

PUTUSAN
Reg. No. 294 K/Pdt/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Lucas Sasmito, bertempat tinggal di Jalan Kali Besar Selatan No. 10 Jakarta Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MR. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong) dan Rizawanto Winata, SH. bertempat tinggal di Jalan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, pemohon kasasi dahulu tergugat I;

m e l a w a n ;

Nike International Ltd., suatu perseroan menurut undang-undang Negara bagian Oregon USA, yang berkedudukan di A Bermuda Corporation Having its principle place of business at 3900 S.W. Murray Bouverton, Oregon, USA. yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Biro Oktroi Rooseno, adpokat dan legal/consultant. bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Estate Kav. B-29 Simpruk, Senayan Jakarta Selatan, termohon-kasasi dahulu penggugat:

d a n :

Pemerintah Republik Indonesia qq. Departemen Kehakiman qq. Direktorat Patent dan Hak Cipta, Jalan Veteran III/8-A, Jakarta Pusat, turut termohon-kasasi dahulu tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli adalah pemilik tunggal karena pemakaian pertama di Indonesia maupun di seluruh dunia dari :

- a. Nama perniagaan : Nike
- b. Merk dagang : Nike dengan lukisan sayap di bawahnya sesuai bukti P.I. yang dipakai untuk melindungi

jenis barang sepatu dan pakaian (Vide P-I a, b, c. P.2);

bahwa ternyata tergugat asli I tanpa sepengetahuan dan seidzin penggugat asli telah mendaftarkan merek dagang Nike dengan lukisan sayap di bawahnya pada tanggal 13 Desember 1979 di Direktorat Patent dan Hak Cipta di bawah No. 141589 terlampir P-8 yang bukan saja mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek penggugat asli P-1, bahkan merupakan jiplakan belaka dari merek penggugat asli dan didaftarkan pula untuk barang yang sejenis; walaupun tergugat asli I telah mengetahui sebelumnya bahwa merek dagang Nike tersebut adalah milik penggugat asli;

bahwa sampai saat ini merek tergugat asli I daftar No. 141589 tersebut belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang Merek 1961 dan karenanya adalah beralasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan pendaftaran merek No. 141589 atas nama tergugat asli I tersebut;

bahwa akibat dari perbuatan peniruan merek dagang dan nama perniagaan penggugat asli yang dilakukan oleh tergugat asli I tersebut, maka penggugat asli merasa sangat dirugikan dan karenanya akan me-reservir haknya untuk menuntut uang ganti rugi terhadap tergugat asli I di kemudian hari, dan tergugat asli II turut digugat sekarang ini adalah untuk mentaati dan tunduk pada Keputusan Pengadilan ini;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. menyatakan penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia dari merek dagang dan nama perniagaan Nike, karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang dan nama perniagaan Nike di Indonesia;
2. menyatakan merek Nike yang didaftarkan atas nama tergugat I daftar No. 141589 mempunyai persamaan dengan merek penggugat Nike (P-I) dan mengandung nama perniagaan penggugat;
3. membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal merek tergugat I Nike daftar No. 141589 sesuai bukti P-3;
4. memerintahkan tergugat II mencoret dari daftar umum Direktorat Patent dan Hak Cipta merek tergugat I daftar No. 141589 tersebut;
5. biaya menurut Hukum;

6. ataupun memutuskan seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Nopember 1983 No. 315/1983. PDT. G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia dari merek dagang dan nama perniagaan Nike, karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang dan nama perniagaan Nike di Indonesia;
3. menyatakan merek Nike yang didaftarkan atas nama tergugat I daftar No. 141589 mempunyai persamaan dengan merek penggugat Nike (P-I) dan mengandung nama perniagaan penggugat;
4. membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal merek tergugat I Nike daftar No. 141589 sesuai bukti P-3;
5. memerintahkan tergugat II mencoret dari daftar umum Direktorat Patent dan Hak Cipta merek tergugat I daftar No. 141589 tersebut.
6. menghukum tergugat membayar biaya perkara ini;

bahwa kemudian terhadapnya oleh tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 1983 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 281/Srt, Pdt. G/1983/PN. Jak. Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 1983;

bahwa setelah itu oleh penggugat asli yang pada tanggal 3 Januari 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat asli diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 1984;

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 pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa ternyata *judex facti* telah keliru mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-9a (pemohon kasasi I) dan P-9b (pemohon kasasi II) maka pemohon kasasi dikwalifisir sebagai pendaftaran merek No. 141589 "Nike" dengan iktikad buruk, padahal pihak-pihak korespondensi adalah antara PT. Panarub Industry Co. Ltd. yaitu perusahaan pemohon kasasi dengan pihak "Nike Blue Ribbon Sports Inc." tegasnya bukan dengan perusahaan dari termohon kasasi "Nike International Ltd.;"
dengan demikian *judex facti* telah dengan salah menafsirkan alat bukti P-9a dan P-9b dari termohon kasasi di samping *judex facti* telah salah menafsirkan alat bukti P-9a dan P-9b tersebut, juga telah salah menerapkan hukum merek tahun 1961 yaitu ketentuan pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961. tegasnya dengan telah terdaftarnya merek pemohon kasasi di bawah No. 141589 berdasarkan permohonan pendaftaran yang diajukan pada tanggal 27 Oktober 1978, maka menurut hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi pemohon kasasi telah dianggap sebagai pemakai pertama sejak tanggal 27 Oktober 1978 (Vide P-8);
2. bahwa *judex facti* telah salah pula dalam penilaian alat bukti antara P-8 dengan P-9a dan P-9b yang seolah-olah bukti P-9a dan P-9b tersebut telah ada sebelum diajukan permohonan pendaftaran merek Nike oleh pemohon kasasi. padahal secara tegas terlihat bahwa bukti P-8 yaitu pendaftaran merek No. 141589 "Nike" diajukan pada tanggal 27 Oktober 1978 sedangkan korespondensi pemohon kasasi dengan Nike Blue Ribbon Sports Inc

(Vide P-9a dan P-9b) baru terjadi pada tanggal 23 September 1982. Sehingga adalah tidak benar judex facti berpendapat bahwa pada saat permohonan pendaftaran merek Nike dari pemohon kasasi diajukan pada tanggal 27 Oktober 1978, dianggap telah mengetahui termohon kasasi yang sebenarnya berhak atas merek sengketa. Sedangkan hubungan surat menyurat pun tidak pernah ada antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi "Nike International Inc";

3. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan termohon kasasi (P-1 sampai dengan 10) tidak ada satu bukti pun tentang hal sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 bahwa termohon kasasi sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek Nike sebelum tanggal 27 Oktober 1978, akan tetapi termohon kasasi baru terbukti sebagai pemakai pertama di Indonesia sejak tanggal 22 September 1983, karena telah ternyata judex facti salah menafsirkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 21 tahun 1961, kiranya beralasan bagi pemohon kasasi mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;
4. bahwa selain judex facti telah salah menafsirkan bukti-bukti P-9a dan P-9b, yang mana termohon kasasi sama sekali bukan pihak-pihak dalam hubungan surat menyurat tersebut, tetapi antara perusahaan pemohon kasasi PT. Panarub Industry Co Ltd. dengan "Nike Blue Ribbon Sports Inc.", juga sesungguhnya telah terbukti bahwa bukan termohon kasasi yang sebenarnya berhak atas merek sengketa "Nike". Oleh karena sesungguhnya masih ada pihak-pihak lain di Amerika Serikat yang mengaku sebagai pemilik dari merek Nike (pemohon kasasi III), maka dengan demikian terbukti lagi bahwa judex facti tidak melakukan cara peradilan yang harus dituruti oleh undang-undang, karena secara seko-nyong-konyong berkesimpulan bahwa pemohon kasasi sebagai pendaftar merek Nike dengan iktikad buruk;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang berarti secara formil dianggap gugatan tersebut telah memenuhi tenggang waktu eks pasal 10 ayat 1 undang-undang merek No. 21 tahun 1961;

2. sedangkan *judex facti* telah dapat mengambil kesimpulan bahwa merek tergugat asal yang dituntut oleh penggugat asal untuk dibatalkan ternyata belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan posita gugatan penggugat asal;
 3. bahwa pasal 10 ayat 1 undang-undang merek No. 21 tahun 1961 tersebut dengan tegas menentukan, bahwa permohonan pembatalan suatu merek yang telah didaftarkan harus diajukan oleh pemohon yang bersangkutan dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam pasal 8 yaitu penempatan dalam penerbitan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, catatan klise yang dimaksud dalam pasal 4 nya; bahwa dari rumusan yang tegas tentang tenggang dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang Merek No. 21 tahun 1961 tersebut dapatlah diartikan bahwa :
 - a. undang-undang menghendaki pembatalan terhadap hak seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar, yaitu hanya boleh dilakukan dalam batas waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
di luar batas waktu tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan;
 - b. bahwa batas waktu 9 (sembilan) bulan tersebut hanya dapat dihitung mulai hari berikut tanggal pengumuman dalam Tambahan Berita Negara tersebut;
 - c. hal ini berarti bahwa :
 - kalau gugatan pembatalan diajukan lewat 9 (sembilan) bulan setelah adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, undang-undang akan melarangnya atau dengan kata lain hak untuk mengajukan gugatan pembatalan menurut pasal 10 ayat 1 tersebut walaupun telah diberikan oleh undang-undang kepadanya, namun yang bersangkutan dianggap tidak menggunakan haknya, sebaliknya kalau gugatan seperti itu diajukan pada saat penempatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum terjadi berarti undang-undang belum memberikan hak kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan pembatalan karena tenggang 9 (sembilan) bulan belum dapat untuk mulai dihitung;
- bahwa pembatalan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan yang digantungkan kepada terjadinya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari merek yang telah

terdaftar, mengingat jelasnya (tidak meragu-ragukan) penempatan kata "setelah" dalam pasal 10 ayat 1 itu, maka pembatasan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pembuat Undang-Undang, sekalipun disadari hal itu dapat berakibat pada suatu kasus tertentu dimana suatu keadaan tidak benar terpaksa tidak dapat diganggu gugat;

melihat pada penjelasan undang-undang merek maka penentuan tentang tenggang waktu tersebut demi kepentingan hukum atau lebih tepatnya demi kepastian hukum, jadi maksudnya lebih dititik beratkan pada kepastian hukumnya;

bahwa hal ini sejalan dengan azas yang dianut dalam undang-undang merek, bahwa barang siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, oleh hukum ia diduga sebagai pemakai pertama dari merek tersebut, walaupun dalam kenyataannya mungkin tidak demikian. adalah sudah wajar bahwa pihak pendaftar memperoleh kepastian hukum dalam batas waktu "mana" ia dapat berusaha dengan tenang dan dalam batas waktu mana ia mengetahui kemungkinan terganggunya keterangan-keterangan yang berdasar pada dugaan hukum tersebut;

4. bahwa ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah mengenai hak-hak kedua belah pihak yang dibenarkan oleh undang-undang yang pasti sifatnya, memaksa dan mengikat dan harus ditaati serta dilaksanakan baik oleh pihak-pihak maupun oleh Pengadilan, karena yang dipertimbangkan oleh undang-undang tersebut adalah kepastian hukumnya;
5. bahwa adanya kenyataan terjadinya keterlambatan-keterlambatan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari merek-merek yang terdaftar seperti kasus ini, hemat Mahkamah Agung tidaklah harus mengurangi kekuatan berlakunya ketentuan tentang tenggang dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang merek tersebut;

sebab kalau tidak demikian, maka penentuan perhitungan tentang tenggang tersebut akan digantungkan pada kemauan pihak-pihak, sewaktu-waktu dapat diajukan gugatan pembatalan asal belum diumumkan, atau digantungkan pada toevallig heden (keadaan-keadaan) di luar yang tidak pasti, sebab keterlambatan dapat mulur mungkret lamanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, ternyata bahwa tenggang 9 (sembilan) bulan tersebut belum dapat untuk dimulai menghitungnya, karenanya hak penggugat asal untuk meng-

ajukan gugatan pembatalan oleh undang-undang belum diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Lucas Sasmito tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember 1983 No. 315/1983 Pdt.G. dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat asal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun yang jatuh 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;

MENGADILI:

mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Lucas Sasmito tersebut;

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember 1983 No. 315/1983 Pdt.G.;

Mengadili lagi :

— menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

menghukum termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Sabtu tanggal 20 Juli 1985 dengan Soegiri, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Henoch Tesan Binti, SH. dan H. Iman Anis, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Rabu tanggal 31 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Henoch Tesan Binti, SH. dan H. Iman Anis, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Luwih Sanjoto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.