

## **PUTUSAN**

**Reg. No. 3038 K/Sip/1981**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH AGUNG**

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

PT Djasta (Djakarta Stationary) Jalan Kwitang No. 7 Jakarta, diwakili oleh kuasanya Prof. Mr. Dr. S Gautama, SH berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, pemohon kasasi dahulu tergugat I;

Melawan

Gusti Felst-Schuldes, selaku Vice President dan karenanya untuk dan atas nama GEBR.HOESCH & CO KG suatu perseroan menurut undang-undang Negara Republik Federasi Jerman (Federal Republic of Germany) berkedudukan di Windener Weg 1, D-5166 KREUZAU, Federal Republic of Germany, termohon kasasi dahulu Penggugat;

Dan

Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Kehakiman qq Direktorat Paten (Bahagian Merek-merek) Jalan Veteran III No. 8-A, Jakarta turut termohon kasasi dahulu tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan terutama pada putusan selam Mahkamah Agung tanggal 30 November 1983 No. 3038 K/Sip/1981 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Sebelum memberikan putusan akhir;

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya memanggil para pihak untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan ditetapkan olehnya, untuk mengadakan pemeriksaan tambahan dan menanyakan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Pengugat asal untuk menyerahkan surat-suyrat bukti asli P 1 sampai dengan P 4 serta mengajukan saksi-saksi dari PT MD Kongsi Selatan dan CV Talang Sewu yang ada hubungannya dengan bukti P 1 sampai dengan P 4 dan mengetahui tentang pesanan barang-barang tersebut;

Menanyakan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera mengirimkan kembali berita acara pemeriksaan tambahan tersebut kepada Mahkamah Agung;

Menetapkan, bahwa penetapan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditanggihkan, sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini susunan sidang majelisnya telah diganti sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pekrar aini susunan sidang majelisnya telah diganti sebagaimana tercantum dalam kamilat terakhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela dari Mahkamah Agung tanggal 30 November 1983 No. 3038 K/Sip/1981., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengadakan pemeriksaan tambahan yaitu pada tanggal 29 Maret 1984, 10 April 1984, 25 April 1984, 25 Mei 1984, 25 Juni 1984, 25 Juli 1984, 15 Agustus 1984 dan 25 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela dari Mahkamah Agung, maka alasan-alasan kasasi telah ditanggihkan pemeriksannya, untuk itu Mahkamah Agung akan memeriksa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi;

Menimbang;

Mengenai keberatan ad 1;

Bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Judex facti telah mempertimbangkannya pada halaman 5 dari putusannya dan telah menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa surat kuasa penggugat telah dilegalisir oleh KBRI setempat sehingga harus dianggap sah, sedangkan mengenai hal apakah benar Gusti Feist-Schuldes adalah sebagai Vice Presiudent, Mahkamah Agung mempertimbangkan sesuai dengn berita acara pemeriksaan berdasarkan putusan

Mahkamah Agung No. 3038 K/Sip/1981 tanggal 30 November 1983 dalam sidang mana telah diajukan sebagai bukti surat dari Norbert Kamper, president GEBR HOESCH GMBH & CO KG tanggal 16 September 1982 yang menyatakan bahwa Mr. Gusti Feilst Schuldes adalah Vice President dari perusahaan tersebut pada waktu menanda tangani Proxy, Kreuzau tanggal 21 Desember 1979 oleh karena mana surat kausa tersebut tidak syah;

Tidak adanya amar tentang eksepsi tersebut dalam putusan No. 89/1980 G tanggal 9 Oktober 1980 tidak merupakan alasan untuk membatalkan putusan, melainkan hanya merupakan alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Disamping itu sesuai yurisprudensi, surat kuasa adalah bersifat khusus kalau telah tercantum dalam surat kuasa tersebut nama pihak lawan dan obyek gugatan secara singkat;

Mengenai keberatan ini pun tidak dapat diterima, karena *judex facti* tidak salah;

Bahwa keberatan ini pun tidak dapat diterima, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan tentang apakah gugatan dapat diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat suatu bukti bahwa merek dagang No. 128356 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara yang dimaksud, oleh karena itu harus dianggap belum ada pengumuman;
2. Bahwa dalam perkara ini (No. 89/1980 G) pada waktu diajukan gugatan merek atas nama tergugat asal I sudah didaftarkan dengan nomor pendaftaran No. 135966 tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia seperti yang dikehendaki pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21/1961;

3. Bahwa karena itu timbul pertanyaan apakah gugatan dapat diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 21/1961 kalau merek yang dianggap merupakan tiruan atau mengandung persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya, yang baru terdaftar tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 10 jo pasal 8 Undang-Undang No. 21/1961;

4. Bahwa mengenai hal ini perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang No. 21/1961 mempunyai tujuan untuk melindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai pertama di Indonesia (merek yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar) terhadap tiruan merek;

Bahwa perlindungan hukum ini menurut makna dari Undang-Undang No. 21/1961 dapat bersifat represif yaitu setelah merek tersebut memperoleh nomor register dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Bahwa hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang No. 21/1961 yang menentukan bahwa orang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Kemudian dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 21/1961 ditentukan bahwa suatu pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam daftar umum;

Oleh karena itu seharusnya sejak dicatat dalam daftar umum merek sudah berhak atas perlindungan hukum;

5. Bahwa tergugat asl I dalam jawabannya tanggal 10 April 1980 pada perkara No. 89/1960 G menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek "Diamant" Extra Special dan gambar kalkir dengan nomor pendaftaran No. 128356 merek tersebut belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan syarat pasal 10 ayat 1 jo pasal 8 Undang-Undang No. 21/1961;

Bahwa mengenai makna pasal 10 ayat 1 Undang-Undang NO. 21/1961 tentang jangka waktu 9 bulan setelah penempatan dalam penerbitan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia harus diterima sebagai suatu kenyataan bahwa penempatan tersebut tidak dapat dipastikan dan penempatan itu sering kali memakan waktu yang sangat lama;

Bahwa dalam perkara ini ternyata setelah pendaftaran merek (dalam daftar umum) milik tergugat asal I dengan No. 128356 sampai sekarang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang no. 21/1961;

Bahwa apabiula pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21/1961 tidak ditafsirkan secara preventif, maka hal ini akan merugikan para pemilik merek, karena hak merek mereka telah dimulai sejak didaftarkan dalam daftar umum, tetapi perlindungan hukumnya belum/tidak dapat dimintakan selama penempatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena itu demi perlindungan bagi para pemilik merek yang telah terdaftar mereknya dalam daftar umum, meskipun penempatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum terlaksana, maka pemilik merek tersebut sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 21/1961;

Mengenai keberatan ad. 3

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon kasasi/tergugat asal harus “dianggap” sebagai pemakai pertama dari merek “Diamant” Extra Special dengan No. 128356 dan merek “Diamant” No. 135966 karena telah diakui oleh para pihak;

Bahwa menurut surat bukti P 1 sampai dengan P 4 yang merupakan fotocopi dari Bill of Lading ternyata barang karetas jenis High Transparent Tracing Paper merek “Diamant” Extra Special buatan Jerman Barat telah dikirim dari Hamburg ke Jakarta dengan Kapal Jati Anom, Johannes Latuharhary dan Setia Budi (Djakaerta Loyd) yang haris dianggap telah sampai ditempat tujuannya dan diterima oleh PT MD Kongsu Selatan CV Talang Sewu kecuali dapat terbukti sebaliknya;

Meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk setidak-tidaknya terbukti bahwa benar ada sejenis kertas buatan Jerman Barat dengan merek “Diamant” Extra Special sehingga seorang pemohon pertama yang beritikad baik tidak dapat mempergunakan merek yang seluruhnya atau pada pokoknya mempunyai persamaan dengan merek yang dipakai oleh orang lain;

Hal ini aalah sesuai dengan moral perdagangan yang secara tersirat merupakan azas dalam Undang-Undang No. 21/1961 dengan tujuan melindungi masyarakat terhadap barang tiruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang lainnya maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Djasta (Djakarta Stationery) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1980 No. 89/1980 G sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang NO. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili;

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Djasta (Djakarta Stationery) tersetbu dengan perbaikan amar putusan Pengadiulan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 1980 No. 89/1980 G, sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi dari tergugat I;

Dalam pokok perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menaytakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia dari merek dagang “Dianamt” dengan kata-kata “Extra Special” dan gambar sesuai dengan surat bukti P 5 dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia, setidak-tidaknya untuk kertas kalkir dan kertas pada umumnya;

Menyatakan batal pendaftaran merek No. 128356 dalam daftar umum Kantor Milik Perindustrian atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan tergugat II untuk mematuhi keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek No. 128356 dalam daftar umum Kantor Milik Perindustrian;

Dalam rekonsvansi;

Menolak gugatan rekonsvansi seluruhn ya;

Dalam konvensi dan rekonsvansi;

Menghuykum pemohon kasasi/tergugat konvensi I/Penggugat rekonsvansi membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak RP. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Februari 1986 dengan Prof. Z Asikin Kusumah Atmadja, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Th Ketut Suraputra, SH dan H. Danny, SH sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 18 September 1986, oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Th Ketut Suraputra, SH dan H. Danny, SH sebagai hakim-hakim anggota, dan Nasril, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

6.