

Hukum Acara Perdata:

Tuntutan akan uang paksa yang didasarkan atas gugatan ex pasal 1365 B.W. tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas dasar U.U. No. 21 tahun 1961.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24 - 4 - 1980 No. 1001 K/Sip/1979.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.**

M A H K A M A H A G U N G .

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

C.V. Alsihta Jaya, beralamat di jalan Pasar Pagi 63/65 Atas, Jakarta; penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I;

m e l a w a n

Jackey - King International & Co Ltd, suatu perseroan berbadan hukum menurut perundang-undangan Taiwan, beralamat di Apt. D. 3-rd Floor, Golden Mansion No. 31 - 10 Sec. 2, Chinan Road, Taipei, Taiwan; tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat;

d a n

Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Kehakiman qq Direktorat Patent (Bahagian Merek-Merek), beralamat di Jalan Veteran No. 8-A Jakarta; turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat adalah pemakai pertama di Indonesia dari merek merek dagang ACRI dan AGRI untuk melindungi alat-alat dan mesin-mesin untuk pertanian berat dan ringan karenanya mempunyai hak

tunggal untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia;

Bahwa untuk merek ACRI yang telah menunjuk tergugat I untuk mengedarkan/memasarkan hasil produksi penggugat sebagai agen tunggal, sedang untuk merek AGRI untuk hal yang sama dilakukan oleh P.T. Wibawa Murni berkedudukan di Surabaya;

Bahwa penggugat harus mengalami bahwa atas nama tergugat I telah didaftarkan pada tanggal 8 September 1977 No. 121010 berupa merek dagang ACRI dan AGRI dengan gambar kata untuk melindungi barang-barang sejenis;

Bahwa pada saat permohonan ini diajukan, pendaftaran merek tergugat I belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Bahwa penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek tergugat I tersebut, karena pada pokoknya sama dengan merek penggugat dan melindungi barang-barang sejenis, dan bahwa maksud tergugat adalah membonceng ketenaran merek penggugat yang telah lama dipupuk serta dengan biaya yang tidak sedikit, dan bahwa persamaan demikian besarnya, sehingga akan membingungkan khalayak ramai;

Bahwa penggugat khawatir bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan tergugat I dengan penggugat, hal mana sangat tidak akan menguntungkan penggugat, bahwa penggugat mohon agar merek tergugat I tersebut dibatalkan dan selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan pemohon sebagai pemakai pertama di Indonesia dari merek-merek dagang ACRI dan AGRI, dan karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai merek-merek dagang tersebut di Indonesia, setidaknya untuk : alat-alat dan mesin-mesin untuk pertanian berat dan ringan, penyemperot serangga dan hama (sprayers), pembajak penabur, penyabit, pemotong, pengikat, penggaruk, pemisah, penumbuk, penencang jerami, traktor-traktor serba guna yang dikemudikan dan/atau didorong, pacul, alat-alat kecil lainnya, bagian-bagian dan perlengkapan alat-alat dan mesin-mesin pertanian;

2. Menyatakan batal, setidaknya tidaknya membatalkan pendaftaran merek No. 121010 dalam daftar umum atas nama termohon I, dengan segala akibat-akibatnya menurut hukum;

3. Memberitahukan keputusan ini kepada Direktorat Patent (Bahagian merek-merek) di Jakarta untuk ditaati dan dilaksanakan;

4. Melarang termohon I untuk memakai merek-merek ACRI dan AGRI dengan ketentuan bahwa termohon I dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, untuk tiap-tiap pelanggaran;

5. Menghukum termohon II untuk mentaati keputusan tersebut diatas sejauh mengenai pembatalan merek daftar No. 121010 atas nama termohon I;

6. Biaya menurut hukum;

Subsidair :

1. Menyatakan pemohon sebagai pemakai pertama di Indonesia dari merek-merek dagang ACRI dan AGRI dan karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai merek-merek dagang tersebut di Indonesia, setidaknya untuk : alat-alat dan mesin-mesin pertanian berat dan ringan, penyemporet serangga dan hama (sprayers), pembajak, penabur, penyabit, pemotong, pengikat, penggaruk, pemisah, penumbuk, penencang jerami, traktor-traktor serba guna yang dikemudikan dan/ atau didorong, pacul, alat-alat kecil lainnya, bagian-bagian dan perlengkapan alat-alat dan mesin-mesin pertanian;

2. Menyatakan bahwa merek termohon I daftar No. 121010. pada pokoknya sama dengan merek pemohon dan karena itu dapat meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal hasil-hasil termohon I;

3. Memberikan keputusan tersebut kepada Direktorat Patent (Bagian merek-merek);

4. Biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 1 Maret 1979 No. 229/1978 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia dari merek-merek dagang ACRI dan AGRI dan karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai merek-merek dagang tersebut di Indonesia untuk melindungi alat-alat dan mesin pertanian berat dan ringan, penyemporet serangga dan hama (sprayers), pembajak, penabur, penyabit, pemotong, pengikat, penggaruk, pemisah, penumbuk, penencang jerami, traktor-traktor serba-guna yang dikemudikan dan/atau didorong pacul, alat-alat kecil lainnya, bagian-bagian dan perlengkapan alat-alat dan mesin-mesin pertanian;

Menyatakan batal dan membatalkan pendaftaran merek dibawah No. 121010 dalam daftar umum atas nama tergugat I dengan segala akibat menurut hukum;

Memerintahkan kepada tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap keputusan dan untuk melaksanakan;

Melarang tergugat I untuk memakai merek ACRI dan AGRI dengan ketentuan dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari untuk tiap-tiap pelanggaran larangan ini sesudah keputusan ini mendapat kekuatan pasti;

Menghukum tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga pada hari keputusan ini direncanakan sebesar Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah):

Bahwa sesudah keputusan ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 1 Maret 1979 kemudian terhadapnya oleh tergugat I dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 1979 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 007/79/Kas/229/1978 G yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Jakarta - Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 1979;

Bahwa pada tanggal 18 April 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama, dan hukum-acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal telah lalai dengan menyerahkan tanda bukti otentik tentang statusnya sebagai badan hukum menurut Undang-undang Taiwan, yang ternyata dibiarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedang hal itu tidak diminta untuk diperlihatkan;

2. bahwa sebaliknya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyelenggarakan peradilan "zoals het goede rechters betaamt", yang dengan sendirinya badan peradilan Indonesia dituntut menyelenggarakan hukum Indonesia, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 1970 No. 14 pasal 1 dan pasal 3 ayat 3, yang mewajibkan badan-badan peradilan kita meneterapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila, yang dalam hal ini mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meneliti dan memeriksa apakah tergugat dalam kasasi penggugat asal benar-benar suatu badan hukum dengan tanggung jawab, terbatas menurut hukum Indonesia, bukan menurut hukum Taiwan, yang secara politis suatu negara yang belum diakui oleh Indonesia;

3. bahwa penelitian dan penilaian menurut hukum Indonesia merupakan "prealable kwestie" yang harus dilakukan lebih dahulu oleh Pengadilan a quo, sedang hal ini dilalaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak meneterapkan pasal 1 jo. pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970;

4. bahwa berdasarkan azas "reciprociteit" Indonesia tidak wajib dan juga tidak mengakui hukum Taiwan termasuk hak subjektif tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai warga negara Taiwan yang berkedudukan di Taiwan, dan sebaliknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mengakui dan menghormati serta melindungi hak-hak warga

negara Indonesia, i.c. hak merek dagang penggugat untuk kasasi/tergugat asal I terhadap serangan dan tuntutan dari tergugat dalam kasasi penggugat - asal ;

5. bahwa dengan keputusan a quo ternyata bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengakui, menghormati dan melindungi "hak" tergugat dalam kasasi/penggugat-asal diatas hak penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I, sedang hak yang diperoleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I tersebut berdasarkan hukum Indonesia, yakni Undang-undang tahun 1961 No. 21;

6. bahwa adalah kenyataan Taiwan tidak pernah menjadi anggota dari Univerdrag van Parijs 1883 tot bescherming van de Industriële Eigendom, herzien te Brussel op 14 December 1900, te Washington op 2 Juni 1911 te s'Gravenhage op 6 November 1925 en te London op 2 Juni 1934, karena itu "hak" tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak mendapat perlindungan di negara negara "Univerdrag van Parijs" tersebut diatas sesuai pasal 1 dan pasal 2 dari perjanjian itu;

7. bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat - asal tidak mempunyai merek-merek ACRI dan AGRI berikut designs-nya yang terdaftar secara sah baik di Taiwan maupun di Indonesia, dan beserta dengan ini diajukan bukti berupa suatu keputusan dari Direktorat Standar Pusat Menteri Ekonomi di Taipeh tertanggal 14 Oktober 1978 No. 67202 berikut terjemahan-terjemahannya dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang dilegalisasi oleh The Indonesia Chamber of Commerce di Taipeh, yang baru saja diterima oleh penggugat untuk kasasi/tergugat asal I sesudah perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta pusat;

8. bahwa perjanjian pengangkutan dan penerimaan sebagai agen tunggal antara kedua belah pihak, adalah tidak sah, karena "dwang, dwaling en bedrog" (pasal 1321 B.W.);

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 6 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

mengenai keberatan-keberatan ad.2. ad.3. ad.4 dan ad. 5 :

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 7 :

Bahwa keberatan ini tidak pula dapat dibenarkan, karena Penga-

dilan Negeri Jakarta—Pusat tidak salah menerapkan hukum yang penting adalah bukan apakah merek tersebut sudah didaftarkan di Indonesia tetapi siapa yang terbukti adalah "pemakai pertama di Indonesia".

bahwa yang terbukti dalam perkara ini adalah penggugat-asal, sehingga ia harus diberi perlindungan terhadap tergugat-asal yang walaupun telah mendaftarkan merek dagang ACRI dan AGRI namun oleh Judex-facti dianggap terbukti memperolehnya dengan iktikad jahat sebagaimana secara tepat dikemukakan oleh Judex - facti dalam pertimbangannya;

mengenai keberatan ad. 8 :

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat-dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas berdasarkan alasan sendiri keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan oleh sebab mengabulkan tuntutan tentang uang paksa yang harus didasarkan atas gugatan ex-pasal 1365 B.W. yang tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas dasar Undang-undang No. 21 tahun 1961 oleh sebab tata-cara (prosedur) hukum acaranya berlainan i.c. terhadap gugatan atas dasar pasal 1365 B.W. diperbolehkan banding dan kasasi sedang tata-cara dalam Undang-undang No. 21 tahun 1960 mengenai gugatan pokok ini hanya memperbolehkan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : C.V. Alshta Jaya tersebut dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta -- Pusat, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan keputusan seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi C.V. Alsihta jaya tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal Maret 1979 No. 229/1978 G;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia dari merek-merek dagang ACRI dan AGRI dan karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai merek-merek dagang tersebut di Indonesia, setidaknya untuk alat-alat dan mesin-mesin untuk pertanian berat dan ringan, penyemperot serangga dan hama (sprayers) pembajak, penabur, penyabit, pemotong, pengikat, penggaruk, pemisah, penumbuk, penencang jerami, traktor-traktor serba-guna yang dikemudikan dan/atau didorong, pacul, alat-alat kecil lainnya, bagian-bagian dan perlengkapan alat-alat dan mesin-mesin pertanian;

Menyatakan batal dan membatalkan pendaftaran merek dibawah No. 121010 dalam Daftar Umum atas nama tergugat I dengan segala akibat menurut hukum;

Memerintahkan kepada tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap keputusan ini dan untuk dilaksanakan;

Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat asal I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,- (seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 April 1980 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 April 1980 oleh Ketua Sidang tersebut,

dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendro-
tomo SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta dan Aisjah SH, Panitera-
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
