



PUTUSAN

Nomor 1106 K/Pdt.Sus.HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Repub

MAHKAMAH AGUNG

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

SAMHWA PAINTS IND.CO.LTD., yang berkedudukan di

(Seonggok-Dong) 178, Byeolmang-ro, Danwon-Gu, Asan-City, Gyonggi-Do, Republic of Korea, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nabil, S.H., dan kawan, Para Advokat dan

Pengacara pada Kantor Hukum A.M. Badar & Partners **Indonesia** yang

beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 14, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

HENRY CHANDRA TJO, dahulu bertempat tinggal di Taman

Ratu Indah, B II/3, RT 003, RW 005, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Marta Yudha Syahwalul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mayns **Advocates**

yang beralamat di Jalan Makom Raya Nomor 54, Jatikramat, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq

DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK INDIKASI GEOGRAFIS,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan Pemohon
Kasasi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "SAMHWA" yang telah diajukan permohonan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal KI, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) tanggal 4 Januari 2018 dengan Nomor Permohonan DID2018000506 di kelas 02;
3. Menyatakan merek "SAMHWA" milik Penggugat sebagai merek terkenal di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek "SAMHWA" daftar Nomor IDM000417588 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek "SAMHWA" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "SAMHWA" daftar Nomor IDM000417588 atas nama Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "SAMHWA" daftar Nomor IDM000417588 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, pada Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal KI Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal KI Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek "SAMHWA" daftar Nomor IDM000417588 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



Repub

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

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada **Indonesia** Pengadilan

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Agung

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Republik

Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadikannya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Agustus 2018;

Agung

Indonesi

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *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 1 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi **Republik** meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst.,
tanggal 9 Juli 2018;

Agung 4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya
perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2018 yang pada
pokoknya menolak permohonan kuasa dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2018
dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2018, dihubungkan
dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut:

- Agung
- Bahwa merek SAMWHA milik Termohon Kasasi untuk melindungi kelas
barang nomor 2 adalah berasal dari nama perusahaan Termohon Kasasi
"SAMWHA PAINTS IND. CO.LTD" yang telah berdiri sejak tahun 1946;
 - Bahwa merek SAMWHA milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal,
terdaftar di beberapa negara seperti Korea, Tiongkok, Vietnam, Amerika
Serikat dan Malaysia dan terbukti masih aktif mendapat perlindungan;
 - Bahwa setelah pertemuan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon
Kasasi pada bulan November 2011, Termohon Kasasi mendaftarkan
merek SAMWHA untuk melindungi kelas barang nomor 2 sebagaimana
Daftar Nomor IDM 000417588 milik Termohon Kasasi, ternyata
Termohon Kasasi mengetahui bahwa merek SAMWHA adalah selain
merek barang juga merek dagang/perusahaan dari Pemohon Kasasi
sehingga pendaftaran merek SAMWHA oleh Termohon Kasasi
dilandasi oleh iktidak tidak baik karena itu beralasan menurut hukum
dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Tahun 2011 tentang Merek *juncto* Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek *juncto* Pasal 21 ayat (3)
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek *juncto* Pasal 76

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAMHWA PAINTS IND.CO.LTD.

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst.
tanggal 9 Juli 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

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 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 telah diubah dan ditambah
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMHWA PAINTS IND.CO.LTD.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**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)

Halaman 5



Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "SAMHWA" daftar Indonesia Nomor dunia Internasional atas merek "SAMHWA" yang telah diajukan permohonan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, cq Direktorat Jenderal KI, cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) tanggal 4 Januari 2018 dengan Nomor Permohonan DID2018000506 di kelas 02;
3. Menyatakan merek "SAMHWA" milik Penggugat sebagai merek terkenal di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek "SAMHWA" daftar Nomor IDM000417588 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek "SAMHWA" milik Penggugat;

Republik

IDM000417588 atas nama Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik;

6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "SAMHWA" daftar No. IDM000417588 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, pada Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal KI cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;

Agung

7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal KI cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek "SAMHWA" daftar Nomor IDM000417588 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Indonesi

hkamah

Republik

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.Sus-HKI/2018

ah

lik

Halaman 6



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

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

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**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)