mendompleng keterkenalan merek **SAMGONG** milik Penggugat dalam Konvensi dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik;

Bahwa walaupun Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat diperintahkan untuk mencoret pendaftaran merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek, tetapi karena kewenangan tersebut adalah kewenangan Turut Tergugat, maka untuk terlaksananya putusan ini, Turut Tergugat harus diperintahkan untuk mencoret pendaftaran merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek;

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 640 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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAMGONG GEAR IND., CO., LTD dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Januari 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

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

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMGONG GEAR IND., CO., LTD**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. 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;

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa merek "**SAMGONG**", "**SAMGONG** dan **logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**" adalah merek terkenal dan merupakan bagian nama badan hukum milik Penggugat;
4. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dengan merek terkenal "**SAMGONG**", "**SAMGONG** dan **logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**" milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 yang beritikad tidak baik;
6. Menyatakan batal pendaftaran merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek **SAMGONG** Nomor IDM000261790 dan **SAMGONG GEAR** Nomor IDM000646806 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang 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 oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020



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

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.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, 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.....	<u>Rp</u>	<u>4.984.000,00</u>
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 9 dari 9 hal.Put. Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020