

Hukum Dagang.

Karena merk "Ratu Ayu" yang telah didaftarkan pada Direktorat Patent dan Hak Cipta dibawah No. 167258, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I., gugatan pembatalan pendaftaran merk tersebut tidak dapat diterima.

PUTUSAN
Reg. No. 2981 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 :

Ny. Dra. Martha Tilaar, bertempat tinggal di Jalan Kusumaatmadja No. 47 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januar Tjahjadi, SH., beralamat di Jalan Alaydrus No. 70/Lt/3 Jakarta Pusat, pemohon kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n :

PT. Rama Pharmaceutical Industry, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 67 - 69 Surabaya yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantornya Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siong), Advokat dan Pengacara Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat termohon kasasi dahulu Penggugat;

d a n ;

Pemerintah Republik Indonesia, cq. *Departemen Kehakiman* cq. *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 dan turut termohon kasasi sebagai Tergugat-

tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, Penggugat asli adalah satu-satunya yang pertama kali memakai dan memasarkan merek "Ratu Ayu" untuk barang produksi antara lain : kosmetika-kosmetika, karenanya menurut Undang-Undang No 21 tahun 1921, Penggugat asli diberikan hak khusus untuk memakai mereknya "Ratu Ayu" berdasarkan pemakai pertama;

bahwa ternyata diketahui dalam daftar umum Tergugat asli II telah didaftarkan merek "Ratu Ayu" di bawah No. 167258 tertanggal 13 Oktober 1982 atas nama Tergugat asli I untuk jenis barang antara lain kosmetika pula;

bahwa Penggugat asli keberatan atas pendaftaran merek No. 167258 atas nama Tergugat asli I tersebut karena jelas merupakan peniruan dari merek Penggugat asli "Ratu Ayu", yang telah dipakai terlebih dahulu di pasaran Indonesia, untuk jenis barang yang sama antara lain kosmetika-kosmetika;

bahwa menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 pendaftaran merek Tergugat asli I No. 167258 dapat dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Jakarta, berdasarkan pemakaian pertama dari Penggugat asli di Indonesia;

bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat asli di pasaran kosmetika Indonesia tidak pernah beredar merek "Ratu Ayu" produksi dari Tergugat asli I, setidaknya tidak pernah dipakai oleh Tergugat asli I sejak tanggal 13 Oktober 1982.

Karenanya berdasarkan pasal 18 ayat 1 sub. b yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemiliknya, maka dapat dinyatakan hapus kekuatan pendaftarannya oleh Pengadilan;

bahwa produksi kosmetika dari Penggugat asli telah secara terus menerus dipakai dan dipromosikan, baik dalam Pekan Raya, Pekan Raya Surabaya maupun dalam acara-acara demonstrasi di Hotel-hotel atas peragaan tradisional kosmetika "Ratu Ayu".

Karenanya kosmetika produksi Penggugat asli dengan merek "Ratu Ayu" telah terkenal secara luas di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Surabaya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama atas merek "Ratu

Ayu" di Indonesia untuk jenis barang antara lain Kosmetika-kosmetika, Jamu-jamu tradisional serta barang-barang sejenis lainnya dalam kelas 3., karenanya sebagai pemegang hak khusus memakai merek "Ratu Ayu" di Indonesia;

2. Menyatakan antara merek daftar No. 167258 "Ratu Ayu" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Ratu Ayu" dari Penggugat;

3. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 167258 "Ratu Ayu" atas nama Tergugat I daftar Umum Kantor Patent;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, dengan mencatat pembatalan merek No. 167258 "Ratu Ayu" di Daftar Umum Kantor Patent;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Juli 1984 No. 048/1984 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Penggugat adalah pemakai pertama merk "Ratu Ayu" dengan barang-barang jenis Kosmetik, jamu tradisional, serta barang-barang sejenis lainnya dalam kelas 3 di Indonesia;

Menyatakan bahwa merek "Ratu Ayu" dari Tergugat I daftar No. 167258 dan merek "Ratu Ayu" dari Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menyatakan batal pendaftaran merek nomor 167258 "Ratu Ayu" atas nama Tergugat I;

Memerintahkan Tergugat II tunduk dan taat pada bunyi putusan ini dengan mencoret pembatalan merek nomor 167258 "Ratu Ayu" dalam daftar umum kantor Patent;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara, masing-masing dengan bagian yang sama yang telah dianggar sebesar Rp. 22. 750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 1984 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 1984 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 247/Srt.PN.G./1984/PN.Jkt.Pus. yang dibuat

oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 1984;

bahw setelah itu Penggugat yang pada tanggal 16 Oktober 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 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 diperhatikan;

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. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo 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 memorinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo diputus tanpa hadirnya pemohon kasasi/Tergugat asal I dimana sesuai dengan berita acara sidang pada persidangan tanggal 5 Juli 1984 diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena kedua belah mengusahakan upaya damai, akan tetapi pada tanggal 30 Agustus 1984, pemohon kasasi/Tergugat asli I menerima pemberitahuan isi keputusan perkara No. 048/1984 G., dengan tanpa adanya panggilan/pemberitahuan dengan patut oleh Pengadilan kepada pihak-pihak dengan patut Peng-

adilan Negeri Jakarta Pusat telah nyata tidak menerapkan hukum acara;

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex facti* menyatakan merek Tergugat asal I dan mereka Penggugat asal "Ratu Ayu" ataupun Ratu Ayu Solo mempunyai persamaan pada pokoknya, berarti Pengadilan telah mempermasalahkan 3 (tiga) merek, yaitu Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi, Ratu Ayu Solo dan Ratu Ayu atas nama termohon kasasi, akan tetapi *Judex facti* di dalam amar keputusan membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I melihat pertimbangan bahwa ketiga-tiganya mempunyai persamaan pada pokoknya, tidak perlu kiranya harus membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I dengan hanya membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I sedang yang atas nama termohon kasasi/Penggugat asal tidak, jelas pertimbangan adanya persamaan pada pokoknya atas merek-merek tersebut tidak tepat dan keliru di dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I nyata diproduksi, hal tersebut tertuang di dalam pertimbangan *Judex facti*, dan telah terdaftar pada turut termohon kasasi, seyogyanyalah *Judex facti* dengan pertimbangan adanya produksi dan telah terdaftar secara resmi tidak membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I karena jelas tidak mempunyai persamaan dengan merek atas nama termohon kasasi/Penggugat asal, perbedaan tersebut nyata dari bentuk tulisan, potret/gambar, letaknya mempunyai posisi yang berbeda satu sama lainnya, tegasnya tidak ada persamaan yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi konsumen;

4. Bahwa seyogyanya Pengadilan mempertimbangkan mengenai iktikad yang tidak baik dari termohon kasasi/Penggugat asal, iktikad yang tidak baik terlihat adanya 2 (dua) merek yang sama atas nama termohon kasasi, yaitu Ratu Ayu Solo terdaftar pada turut termohon kasasi, sedangkan Ratu Ayu tidak terdaftar;

5. Bahwa *Judex facti* tidak mempertimbangkan termohon kasasi pernah sebagai agen tunggal dari perusahaan pemohon kasasi di Surabaya, dimana putusannya hubungan sebagai agen datangnya dari termohon kasasi dengan direncanakan sedemikian rupa dengan cara mengurangi permintaan barang-barang dari pemohon kasasi, rupanya cara itu merupakan taktik dari termohon kasasi dengan maksud memproduksi sendiri dengan meniru merek Ratu Ayu pemohon kasasi, karena sewaktu menjadi agen termohon kasasi telah mengetahui adanya merek

Ratu Ayu, yang kemudian berusaha juga mendaftarkannya pada turut termohon kasasi, tetapi ditolak, kemudian dimasukkan kembali dengan kata Solo, hal tersebut menimbulkan adanya 2 (dua) merek atas nama termohon kasasi, yaitu Ratu Ayu dan Ratu Ayu Solo, sedangkan dalam pertimbangan Pengadilan menyatakan mempunyai persamaan dengan Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi, jelas iktikad baik dalam perkara merek ini sangat berperan untuk dipertimbangkan, karena jelas adanya merek Ratu Ayu dan Ratu Ayu Solo atas nama termohon kasasi timbul karena iktikad yang tidak baik dari termohon kasasi, seyogyanya Judex facti mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri maka keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 1984 No. 048/1984 G. harus dibatalkan karena permohonan gugatan pembatalan terhadap merek "Ratu Ayu" yang telah didaftarkan pada Direktorat Patent dan Hak Cipta dibawah No. 167258, belum diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara R.I., maka menurut Jurisprudensi yang masih berlaku perkara permohonan gugatan ini adalah bukan merupakan perkara merek, sesuai dengan ketentuan pasal 10 (1) Undang-Undang No. 21 tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Ny. Dra. Martha Tilaar tersebut dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat pertama dan 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;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. Dra. Martha Tilaar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 1984 No. 048/1984 G. ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum termohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 1985 dengan R. Djoko Soegianto, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Roeskamdi, SH., dan Mohamad Yahya Adiwimarta, SH., sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 22 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Roeskamdi, SH dan Mohamad Yahya Adiwimarta, SH., Hakim-hakim Anggauta, dan Mawardi D. Thoha, Panitera-panitera, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;
