

PUTUSAN
NO. 1468K/PDT/1991

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara;

KNIRPS INTERNATIONAL GmbH, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Federasi Jerman, berkedudukan di Weyerstrasse 277, D-5650 Solingen 15, Federal Republic of Germany, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya PROF. MR. DR. S GAUTAMA & ASSOCIATES Advokat-Advokat dan Pengacara-pengacara di Jakarta, Jalan Merdeka Timur 9, yang berdasarkan surat kuasa terlampir akan menandatangani dan mengajukan surat gugatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

PT. SUBUR EMAS MURNI, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari XI/23 Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat I;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATENT DAN MEREK cq DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Veteran III/8-A, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa Penggugat asli adalah pemilik merek terkenal “Kirps Logo” di seluruh dunia termasuk Indonesia, untuk melindungi jenis barang payung serta bagian-bagian dan perlengkapannya (bukti etiket merek P-1), karenanya menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Merek Tahun 1961 Penggugat asli sebagai pemegang hak khusus diberikan perlindungan hukum diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa perkataan KNIRPS adalah juga merupakan bagian dari nama Perniagaan Perusahaan Penggugat asli yang sengaja dipakai sebagai merek dagang untuk membedakan hasil-hasil payung perusahaan orang lain, dengan maksud agar khalayak ramai khususnya konsumen payung dapat mengetahui tentang asal-usul barangnya berasal dari Perusahaan Penggugat asli KNIRPS Internasional GmbH;

Bahwa merek dagang “Knirps” Penggugat asli telah merupakan merek terkenal di dunia dan terdaftar secara internasional di sebagian besar negara-negara dunia (tidak kurang dari 37 Negara), bahkan merekperkataan KNIRPS pertama kali terdaftar di negara asal Penggugat asli Jerman sejak tahun 1929;

Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dengan adanya pendaftaran merek pada negara-negara lain yang merupakan anggota Konversi Paris membuktikan sebagai merek terkenal, karenanya pemilik merek berasal dari luar negeri harus diperlakukan sama halnya dengan warga negara Republik Indonesia lainnya;

Bahwa ternyata diketahui Penggugat asli bahwa dalam daftar umum Direktorat Merek telah dicatat pendaftaran merek dagang “Knirps Logo” atas nama Tergugat asli I dibawah No. 171906 tertanggal 18 April 1983 (bukti P-2) yang sama pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal “Knirps logo” Penggugat asli;

Bahwa Penggugat asli secara tegas keberatan pendaftaran merek No. 171906 “Knirps logo” sesuai P-2 karena merek terdaftar Tergugat asli I tersebut semata-mata merupakan jiplakan belaka dari merek terkenal Penggugat asli, baik adanya persamaan merek perkataan KNIRPS maupun bentuk huruf-huruf/logo tulisan “Knirps” yang

merupakan nama merek asing berasal dari negara Jerman, dan bukti perkataan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia (vide P-1);

Kiranya dalam pandangan selintas dari etiket merek terdaftar Tergugat asli I di bawah No. 171906 (vide P-2) sudah dapat memberikan kesan keliru pada khalayak ramai, karena merek dagang penggugat asli “Knirps” sesuai P-1 sudah lama dikenal luas dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia sebagai merek barang-barang payung yang bermutu baik;

Bahwa demikian pula terhadap pendaftaran merek dengan KNIRPS Tergugat asli I sesuai pendaftaran merek NO. 171906 yang mengandung nama perniagaan Penggugat asli, menurut hukum dapat dikualifisir bertentangan dengan makna Undang-Undang No. 21 Tahun 1961. bahkan Mahkamah Agung RI, secara tegas memberikan kriteria hukum bahwa Undang-Undang Merek Tahun 1961 mempunyai makna memberikan perlindungan terhadap nama perniagaan seseorang, karena pemakaian nama perniagaan orang lain dapat memberikan kesan keliru dan/atau menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen;

Dengan terbuktinya hak Penggugat asli sebagai pemilik merek terkenal “Knirps logo” dan pemegang hak khusus di Indonesia untuk jenis barang payung-payung serta bagian-bagian dan perlengkapannya”, maka menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 kiranya beralasan dibatalkan pendaftaran merek Tergugat asli I dibawah No. 171906 Knirps logo dalam daftar umum Direktorat Merek;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “Knirps logo” untuk jenis barang “payung-payung serta bagian-bagian dan perlengkapannya”, berdasarkan pemakaian pertama di Indonesia;
2. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat I di bawah No. 171906 “Knirps logo” mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal Penggugat “Knirps logo” serta mengandung nama perniagaan Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 171906 dalam daftar umum Direktorat Merek, dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan pendaftaran merek No. 171906 “Knirps logo” dalam daftar umum bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Maret 1991 No. 728/PDT.G.D/1990/PN.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Maret 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 1991 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 1991 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 061/Srt.Pdt.G/1991/PN.Jak.Pus, yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 1991;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I yang pada tanggal 15 Mei 1991 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 1991;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah;

1. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri tidak sejalan dengan makna dan konsiderans Undang-Undang Merek Tahun 1961 serta ketentuan-ketentuan konvensi paris tentang perlindungan merek terkenal karena ternyata judex facti secara keliru telah menolak seluruh gugatan pemilik merek terkenal atas dasar; tidak terdaftarnya merek dagang Knirps, pemohon kasasi di Indonesia, tidak ada bukti pemakaian barang di Indonesia dan pendaftaran merek Knirps di 45 negara dianggap judex facti sebagai tidak ada kaitannya dengan Indonesia;
2. Bahwa dalam pemeriksaan judex facti kiranya telah terbukti berdasarkan fakta yang nyata bahwa etiket merek terdaftar Knirps. Termohon kasasi adalah bukan perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia tetapi merupakan nama merek sing berasal dari bahasa Jerman dan merupakan jiplakan atau reproduksi dari bentuk huruf-huruf tulisan Knirps milik Pemohon Kasasi;
3. Bahwa adanya persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya antara pendaftaran merek dagang Knirps Termohon Kasasi dengan merek terkenal Knirps Pemohon kasasi kiranya tidak dapat disangkal lagi apalagi merek Knirps secara visual adalah sama dengan merek Pemohon Kasasi yang telah terdaftar di 45 negara dunia;

Menimbang;

Mengenai keberatan-keberatan ad 1, ad 2 dan ad 3;

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal “Knirps logo” di seluruh dunia termasuk Indonesi untuk melindungi jenis barang payung-payung serta bagian-bagian dan perlengkapannya dan telah merupakan merek di dunia dan telah terdaftar secara internasional di 37 negara, bahkan merek perkataan “Knirps pertama kali terdaftar di negara asal Penggugat yaitu Jerman sejak tahun 1929;

Bahwa perkataan Knirps adalah juga merupakan bagian dari nama Perniagaan/perusahaan Penggugat, yang sengaja dipakai sebagai merek dagang untuk membedakan hasil-hasil payung perusahaan orang lain, dengan maksud agar khalayak

ramai khususnya konsumen payung dapat mengetahui tentang asal usul barangnya berasal dari perusahaan Penggugat Knirps Internasional GmbH;

Bahwa ternyata dalam daftar umum Direktorat Merek telah dicatat pendaftaran merek dagang “Knirps logo” atas nama Tergugat I dibawah No. 171906 tertanggal 18 April 1983 yang sama pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal “Knirps logo” Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1, P-2 dan P-3;

Bahwa merek dagang Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas sama-sama telah menggunakan kata “Knirps” yang mempunyai persamaan ucapan ataupun suara serta ejaan huruf yang sama, sehingga merek dagang Penggugat dan Tergugat I terdapat persamaan kata maupun suara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 menyebutkan bahwa orang-orang atau badan yang pertama kali mengajukan pendaftaran suatu merek haruslah dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang iktu menandatangani konvensi Paris mengenai hak milik intelektual, demikian juga sebagai negara peserta yang ikut menandatangani “Stockholm Act 1967” dimana diharapkan adanya harmonisasi bagi merek-merek terkenal untuk diperlakukan secara sama di negara mana pun dia berada;

Bahwa apakah merek-merek “Knirps” milik Penggugat termasuk di dalam pengertian wellknown marks;

Bahwa wellknown marks pada prinsipnya diartikan bahwa suatu merek telah beredar di luar dari batas-batas regional malahan telah sampai kepada batas-batas transnasional;

Bahwa merek Penggugat telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya telah terbukti dari telah didaftarkannya merek “Knirps” tersebut di hamper 37 negara di dunia;

Bahwa dengan demikian Penggugat adalah sebagai pemakai pertama dari merek “Knirps logo” yang pendaftarannya telah dilakukan di negara asalnya yaitu Jerman pada tahun 1929;

Bahwa Tergugat I telah pula mendaftarkan merek dagang “Knirps Logo” dibawah Nomor 171906 tertanggal 18 April 1983 yang sama pada pokoknya da secara keseluruhannya dengan merek terkenal “Knirps logo” Penggugat;

Bahwa dengan adanya persamaan merek perkataan Knirps maupun bentuk huruf-huruf/logo tulisan “Knirps” yang merupakan nama merek asing berasal dari Jerman dan bukan perkataan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, menunjuk adanya itikad yang tidak baik dari Tergugat I karena masyarakat pada umumnya atau konsumen pada khususnya akan menganggap asal usul produk barang-barang Tergugat I ini berasal dari produk Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemakaian dan penggunaan merek dagang dan penggunaan merek dagang “Knirps logo” oleh Tergugat I yang sama dengan merek dagang Penggugat tidak lain adalah niag dari Tergugat I untuk membonceng ketenaran merek dagang Penggugat dan bertujuan serta dapat menimbulkan kerancuan bagi konsumen tentang asal usul serta kualitas produk barang dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KNIRPS INTERNATIONAL GmbH., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 191 No. 728/PDT.G.D/1990/PN.JKT.PST serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amarnya putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi KNIRPS INTERNATIONAL GmbH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 1991 No. 728/PDT.G.D/1990/PN.Jkt.Pst;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “KNIRPS LOGO” untuk jenis barang “Payung-Payung serta bagian-bagian dan perlengkapannya” berdasarkan pemakaian pertama di Indonesia;
- Menyatakan pendaftaran merek Tergugat I dibawah No. 171906 “KNIRPS LOGO” mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal Penggugat “KNIRPS LOGO” serta mengandung nama Perniagaan Penggugat;
- Membatalkan pendaftaran merek No. 171906 dalam daftar umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Keputusan Pengadilan, dengan mencatat pembatalan pendaftaran merek No. 171906 “KNIRPS LOGO” dalam daftar umum bersangkutan;

Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 4 September 1995 oleh Th. KETUT SURAPUTRA, SH Ketua Muda pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, SOEHARSO, SH dan H. BISMAR SIREGAR, SH., hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 1995 oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh SOEHARSO, SH dan H. BISMAR SIREGAR, SH., Hakim-Hakim Anggota, NY. SHIRLEY WIDODO, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/SOEHARSO, SH

Ttd/Th. KETUT SURAPUTRA, SH

Ttd/BISMAR SIREGAR, SH

Panitera Pengganti

Ttd/NY. SHIRLEY WIDODO, SH

Biaya-biaya

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 2.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 17.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 20.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Direktur Perdata

ROBERT S. SITINDJAK, SH

NIP 040022657

TURUNAN keputusan perkara perdata

No. 1486K/Pdt/1991

Dari MAHKAMAH AGUNG RI

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 7 Februari 1996

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI

JAKARTA PUSAT

NAMA: H. ABDUL KARIM

NIP : 040006474

TURUNAN keputusan ini dikeluarkan untuk dan atas permintaan

Kuasa Pemohon Kasasi

Pada tanggal 7 Februari 1996

PANITERA KEPALA PENGADILAN NEGERI

JAKARTA PUSAT

NAMA : BAHARUDDIN SAMAD, SH

NIP: 040012357

Biaya-biaya turunan

Leges Rp. 3.000,-

Materai Rp. 2.000,-

Jumlah Rp. 5.000,-

Telah dibayar di BENDAHARAWAN/KAS

Pada tanggal 7 Februari 1996