HUKUM PERDATA (DAGANG).–

Perkara gugatan tentang pemakaian tanda niaga (merk dagang) hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa melalui banding ke Pengadilan Tinggi.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1973 Reg.No.455 K/Sip./1972.–

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA !

MAHKAMAH AGUNG:

Mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SHIU SANG dan KWOK KI, berdagang di bawah nama NGAI KEUNG THEREAD COMPANY, berkedudukan di No.106 Larch Street Kowloon Jajahan Hongkong, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Jakarta, Medan Merdeka Timur No.9 di kantornya Mr.Dr. S. Gautama (Gouw Giok SIONG) Pengacara di Jakarta, sebagai kuasa mereka menurut surat kuasa terlampir akan menanda tangani dan mengajukan surat permohonan ini, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding;

melawan:

HARDI TJANDRA, pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Jln. Raya Mangga Besar No.47 J, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-terbanding;

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 di muka Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sejak tahun 1956 penggugat-asli adalah pemakaian pertama di Indonesia dari merk. "POMEGRANATE BRAND" cap Delima; bahwa dengan tanpa seidzin penggugat-asli, tergugat-asli telah meniru merk penggugat-asli yang berupa denta baru-baru ini mengeluarkan merknya cap "Jeruk Delima" yang dalam seluruh opmaak Etiket dan design pembungkusannya merupakan tiruan dari pada merk penggugat-asli tersebut, merk tiruan mana dipakai pula oleh tergugat-asli untuk

barang-barang benang, bahkan telah mendaftarkannya pula merk tiruan tersebut pada Direktorat Patent di bawah No.94201 tertanggal 20 Nopember 1969;

bahwa atas perbuatan tergugat-asli tersebut adalah merupakan konkurensi curang yang melanggar hukum, dan juga penggugat-asli telah mengalami omzet penjualan yang sangat menurun, maka dikarenakan itu penggugat-asli mohon pada Pengadilan Negeri supaya memberi putusan lebih dahulu secara provisionil untuk melarang tergugat-asli melanjutkan peredaran dan pemakaian merk tiruan tersebut, serta membatalkan pendaftarannya pada Direktorat Patent di bawah No.94201 tertanggal 20 Nopember 1969 tersebut;

bahwa walaupun penggugat-asli telah berulang kali menegor tergugat-asli maupun dengan cara lisan dan tulisan yang terakhirnya dengan surat dari kuasa penggugat-asli, tetapi tergugat-asli tidak menghiraukannya, sehingga penggugat-asli telah merasa sangat dirugikan oleh perbuatan tergugat-asli tersebut yang kemudian penggugat-asli akan memberikan perincian yang lengkap pada gugatan kemudian hari;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta supaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. memerintahkan tergugat untuk segera dalam 2 kali 24 jam menghentikan pemakaian dari merk. "Cap Jeruk Delima" untuk benang seperti terurai dalam P.2 di atas dan melarang tergugat untuk memakainya, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan bahwa tergugat dihukum dengan membayar uang paksa sebanyak Rp.500.000,– (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari tergugat lalai memenuhi keputusan ini, uang paksa mana dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila tergugat melanggar perintah ini;
2. menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. menyatakan karena penggugat pemakai pertama adalah pemilik yang berhak atas merk. "Pomegranate Brand" (Cap Delima menurut lukisan P.1 di atas untuk benang);
2. menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum;
3. mengembalikan segala sesuatu dalam keadaan semula;
4. menyatakan pendaftaran merk tergugat di bawah No.94201 tanggal 20 Nopember 1969 pada Direktorat Patent Jakarta adalah tidak sah dan memerintahkan penghapusannya;
5. menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diadakan bantahan atau banding;
6. biaya menurut hukum;

bahwa sebaliknya tergugat-asli telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya dalam eksepsinya, bahwa atas permintaan penggugat-asli mengenai pembatalan merk dagang tergugat-asli pada Direktorat Patent tersebut menurut Undang-undang No.21 tahun 1961 tentang merk perusahaan dan merk perniagaan tidak masuk diakal, dan mengenai pemakaian merk etiket berwarna tergugat-aslilah yang pertama memakainya di Indonesia;

bahwa dalam hal ini penggugat-asli dalam petitum/gugatannya telah bertentangan dengan gugatannya juga, yang seharusnya penggugat-asli menggugat pada Pemerintah R.I. dan bukan kepada tergugat-asli; bahwa selanjutnya tergugat-asli menerangkan dalam pokok perkaranya yaitu mengenai merk "Jeruk Delima" tergugat-aslilah yang pertama memakainya di Indonesia sejak tahun 1954 dan apa yang telah dikemukakan penggugat-asli dalam gugatannya, walaupun mengenai alasan-alasan yang tidak jelas termasuk dalil-dalilnya mengenai "Onrechmatige daad" atau pelanggaran hukum ex pasal-pasal manapun, sehingga atas tindakan penggugat-asli tersebut telah dengan sengaja merusak nama baik produksi tergugat-asli di mata umum, maupun materiel dan moriel yang diperkirakan dengan uang sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tergugat-asli menuntut dalam rekonvensi pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta supaya memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. menerima eksepsi-eksepsi tergugat;
2. menolak permohonan/gugatan penggugat-penggugat dalam provisi;

DALAM KONPENSI :

1. menolak gugatan penggugat-penggugat dalam keseluruhannya atau menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
2. menghukum penggugat-penggugat membayar segala biaya-biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :
PRIMAIR :

1. menghukum penggugat-penggugat membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) karena telah merusak nama baik penggugat dan menyebabkan pengaruh negatif atas produksi perusahaan tergugat;
2. menghukum penggugat-penggugat membayar Rp.2.00.000,– (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap tindakan dan/atau usaha menghalangi kebebasan tergugat untuk memproduksi dan menjual barang-barangnya dengan merk. No.94201 dan 92632 yang telah didaftarkan pada Departemen Kehakiman/Direktorat Patent itu;

SUBSIDAIR :

– memutuskan yang baik dan berguna untuk penggugat sebagai pihak yang dirugikan;

bahwa gugatan penggugat dalam konpensi dan gugatan tergugat dalam rekonpensi telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dengan putusannya tanggal 8 September 1970 No 30/70G .

bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 20 Oktober 1971 No.22/1971 PT. Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 April 1972 kemudian terhadapnya oleh penggugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.64/72/30/1970 G yang dibuat oleh Panitera bagian banding/kasasi Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 1972;

bahwa setelah itu oleh tergugat-terbanding yang pada tanggal 24 Mei 1972 telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari penggugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 7 Juni 1972;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

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 penggugat untuk kasasi tidak dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi yang tidak mempercayai isi (materieel) surat kuasa tersebut tanpa mempertimbangkan keadaan penggugat untuk kasasi yang berdiam di luar Negeri, lagi pula selama dari penggugat untuk kasasi sendiri dan dari tergugat dalam kasasi tidak ada bantahan akan kebenaran isi (materieel) dari surat kuasa tersebut maka alasan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Dr. R. Karamoy Loho tidak

dapat/berhak untuk bertindak sebagai kuasa dari penggugat untuk kasasi adalah tidak tepat;

2. bahwa Pengadilan Tinggi salah/tidak melaksanakan pasal 10 ayat 1 jo pasal 9 Undang-undang merk. No.21 tahun 1961 yang walaupun tidak dijelaskan secara terperinci tentang apakah sebenarnya yang diartikan dengan persamaan pokoknya antara merk-merk sewajarnyalah yang dianut adalah jurisprudensi dan prodensi yang berlaku" kesan dari merk bersangkutan dalam keseluruhannya pada halayak ramai tanpa dijelaskan merk-merk tersebut di hadapan mereka satu persatu;

3. bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tk.I yang seolah-olah telah mengambil sebagai ukuran keterangan saksi Wihardja Djojo sebagai ukuran pandangan halayak ramai karena keterangan kesaksiannya tidak dapat terlepas dari kedudukannya sebagai pedagang benang berpengalaman yang sudah biasa sehari-hari berhadapan dengan bermacam-macam benang yang dapat dengan gampang membedakannya;

4. bahwa sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.21/1961 hak atas merk lahir karena pemakaiannya bukan karena pendaftarannya dan penggugat untuk kasasi adalah sebagai pemakaian pertama tidak dapat disangkal lagi;

5. bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat mengikuti pertimbangan hakim pertama bahwa karena merk tergugat dalam kasasi adalah merupakan merk nasional, jadi harus dilindungi tanpa memperhatikan unsur lain yang bersembunyi di balik predikat nasional tersebut yang bila hal tersebut dibiarkan maka hal tersebut dapat menjadikan negara kita sebagai gudang peniruan dan pemalsuan merk-merk hingga dapat merugikan nama baik negara kita dalam lalu lintas perdagangan internasional;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, maka mengenai pokok perkara seharusnya langsung diajukan kasasi, tidak seperti dalam perkara ini diajukan kasasi setelah ada putusan banding, sesuai dengan Undang-undang No.21 tahun 1961 tentang merk Perusahaan dan merk Perniagaan;

bahwa jika melihat keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yaitu tanggal 8 September 1970 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 10 Mei 1972, maka jelaslah bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan setelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 113 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : SHIU

SANG dan KWOK KI, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.1.855,– (seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 1973 dengan Prof. R. Sardjono SH, Wakil-Ketua sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan Indroharto SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja SH dan Indroharto SH, Hakim-hakim Anggota dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.–

Hakim-Hakim–Anggauta:
/ttd/ D.H. Lumbanradja SH.–
Indroharto SH.–

Ketua,
/ttd/Prof.R.Sardjono SH.–

Panitera-Pengganti
ttd
T.S. Aslamijah Sulaeman SH.

Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Oktober 1971 No.22/1971 PT. Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN:

Pengadilan Tinggi Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara :

SHIU SANG dan KWOK KI, berdagang di bawah nama NGAI KEUNG THREAD COMPANY, berkedudukan di No.106 Larch Street Kowloon jajahan Hongkong, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Jakarta, Medan Merdeka Timur No.9 di kantornya Mr.Dr. S. Gautama (GOUW GIOK SIONG) Pengacara di Jakarta sebagai kuasa mereka menurut surat kuasa terlampir akan menanda-tangani dan mengajukan surat permohonan ini, dulu penggugat, sekarang pembanding;

lawan:

HARDI TJANDRA, pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Mangga Besar No.47 J, dulu tergugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori banding) yang diajukan oleh pihak pembanding tertanggal 11 Desember 1970, dan surat perlawanan (contra memori banding) tertanggal 24 Desember 1970 yang diajukan oleh pihak terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 8 September 1970 No.30/1970 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" Menolak gugatan penggugat dalam convensi – dan tergugat dalam reconvensi;
" Menghukum penggugat dalam convensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini juga oleh kami ditaksir sebesar Rp.500,– (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pembanding/dulu penggugat dalam convensi pada tanggal 9 September 1970 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Desember 1970;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Dr. L. Karamoy Loho sebagai kuasa dari Shiu Sang dan Kwok Ki berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 1970 menurut akte banding tanggal 9 September 1970 No.144/70 – A.P./30/70 G, yang dibuat oleh K. Soelistyo, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta,

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dimaksud adalah Power of Attorney, bertanggal 10 Januari 1970 yang dibuat di Hongkong;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak percaya akan kebenaran isi surat kuasa itu (materieel) dengan alasan-alasan seperti diterangkan di bawah ini :

1. bahwa pada tanggal 10 Januari 1970 Shiu Sang dan Kwok Ki di Hongkong memberi kuasa kepada orang-orang yang namanya disebut dalam surat kuasa tersebut di atas untuk mengajukan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta No.30/70 G, tanggal 8-9-1970 ("against dicision Pengadilan Negeri Jakarta No.30/70 G, of 8-9-1970");
2. bahwa tidak mungkin para pemberi kuasa di Hongkong sana pada tanggal 10 Januari 1970 sudah mengetahui, bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara ini akan diputuskan pada tanggal 8-9-1970;
3. bahwa tidak mungkin para pemberi kuasa di Hongkong sana pada tanggal 10 Januari 1970 sudah mengetahui bahwa perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.30/70 G, oleh karena perkara ini (surat gugatan pada tanggal 10 Januari 1970 belum diajukan/diterima di Pengadilan Negeri Jakarta

(didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta baru pada tanggal 15-1-1970);

4. bahwa tidak mungkin para pemberi kuasa pada tanggal 10 Januari 1970 di Hongkong sana sudah memberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding terhadap suatu perkara yang belum diajukan/diterima di Pengadilan Negeri Jakarta, sebab perkara ini (surat gugatan) baru diajukan/diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 15 Januari 1970;
5. bahwa pemberi kuasa memberi kuasa di Hongkong sana pada orang-orang yang namanya disebut dalam surat kuasa tersebut di atas pada tanggal 10 Januari 1970 untuk mengajukan permohonan banding terhadap suatu perkara yang mana perkaranya pada tanggal itu juga di Jakarta baru dibuat surat gugatannya dan belum diajukan/diterima di Pengadilan Negeri Jakarta;

bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tidak percaya akan kebenaran isi (materieel) surat kuasa tersebut di atas, maka karena itu pula Dr. L. Karamoy Loho tidak dapat/berhak untuk bertindak sebagai kuasa dari Shiu Sang dan Kwok Ki untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, oleh karena mana permohonan bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Dr. L. Karamoy Loho tidak dapat diterima;

Menghukum pihak penggugat/pembanding membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan, yang dalam tingkat banding ditaksir sejumlah Rp.370,– (tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 26 Oktober 1900 tujuh puluh satu oleh kami : ACHMAD SULEIMAN SH, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat bandingan, dan diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera-Pengganti : A. ILMI DJAFRIE S, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Panitera–Pengganti,
/ttd/A. ILMI DJAFRIE S.–

Ketua,
/ttd/ACHMAD SULEIMAN SH.–

Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 8 September 1970 No.30/70 G.

KEPUTUSAN:
No.30/70 G.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberi keputusan seperti berikut di bawah ini dalam perkara :

SHIU SANG dan KWOK KI, berdagang di bawah nama NGAI KWONG THREAD COMPANY, berkedudukan di No.106 Larch Street Kowloon Jajahan Hongkong, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Jakarta, Medan Merdeka Timur No.9 di kantornya Mr.Dr. S. Gautama (GOUW GIOK SIONG) Pengacara di Jakarta, sebagai kuasa mereka menurut surat kuasa terlampir akan menanda tangani dan mengajukan surat permohonan ini, selanjutnya disebut ..... penggugat-penggugat;

lawan:

HARDI TJANDRA, pedagang bertempat tinggal di Jakarta, jalan Raya Mangga Besar No.47 J, selanjutnya disebut tergugat;
Kami, Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta;
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

DALAM KONPENSI:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 10 Januari 1970 telah mengemukakan sebagai berikut :

bahwa penggugat adalah pemakai pertama di Indonesia dari merk "Pomegranate Brand" Cap Delima (terlampir bukti P.1), yakni sejak tahun1956, dan karena itu adalah pemilik yang berhak atas merk tersebut untuk barang-barang benang;

bahwa penggugat telah mesti mengalami bahwa tergugat secara tanpa hak telah meniru merk penggugat dentan baru-baru ini mengeluarkan merknya cap "Jeruk Delima" yang dalam seluruh ompaak etiket dan design pembungkusannya merupakan tiruan daripada merk penggugat tersebut di atas, merk tiruan mana dipakai pula oleh tergugat untuk barang-barang benang (lampiran bukti P.2);

bahwa ternyata tergugat bahkan telah mendaftarkan pula merk tiruan pada Direktorat Patent di bawah No.94201 tertanggal 20 Nopember 1969 (lampiran bukti P.3);

bahwa akan tetapi, pendaftaran ini tidak mengurangi sedikitpun hak penggugat atas merk tersebut, karena menurut sistim hukum merk di Indonesia hak atas merk tidak lahir karena pendaftaran, melainkan karena pemakaian pertama;

bahwa perbuatan-perbuatan tergugat tersebut di atas merupakan konkurensi curang yang melanggar hukum, terhadap nama penggugat dapat diminta bantuan Pengadilan untuk mengadakan perlindungan hak-haknya.

bahwa karena perbuatan konkurensi curang dari tergugat ini, penggugat ramai dikacaukan oleh benang dengan merk tiruan dari tergugat ini, hingga omzet penjualan penggugat sangat menurun;

bahwa sementara pemeriksaan perkara ini berlangsung, penggugat berkepentingan agar supaya Pengadilan Negeri dengan segera mengambil persediaan secara provisionil untuk melarang tergugat melanjutkan peredaran dan pemakaian merk tiruan tersebut, satu dan lain agar supaya dihindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi penggugat dan khalayak ramai yang akan membeli barang-barang benang palsu;

bahwa penggugat berkepentingan pula agar supaya pendaftaran merk tergugat tersebut dibatalkan tuntutan mana dapat didasarkan baik atas perbuatan melanggar hukum (analog pasal 1365 BW restitutie in integrun, pemulihan dalam keadaan semula, herstel in de vorige toestand) maupun atas ketentuan dalam Undang-undang merk (pasal 10 Undang-undang merk Perusahaan dan merk Perniagaan No.21 tahun 1961;

bahwa walaupun telah berulang-ulang ditegur baik secara lisan maupun tulisan, yang terakhir dengan surat dari kuasa penggugat tertanggal 7 Januari 1970 (lampiran bukti P.4) tergugat masih saja lalai untuk menghentikan perbuatan melanggar hukum tersebut hingga penggugat terpaksa minta pertolongan Pengadilan bersama ini;

bahwa karena perbuatan-perbuatan tergugat ini, penggugat telah masih akan mengalami kerugian, kerugian mana direservir untuk dituntutnya kelak, sedangkan pada taraf sekarang ini untuk percepat penggugat hanya hendak minta pernyataan melanggar hukum dari tergugat dan pernyataan bahwa penggugat adalah yang berhak atas merk tersebut;

bahwa tuntutan penggugat berdasarkan surat-surat yang tetap dan mengenai hal yang pasti pula, hingga keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Maka penggugat mohon dengan hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta sudi apalah kiranya berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

1. memerintahkan tergugat untuk segera dalam 2 kali 24 jam menghentikan pemakaian dari merk "Cap Jeruk Delima" untuk benang seperti terurai dalam P.2 diatas, dan melarang tergugat untuk memakainya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan bahwa tergugat dihukum dengan membayar uang paksa sebanyak Rp.500.000,– (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari tergugat lalai memenuhi keputusan ini, uang paksa mana dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila tergugat melanggar perintah ini;
2. menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

DALAM POKOK PERKARA:

1. menyatakan karena penggugat pemakai pertama adalah pemilik yang berhak atas merk. "Pomegranate Brand" (Cap Delima menurut lukisan P.1 di atas untuk benang);
2. menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum;
3. mengembalikan segala sesuatu dalam keadaan semula;
4. menyatakan pendaftaran merk tergugat di bawah No.94201 tanggal 20 Nopember 1969 pada Direktorat Patent Jakarta adalah tidak sah dan memerintahkan penghapusannya;
5. menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diadakan bantahan atau banding;
6. biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua kuasa telah datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak dapat didamaikan, lalu dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tertanggal 31 Maret 1970, sebagai jawaban atas gugatan penggugat itu telah mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. bahwa, gugatan penggugat terhadap tergugat mengenai pelanggaran hukum dan untuk membatalkan merk dagang tergugat No.94201 yang telah didaftarkan pada Direktorat Patent Jakarta/Departemen Kehakiman dengan syah, dan dilindungi dan dikuasai oleh Undang-Undang No.21 tahun 1961 tentang merk perusahaan dan merk perniagaan, sama sekali tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum;
2. bahwa, mengenai (larangan) bentuk sitaan dan pelaksanaan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) masih tetap berlaku S.E.Mahkamah Agung No.13/1964 tanggal 10–7–1964 jo Instruksi Mahkamah Agung No. 348/K/5216/M tanggal 12–2–1958;

3. bahwa, dari pemakaian dan terutama dari surat tanda pendaftaran merk No.92632 & 194201 etiket hitam/putih dari etiket berwarna milik tergugat oleh tergugat menurut Undang-Undang No.21 tahun 1961 antara lain pasal 2 ayat 1 & 2 dengan jelas sepenuhnya sudah dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa untuk seluruh wilayah Indonesia merk JERUK DELIMA untuk pertama kali dipakai oleh tergugat;

3b bahwa, dalam hubungan pendaftaran merk No.92632 & 94201 oleh tergugat perlu diperhatikan pasal 10 ayat 1 & 2 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yang telah dilampaui oleh penggugat;

4. bahwa, sebaiknya penggugat-penggugat di dalam wilayah Republik Indonesia bukan pemakai pertama, dan sama sekali tidak mendaftarkan merk etiket berwarna yang digugat dalam gugatan No.30/70 G, ini;

5. bahwa, pemakai merk 92632 & 94201 oleh tergugat sama sekali tidak melanggar ketertiban umum;

6. bahwa, jelas pula gugatan penggugat-penggugat termasuk petitumnya diajukan atas 2 merk yang berlainan yaitu merk POMEGRANATE di Hongkong yang didalilkan oleh penggugat-penggugat sebagai miliknya di pihak sana dan merk JERUK DELIMA di Indonesia milik tergugat di pihak sini;

7. bahwa, gugatan penggugat ini seharusnya ditujukan pada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Kehakiman qq Direktorat Patent mengingat tergugat telah mendaftarkan dengan syah merk-merknya No.92632 & 94201;

8. bahwa, dengan demikian gugatan penggugat-penggugat baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara sudah harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

9. bahwa, tanpa mengurangi eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan tanpa kewajiban tergugat hendak mengemukakan hal-hal tersebut di bawah ini;

10. bahwa, benar atas nama tergugat telah didaftarkan pada/di Departemen Kehakiman/Direktorat Patent merk JERUK DELIMA dengan No. 92632 (T1–1) dan 94201 (T1–2);

11. bahwa, merk JERUK DELIMA oleh tergugat untuk benang sudah dipakai untuk pertama kali di Indonesia sejak tahun 1954;

12. bahwa, pendaftaran merk 94201 (T1–2) dan 92632(T1 –1) oleh tergugat semata-mata didasarkan atas pemakaian pertama yang sesungguhnya dari merk itu sendiri di seluruh Indonesia;

13. bahwa, sekaligus dapat dibantah dan disisihkan dalil-dalil penggugat-penggugat seolah-olah di dalam wilayah Indonesia penggugat-penggugat menurut dalilnya adalah pemakai pertama;

14. bahwa, tergugat menyangkal gugatan/petitium/dalil-dalil penggugat-penggugat yang bersumber pada alasan-alasan yang tidak jelas termasuk dalilnya mengenai "onrechmatige daad" atau pelanggaran hukum ex pasal-pasal manapun;

15. bahwa, segala sesuatu lainnya yang tergugat tidak akui dengan tegas atau bertentangan dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan penggugat, tergugat menyangkal sebagai tidak benar;

DALAM REKONPENSI:

16. bahwa, apa yang dikemukakan dalam konpensi oleh penggugat dalam rekonpensi hendaknya dianggap sebagai tercantum pula dalam rekonpensi, dan sebaliknya apa yang disebut dalam rekonpensi hendaknya dianggap tertulis pula dalam konpensi;

17. bahwa, jelas penggugat-penggugat tanpa alasan & dasar hukum dan bukti yang nyata menurut Undang-undang dengan sengaja merusak nama baik penggugat/perusahaan penggugat dan memusnahkan atau setidak-tidaknya mempengaruhi dalam arti negatif produksinya;

18. bahwa, bila ada perbuatan melanggar hukum hal itu telah dilakukan oleh penggugat-penggugat sendiri yang telah memberikan gambaran dan keterangan-keterangan yang tidak betul dalam perkara ini, dan tindakan-tindakan di luar perkara ini, dengan tujuan seperti diuraikan dalam No.17 diatas;

19. bahwa, tidak dapat disangsikan lagi bahwa penggugat menderita kerugian materiil dan nama baiknya;

20. bahwa, kiranya tidak berkelebihan bila tergugat menuntut dari penggugat ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) untuk maksud tersebut dalam ad. 17, 18 dan 19 dan uang denda Rp.200.000,– (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penggugat-penggugat menghalangi kebebasan tergugat untuk memproduksi dan menjual barang-barangnya dengan merk-merk yang telah didaftarkan dengan No.94201 dan 92632 itu;

21. bahwa, segala sesuatu lainnya yang tergugat tidak akui dengan tegas atau bertentangan dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan penggugat-penggugat menyangkal sebagai tidak benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi mohon dengan hormat Paduka Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta sudi apalah kiranya:

DALAM EKSEPSI:

1. menerima eksepsi-eksepsi tergugat;
2. menolak permohonan/gugatan penggugat-penggugat dalam provisi;

DALAM KONPENSI:

1. menolak gugatan penggugat-penggugat dalam keseluruhannya atau menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
2. menghukum penggugat-penggugat membayar segala biaya-biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

PRIMER:

1. menghukum penggugat-penggugat membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) karena telah merusak nama baik penggugat dan menyebabkan pengaruh negatif atas produksi perusahaan tergugat;
2. menghukum penggugat-penggugat membayar Rp.200.000,– (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap tindakan dan/atau usaha menghalangi kebebasan tergugat untuk memproduksi dan menjual barang-barangnya dengan merek-merek No.94201 dan 92632 yang telah didaftarkan pada Departemen Kehakiman/Direktorat Patent itu;
3. menghukum tergugat-tergugat membayar segala biaya perkara;

SUBSIDER:

memutuskan yang baik dan berguna untuk penggugat sebagai pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan repliknya terganggal 5 Mei 1970;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan dupliknya tertanggal 19 Mei 1970;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 2 Juni 1970;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 9 Juni 1970;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan kesimpulan lanjutan tertanggal 23 Juni 1970; Menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan kesimpulan lanjutan tertanggal 30 Juni 1970;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, perhatikanlah keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita-acara pemeriksaan sidang dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ialah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah mengajukan permohonan provisionil dan permohonan ini dapat diputuskan segera sebelum pemeriksaan gugatan pokok, dalam hal ini kami telah menolaknya karena permohonan ini tidak cukup alasan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat itu pihak tergugat dalam jawabannya dan dupliknya yang diajukan, pada pokoknya telah menolak kebenaran gugatan penggugat baik terhadap surat gugatan maupun terhadap replik-repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan gugatannya pihak penggugat-penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa: P.1 sampai dengan P.12 dan saksi-saksi:

Saksi I: DJAJA DIANTO:

Umur	:	26 tahun.
Beragama	:	Budha,
Pekerjaan	:	Pelajar,
Tinggal	:	Jembatan Senti IV Rt.003 Rw.05 Jakarta,

yang dibawah sumpah telah menerangkan, saksi telah kenal dengan penggugat karena hubungan dagang dan pada tergugat adalah kakak kandung;

bahwa dengan tergugat hingga pecah karena soal keluarga;

bahwa saksi dengan penggugat kenal dengan perantaraan teman yang bernama JAP KONG BOEN itupun hanya terbatas pada surat menyurat;

bahwa kenalan saksi yang berada di Hongkong mengirim surat kepada JAP KONG BOEN mengenai pengimporan benang merk Delima tahun 1964;

bahwa sebelum tahun 1964 merk itu telah beredar di Jakarta yaitu pada tahun 1956 saksi lihat ada pada WIHARDJO DJAJA, yaitu kakak ipar saksi, saksi tidak tahu apakah kiriman dari Hongkong itu untuk dipakai sendiri atau untuk dijual belikan;

bahwa saksi tidak pernah tahu merk Delima itu pada orang lain selain WIHARDJO DJAJA dan tidak pernah lihat ada pada HARDI TJANDRA dan ia tidak punya pabrik sendiri tapi benang dengan merk "JERUK DELIMA" digulung di pabrik orang lain;

Saksi II: WIHARDJO DJAJA:

Umur	:	36 tahun,
Beragama	:	Budha,
Pekerjaan	:	Dagang,
Tinggal	:	Jalan Mangga Besar IV No. 52 Jakarta,

yang dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan KWOK KI, yaitu pedagang dari Hongkong, dengan tergugat juga kenal yaitu adik ipar;

bahwa saksi adalah orang yang pertama menjual benang dengan merk Pomegranate Brand, tahun 1956 saksi menerima benang itu dari Hongkong dengan perantaraan seorang teman yang sering pergi ke Hongkong, dan tahun 1956 mendapat satu contoh, tetapi kemudian karena benang tersebut baik kwaliteitnya, saksi minta dikirim lagi untuk dicoba dijual kepada orang lain;

bahwa pada tahun 1956 saksi minta dikirim sebanyak 3 kali yang masing-masing sebanyak 50 gros;

bahwa penjualan pada umum tersebut tidak pakai pengumuman atau advertensi;

bahwa saksi dianggap agen tak resmi dan tak langsung, karena saksi-pun sekarang membeli lagi dari PT.Timur sejak tahun 1967;

Tentang merk Pomegranate Brand itu sudah atau belumnya didaftarkan saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah mendapat perintah untuk mendaftarkan pada Biro Patent di Indonesia, atau mendengar orang lain mendaftarkan merk itu;

bahwa sampai sekarang saksi masih menjual benang merk Pomegranate Brand;

bahwa menurut pengetahuan saksi dalam barang klontong pembeli akan dapat membedakan merk Pomegranate Brand dengan Jeruk Delima, karena kalau diteliti merk itu tidak sama;

bahwa pengetahuan saksi HARDI TJANDRA pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1967 masih berdagang sepatu.

bahwa hubungan saksi dengan HARDI TJANDRA pecah karena soal keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal kebenaran gugatan penggugat, maka tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa T.I. sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tergugat tidak akan mengajukan saksi lawan, karena keterangan saksi tersebut diatas tidak membuktikan adanya pemakai pertama dari Pomegranate Brand secara umum, karena tidak adanya advertensi atau iklan-iklan secara yang umum dalam dunia perdagangan untuk memperkenalkan merk dagangnya, jadi pemakai tersebut kalaupun benar hanya terbatas dalam lingkungan perseorangan;

Menimbang, bahwa setelah kami mendengar kedua belah pihak dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan masing-masing, dalam menjatuhkan putusan kami mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah masih dalam jangka waktu 9 bulan sejak pendaftaran merk tersebut di Biro Patent yaitu tanggal 20 Nopember 1969 untuk nomor 94201 dan tanggal 18 Juli 1964 untuk nomor 92632, sedangkan gugatan diajukan penggugat pada tanggal 10 Januari 1970;

Menimbang, bahwa untuk perkara merk dagang ada peraturan khusus yaitu Undang-undang No.21 tahun 1961 dan tidak perlu melihat pasal 1365 B.W. mengenai onrechmatigedaad;

Menimbang, bahwa pihak penggugat membenarkan merk Jeruk Delima telah resmi terdaftar di Biro Patent sejak tahun 1969;

Menimbang, bahwa antara merk dagang milik penggugat yaitu Pomegranate Brand dengan merk dagang milik tergugat Jeruk Delima, adalah tidak sama baik dalam gambar maupun dalam kata-kata yang ditulis dengan huruf latent maupun huruf Cina, sehingga sepintas lalu orang telah dapat membedakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Wihardjo Djojo si pembeli atau pemakai tidak akan keliru memilih merk Pomegranated Brand atau Jeruk Delima, karena biasanya si pemakai teliti dalam memilih merk dagang kelontong yang disukainya, begitu pula halnya dalam pemakaian benang jahit itu;

Menimbang, bahwa merk Pomegranate Brand belum pernah didaftarkan di Indonesia, dan pemakaiannyapun tidak pernah dipopulerkan sebagaimana umum-

nya memperkenalkan merk dagang pada khalayak ramai yaitu melalui iklan selebaran atau pameran;

Menimbang, bahwa Pomegranate Brand itu betul mempunyai monopoli di Malaya, Hongkong, Singapore dan Inggris, tapi tidak di Indonesia karena kita mempunyai Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang merk Perusahaan dan merk Perniagaan;

Menimbang, bahwa didaftarkannya merk Jeruk Delima oleh Biro Patent itu menunjukkan pada kita, bahwa merk tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan pada Kantor Milik Perindustrian atau Biro Patent;

Menimbang, bahwa merk Jeruk Delima ini adalah milik Nasional yang memerlukan kepastian Hukum, dalam memperkembangkan usahanya dan perlu dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Kejaksaan Tinggi itu pihak tergugat tidak dirugikan, karena barang yang telah disita itu dikembalikan dan usahanya tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat, menurut kami tidak akan menyinggung nama baik, baik secara pribadi maupun terhadap perusahaan, karena dalam dunia perniagaan sudah lazim diadakan gugatan oleh yang merasa dirugikan via Pengadilan bila tid k tercapai perdamaian antara mereka, maka berdasarkan hal itu gugatan reconvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, si penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dan diharuskan membayar ongkos-ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat harus ditolak;

Memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N :

Menolak gugatan penggugat dalam convensi dan gugatan tergugat dalam reconvensi;

Menghukum penggugat dalam convensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini yang oleh kami ditaksir sebesar Rp.500,– (lima ratus rupiah);

Demikianlah dibuat keputusan ini di Jakarta pada hari SELASA, tanggal 8 September 1970 dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh kami : NY. EMIN AMINAH SH, Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta serta dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak dan Panitera 1.b.;

K e t u a , tsb.
t.t.d.
(NY.EMIN AMINAH S.H.).

Panitera 1.b.,
t.t.d.
(NY.WIESE SM).