



PUTUSAN

Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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 antara:

SAMGONG GEAR IND., Co., Ltd., diwakili oleh Chong Ho Hyung, Presiden Direktur, berkedudukan di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon City, Republik Korea Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustia Krisanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan R.P. Soeroso Nomor 40, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Mc. SUN, Inc., diwakili oleh Mho Yoon Jong, Direktur Representatif, berkedudukan di Nomor 1005 M State Building, 114 Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekrinus H. Sirat, S.H., M.Kn., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kencana Tower, Bisnis Park, Kebon Jeruk, Mazzanie Floor, Jalan Meruya Ilir, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Kasubdit. Pelayanan Hukum dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas KBM dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 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 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 S.G gears dan logo nomer IDM0000239742 milik Tergugat dengan merek terkenal "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir (G)" dan "logo gir (G)" milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek S.G gears dan logo nomer IDM0000239742 yang beritikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek S.G gears dan logo Nomor IDM000239742 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek S.G gears dan logo Nomor IDM000239742 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek;
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

1. Surat kuasa dan gugatan cacat formil;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

2. Keabsahan *legal standing* Penggugat sudah terbukti cacat dalam Putusan 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Nama Tergugat dan alamat Tergugat dalam gugatan cacat formil;
4. Eksepsi temporis - gugatan daluarsa;
5. Gugatan Penggugat Daluarsa Berdasarkan Putusan Nomor: 53/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;
6. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
7. Gugatan Penggugat diajukan dengan iktikad tidak baik;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. *Legal standing* Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sah;
2. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
3. *Legal standing* Penggugat telah terbukti tidak sah;
4. Gugatan *error ini persona*;
5. Gugatan Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana 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 S.G gears + logo di kelas 12 dengan nomor pendaftaran IDM000239742;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp102.000.000.000,00 (seratus dua milyar 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, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

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 S.G gears + logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000239742;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun (*uitvoerbaar bij vorraad*);

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima

Tentang Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Tentang Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara

- 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, sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* 50/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020 dan 18 Januari 2021, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2020 dan 22 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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

putusan yang seadil-adilnya;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 2 November 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2020 dan 22 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa *legal standing* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sama atau identik dengan *legal standing* yang digunakan oleh Penggugat yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara dalam bukti tanda T-5, sehingga bersesuaian dengan eksepsi/keberatan Tergugat dan Turut Tergugat, maka untuk mencegah adanya kontradiksi atau hal-hal yang saling bertentangan antara satu putusan dengan putusan perkara lain yang sejenis, maka putusan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam bukti tanda T-5 tersebut adalah mengikat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain mengenai keberatan Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* atau terjadi kekeliruan terhadap penyebutan identitas pihak Tergugat, dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Mc. Sun Inc., yang beralamat di Nomor 1005 M State Building, 11 Beobwon-ro, Songpa-Gu, Seoul, sebagaimana dalam gugatan perkara Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., sementara berdasarkan data yang ada di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek S.G. Gears dengan Nomor IDM 000239742 adalah Mc Sun Inc yang beralamat di Nomor A-1005 M State Building,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Beobwon-ro, Songpa-Gu;

- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat dan Turut Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal adalah dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata 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, maka 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 Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMGONG GEAR IND, Co., Ltd.**, tersebut;
2. 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 Kamis, 1 April 2021 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

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

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

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

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-HKI/2021

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)