



PUTUSAN

Nomor 814 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 memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TJUNG ANDREY ADI SAPUTRA, bertempat tinggal di TMN Surya 3, Blok K-4, Nomor 7, RT 010, RW 015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny A. Sheyoputra, SH., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Sheyoputra *Law Office*, beralamat di Wisma Aldiron, GF Suite 036 C, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 72, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SEAGATE TECHNOLOGY LLC, berkedudukan di 10200 South De Anza Blvd., Cupertino, California 95014 U.SA, dalam hal ini diwakili oleh Michael J. Small selaku Wakil Presiden dari Seagate Technology LLC, memberi kuasa kepada Paulus S. Wijaya, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Foxip *Law Office*, beralamat di Rukan Kencana Niaga, Jalan Taman Aries, Blok D1-1E, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **SATRIJO TEDJOKUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Blok F-G, Nomor 218, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Gelodok, RT 1, RW 1, Kota Tua, Glodok, Tamansari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PT Supertone);

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK) c.q. DIREKTUR MEREK, berkedudukan di Jalan

H.R. Rasuna Said Kav. 8 - 9, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Para 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:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "SEAGATE" dan logo  milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Merek "SEAGATE + LOGO S"  Reg. Nomor IDM000082762 atas nama TERGUGAT I mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan Merek "SEAGATE" dan logo  milik Penggugat;
4. Menyatakan TERGUGAT II adalah pendaftar Merek "SEAGATE + LOGO S"  Register Nomor IDM000082762 yang beritikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum Merek "SEAGATE + LOGO S"  Register Nomor IDM000082762 pada kelas 9 atas nama Tergugat I semula Tergugat II;

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek "SEAGATE

+ LOGO S"  Register Nomor IDM000082762 untuk seluruh jenis barang pada kelas 9 atas nama Tergugat I semula Tergugat II dan mencoretnya dari daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Eksepsi Tergugat I:

1. Surat Kuasa Penggugat cacat formil dan materil;
2. Gugatan Penggugat kadaluwarsa;
3. Gugatan Penggugat kabur;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat salah pihak;
2. Gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 Maret 2020 dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Merek "SEAGATE" dan logo  adalah merek terkenal;

Halaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020



3. Menyatakan Merek "SEAGATE + LOGO S"  Register Nomor IDM000082762 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "SEAGATE" dan logo  milik Penggugat;
4. Menyatakan TERGUGAT II adalah pendaftar Merek "SEAGATE + LOGO S"  Register Nomor IDM000082762 yang beriktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum Merek "SEAGATE + LOGO S"  Register Nomor IDM000082762 pada kelas 9 atas nama Tergugat I semula Tergugat II;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek "SEAGATE + LOGO S"  Register Nomor IDM000082762 untuk seluruh jenis barang pada kelas 9 atas nama Tergugat I semula Tergugat II dan mencoretnya dari daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.671.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat I pada tanggal 9 Maret 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 16 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 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 1 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Maret 2020;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi semula Tergugat I untuk seluruhnya;
1. Menyatakan gugatan yang diajukan Termohon Kasasi I semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Termohon Kasasi I semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI *c.q.* Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kewenangan pemberian surat kuasa bertentangan dengan kelaziman yang berlaku, sehingga hal ini memerlukan pembuktian dengan akta autentik yang sama sekali tidak diajukan sebagai bukti di awal persidangan maupun pada saat pembuktian oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa surat kuasa Penggugat/Termohon Kasasi yang diberikan kepada kuasa hukumnya cacat formil, ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, karena berdasarkan *link* yang disampaikan Penggugat/ Termohon Kasasi pada posita 1 (pertama) dari gugatannya berupa alamat website dari Termohon Kasasi: <http://en.wikipedia.org/wiki/SeagateTechnology>, jelas terlihat bahwa yang menjabat sebagai direktur utama adalah Dave Mosley sejak 2 Oktober 2017 dan wakilnya adalah James J "Jim" Murphy dan wakil lainnya adalah Ravi Naik;

Bahwa dalam sistem hukum perseroan yang berlaku di Amerika Serikat sebutan untuk Direktur Utama adalah CEO (*Chief Executive Officer*) dan sebutan untuk Wakil Direktur adalah Vice President (VP) dan/atau CIO (*Chief Information Officer*) atau disebut juga Wakil Direktur Bidang Teknologi, dalam hal ini tidak ada bantahan dari Termohon Kasasi berkaitan dengan struktur kepengurusan;

Bahwa walaupun sudah diminta, Penggugat/Termohon Kasasi tidak menyampaikan dalam persidangan akta pendirian perusahaan dan susunan terakhir dari komisaris dan direksi perseroan, melainkan hanya

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 814 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

menyampaikan suatu dokumen yang dinyatakan kuasa Termohon Kasasi sebagai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dimana yang terdaftar di dalamnya sebagai pimpinan perusahaan juga tidak jelas;

Bahwa Surat Kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 23 September 2019 ditandatangani oleh Michael J. Small dengan jabatan sebagai *Vice President of Seagate Technology LLC*, dimana untuk menandatangani surat kuasa tersebut Michael J. Small mendapatkan kuasa penunjukan dari Gianluca Romano selaku *Executive Vice President and Chief Financial Officer* dan bukan dari Dave Mosley yang merupakan Direktur Utama Perseroan, maka surat kuasa Penggugat cacat formil dan eksepsi Tergugat I dapat diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TJUNG ANDREY ADI SAPUTRA dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 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;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TJUNG ANDREY ADI SAPUTRA** tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 814 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

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 9 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 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 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 8 dari 9 hal.Put.Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	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 814 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)