

Hukum Acara Perdata.

Perkara yang berkenaan dengan penerapan pasal 2 U.U. Merk 1961 tidak hanya termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24 - 4 - 1980 No. 1405 K/Sip/1979.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

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

Michael Halim Soetikno, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar 11 No. 42 Jakarta, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari

1. *Teguh Santoso*,
2. *Haryono*,
3. *Hadi Sarwono*,

4. *Hindarmin*, semuanya bertempat tinggal di Jalan Kemiri Rejo No. 20 Magelang, sebagai ahliwaris dari *Ny. Go Kioe Nio*, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat terbanding;

m e l a w a n

Go Khing Hong, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 33 Magelang, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat pbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

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

bahwa pada tahun 1949 penggugat asli bersama suaminya Liem Ing Lie telah mendirikan perusahaan kopi bubuk dirumahnya di Kemiri

Rejo No. 20 Magelang, dengan memakai merek Koffie Bubuk Cap Cangkir dan karenanya penggugat asli adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya dari merek Koffie Bubuk Cap Cangkir tersebut;

bahwa pada waktu clash ke II tergugat-asli yaitu adik penggugat-asli mengungsi ke Magelang dari Salaman dan membantu penggugat-asli sekaligus menjadi agen untuk menjualkan kopi produksi penggugat-asli;

bahwa berdasarkan keputusan Walikota Magelang tanggal 2 Nopember 1950 No. 179, kepada tergugat-asli diberikan izin usaha, kemudian diperbaharui lagi pada tanggal 18 Agustus 1954 No. 192, namun sebenarnya pemilik perusahaan tersebut dengan merek Koffie Bubuk Cap Cangkir adalah milik penggugat asli;

bahwa kemudian pada bungkus bahagian depan dan belakang dibawah gambar cangkir telah dibubuhi merek "Kemiriredjo" yang masing-masing terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Patent Jakarta masing-masing pada tanggal 29 September 1954 No. 52171 dan pada tanggal 10 Oktober 1956 No. 59589;

bahwa berdasarkan akte Notaris Tan A Sioe tanggal 30 Januari 1959 No. 86 didirikan firma (vennootschap onder een firma) Pabrik Kopi Kemiriredjo, dimana tergugat-asli sebagai direktur dan Liem Ing Lie sebagai direktur muda akan tetapi pada tahun 1971 firma Pabrik Kopi Kemiriredjo tersebut dibubarkan dan izin/lisensinya diserahkan kepada tergugat-asli; dan bahwa dengan akte Notaris Anggraini Widjaya SH. tanggal 1 Juni 1971 No. 2 merek-merek dan izin-izin/lisensi tersebut oleh tergugat asli telah dihibahkan kepada penggugat asli;

bahwa dengan demikian pemakaian merek tersebut oleh penggugat asli merupakan penerusan (voortzetting) dari pemakaian itiket merek tersebut sejak tahun 1949, dan bahwa oleh penggugat-asli merek Kemiriredjo dan merek Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang telah didaftarkan di Direktorat Patent masing-masing dibawah No. 52171 dan No. 59589;

bahwa akhir-akhir ini telah beredar merek yang pada pokoknya sama dengan etiket merek milik penggugat-asli yang dibuat dan diedarkan oleh tergugat asli;

bahwa dengan demikian tergugat-asli telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat asli, melakukan persaingan yang tidak jujur dan sekaligus mengelirukan orang banyak;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat-asli

menuntut kepada Pengadilan Negeri Magelang supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemakai pertama dari merek "Cap Cangkir", merk "Kemiriredjo", dan merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" tersebut untuk barang kopi bubuk dan karenanya penggugat adalah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merek yang dipakai oleh tergugat untuk kopi bubuk yang diedarkan olehnya pada pokoknya sama dengan merek yang dimiliki dan dipakai oleh penggugat untuk barang produksinya;
4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum yang merugikan penggugat dan merupakan persaingan tidak jujur terhadap penggugat;
5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tergugat-asli terhadap dalil gugatan penggugat-asli telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan pasal 10 jo 14 Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merk Perniagaan, Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang memeriksa perkara ini, melainkan Pengadilan Negeri Jakarta;

bahwa cara pengajuan proses perkara ini adalah keliru karena berupa gugatan biasa (vordering) sedang soal merek tersebut harus berupa permohonan (verzoekschrift);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 13 Maret 1975 No. 92/1974 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemakai

pertama dari merek "Cap Cangkir", merek "Kemiriredjo" dan merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" tersebut untuk barang kopi bubuk dan karenanya penggugat adalah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merek yang dipakai oleh tergugat untuk kopi bubuk yang diedarkan olehnya pada pokoknya sama dengan merek yang dimiliki dan dipakai oleh penggugat untuk barang produksinya;

4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum yang merugikan penggugat dan merupakan persaingan tidak jujur terhadap penggugat;

5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara, yang sampai hari ini direncanakan sebesar Rp. 5.960,- (lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan keputusannya tanggal 22 Januari 1979 No. 226/1975/Pdt/P.T. Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan banding tergugat/pembanding Dalam eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut;

Dalam pokok perkara :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut;
Mengabulkan gugatan sebagian;

Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat/terbanding, Ny. Go Kioe Nio ialah pemakai pertama atas merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" dan merek "Kemiriredjo" untuk barang kopi dan karenanya penggugat/terbanding tersebut ialah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;

Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding mesin-masing separoh bagian yang diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp. 3.335,- (tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Memerintahkan mengirim salinan resmi putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri di Magelang;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Pebruari 1979 kemudian terhadapnya oleh

penggugat-terbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 1979) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 92/1974 Pdt. jo No. 226/75/Pdt. P.T. Smg. jo No. 2/69 Kas. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang; permohonan mana disertai oleh memori alasan-asalannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 1979 itu juga;

bahwa setelah itu oleh tergugat pbanding yang pada tanggal 21 Maret 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Maret 1979;

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 keputusan Pengadilan Tinggi Semarang bertentangan dengan prinsip pasal 20 ayat 1 jo pasal 3 Undang-undang Merek 1961, karena merek berhubungan erat dengan perusahaan yang menghasilkan dan mengedarkan barang-barang yang memakai barang itu, lagi pula pada dasarnya suatu merek tidak berlaku tanpa adanya perusahaan dan merek itu lhapus dengan hapusnya perusahaan yang bersangkutan, dan sebaliknya jika perusahaan tersebut berpindah tangan kepada orang lain, maka hak atas merek itu beralih brsama-sama perusahaannya kepada pemilik baru (vide Mr. Drucker Bodenhausen dalam bukunya "Kort Begrip van Het Recht Betreffende de Industriële en Intelectuele Eigendom" cetakan ke 4, halaman 104 yang dihubungkan pasal 1 Akte Notaris Anggraini Widjaja S.H. No. 1 atau P. 3);

2. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak memperhatikan siapakah pihak-pihak yang beriktikad baik dan beriktikad buruk, karena menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung, yang mendapat perlindungan hukum dalam hal suatu merek, ialah pemakai pertama di Indonesia yang beriktikad baik, yang mana dalam hal ini merek-merek sengketa yang kini terdaftar atas nama tergugat dalam kasasi/ tergugat-asal adalah hasil dari suatu rangkaian perbuatan curang yang dilakukan dengan iktikad buruk;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

bahwa menurut pasal 9 Undang-undang Merek tahun 1961 Pengadilan Negeri Jakarta berwenang dalam hal ada tuntutan terhadap Dir. Patent yang menolak permohonan pendaftaran;

bahwa menurut pasal 10 Undang-undang Merek tahun 1961 Pengadilan Negeri Jakarta berwenang kalau ada permohonan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar;

Dalam perkara ini kalau dilihat petitum adalah lebih mengenai pengetrapan pasal 2 Undang-undang Merek tahun 1961, jadi deklaratif sifatnya;

Jadi oleh karena mengenai ini tidak dibatasi hanya termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta, maka Pengadilan Negeri lain juga

berwenang mengadilinya, in casu Pengadilan Negeri Magelang;

Dan karena bukan pengetrapan pasal 9 dan 10 Undang-undang Merek tahun 1961 maka pembatasan penggunaan sarana hukum banding menurut pasal 12 Undang-undang tersebut tidak berlaku dalam hal ini, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri yang seperti sekarang ini bisa dimintakan banding;

Atas dasar keputusan declaratif tersebut, yang berperkara bisa mengajukan pembatalan menurut pasal 10 Undang-undang Merek tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk asasi : ahliwaris Ny. Go Kioe Nio tersebut harus ditolak dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas;

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

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Ahliwaris Ny. Go Kioe Nio yaitu : 1 Michael Halim Soetikno, 2. Teguh Santoso, 3. Haryono, 4. Hadi Sarwono, dan 5. Hindarmin tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.005,- (seribu 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 Kamis, tanggal 22 Mei 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Aisjah SH, Panitera-Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.