



**PUTUSAN
NOMOR 04 K/N/HAKI/2002 TAHUN 2002**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara (Hak atas Kekayaan Intelektual) (HaKI) dari:

BERGER-SEIDLE GMBH, berkedudukan di Maybach strabe 2, P.O. Box 1110 67269 Grunstadt/Weinstr Jerman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ADOLF M. PANGGABEAN, SH., dan ERNA L. KUSOY, SH., para Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di The Jakarta Stock Exchange Building Tower II Lantai 21, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal C9 Januari 2002, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

melawan

BERGER INTERNATIONAL LIMITED, berkedudukan di 22 Benoi Sector, Singapura 629854, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HENDRAWATI SANTOSO, SH., Pengacara pada Kantor MUTIARA PATENT dan sekaligus memilih domisili hukum pada kantor Pengacara tersebut, beralamat di Gedung Nilakandi Lantai 5 Jalan Roa Malaka Utara Nomor 1-3 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2001, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek "BERGER", "BERGER dan LOGO" dan BERGER MASTER" yang digunakan untuk produk-produk Penggugat yang termasuk dalam kelas 2, dan barang-barang dengan menggunakan merek tersebut telah beredar sejak lama di pasaran serta telah dikenal oleh masyarakat Internasional di karenakan kualitasnya yang baik;
- Bahwa kata "BERGER" tidak saja digunakan sebagai merek oleh Penggugat tetapi juga sekaligus merupakan nama badan hukum Penggugat, yaitu Berger Internasional Limited, sebuah perusahaan yang sudah go public, dan terkenal sebagai produsen produk-produk yang bermutu tinggi;
- Bahwa merek "BERGER", "BERGER MASTER" DAN BERGER dan LOGO" milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek RI, yaitu:
- Bahwa merek "BERGER MASTER", terdaftar dengan Nomor 270270, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah diajukan permintaan perpanjangan dengan Agenda Nomor R.00.2001.3703.3704 tertanggal 23 Mei 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;
- Bahwa merek "BERGER dan LOGO", terdaftar dengan Nomor 270271, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah diajukan permintaan perpanjangan dengan Agenda Nomor R.00.2001.3702.3702 tertanggal 23 Mei 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;
- Merek "BERGER", terdaftar dengan Nomor 284552, tertanggal 17 Desember 1992, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2.

Oleh karena itu, sebagai pemilik merek terdaftar, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk



menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Bahwa selain telah terdaftar di Indonesia, merek-merek milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya dan negara lainnya di dunia, yaitu:

- Singapura
 - a. Merek "BERGER", daftar Nomor T87/04126D tertanggal 27 Agustus 1987, dan telah diperpanjang pada tanggal 27 Agustus 1994, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;
 - b. Merek "BERGER dan LOGO", daftar Nomor T89/04715D tertanggal 26 Juli 1989 dan telah diperpanjang pada tanggal 26 Juli 1996, untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 2;
- Thailand

Merek "BERGER dan LOGO" terdaftar Nomor Kor104433 tertanggal 7 September 1989, dan berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 1;

Oleh karenanya merek-merek milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi Internasional, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 Nopember 1995 yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai dengan batas-batas transnasional;
- Bahwa selain telah terdaftar di negara lain di dunia, keterkenalan merek-merek milik Penggugat juga disebabkan karena usaha-usaha yang Penggugat lakukan, yaitu dengan pemasaran produk Penggugat di pasaran Internasional, diantaranya melalui pembuatan katalog;
- Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat, oleh karena secara faktual, merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek "BERGER", "BERGER MASTER" dan "BERGER dan LOGO" milik Penggugat yang sudah terkenal dan mempunyai reputasi Internasional;
- Bahwa ada persamaan antara merek-merek milik Penggugat dengan merek Tergugat tersebut terlihat jelas dari pengucapan dan penulisan, karena sama-sama menggunakan kata "BERGER", serta digunakan pada jenis barang yang sama dan sejenis;
- Bahwa keberatan Penggugat dengan terdaptarnya merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat sangat beralasan karena apabila Tergugat mengedarkan barang-barang dengan menggunakan merek tersebut, maka akan dapat mengacaukan persepsi masyarakat dan dapat menimbulkan kesan seakan-akan produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat. Hal ini sangat merugikan Penggugat selaku pemilik merek terkenal, dikarenakan Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan mendaftarkan merek Penggugat diberbagai negara sehingga menjadi terkenal dan dikenal masyarakat Internasional;
- Bahwa dapat dipastikan tindakan Tergugat mendaftarkan merek "BERGER-SEIDLE" didasari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek-merek "BERGER", "BERGER MASTER" serta "BERGER dan LOGO" milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri. Oleh karena itu pendaftaran merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
- Bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dipastikan, karena merek milik Penggugat telah didaftarkan dan beredar terlebih dulu di negara asalnya dan di negara lainnya termasuk Indonesia, dibandingkan dengan pendaftaran merek milik Tergugat di Indonesia;
- Bahwa merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau ditolak karena didasari itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat yang sudah terdaftar dalam



Daftar Umum Merek dan merupakan merek terkenal dengan reputasi Internasional serta merupakan nama Badan Hukum Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) a., b., serta ayat (3) a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Bahwa oleh karena merek "BERGER-SEIDLE" Nomor 377146 atas nama Tergugat didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dijelaskan diatas, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan;
- Bahwa tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek "BERGER-SEIDLE" dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) dalam segala bentuk dan menyesatkan anggota masyarakat (misleading society), seperti dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan:

"Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment)";

- Bahwa pendaftaran merek orang lain yang sudah terkenal di Indonesia maupun di luar negeri oleh Tergugat, dengan maksud untuk mengejar keuntungan pribadi semata, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum, yaitu khususnya dikalangan pengusaha/industriawan terhadap peniruan merek-merek yang terkenal; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang sudah ada, maka Penggugat selaku pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ini dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "BERGER MASTER", terdaftar dengan Nomor 270270, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah diajukan permintaan perpanjangan dengan Agenda Nomor R.00.2001.3703.3704 tertanggal 23 Mei 2001, merek "BERGER dan LOGO", terdaftar dengan Nomor 270271, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah diajukan permintaan perpanjangan dengan Agenda Nomor R.00.2001.3702.3703 tertanggal 23 Mei 2001, dan "BERGER", terdaftar dengan Nomor 284552, tertanggal 17 Desember 1992 semuanya untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;
 3. Menyatakan merek "BERGER", "BERGER MASTER" dan "BERGER dan LOGO" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
 4. Menyatakan merek "BERGER-SEIDLE" daftar Nomor 377146 tertanggal 9 Februari 1996 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "BERGER", "BERGER MASTER", serta merek "BERGER dan LOGO" milik Penggugat;
 5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "BERGER-SEIDLE" Nomor 377146 oleh Tergugat didasari itikad tidak baik;
 6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "BERGER-SEIDLE" Nomor 377146 tertanggal 9 Februari 1996 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena: Tanggal surat kuasa (tanggal 30 Maret 2001) lebih tua dari tanggal pendaftaran surat gugat (tanggal 27 November 2001);



Nama yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tanggal 30 Maret 2001 maupun tanggal 27 November 2001 bagi Merek yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya ternyata bukan nama Penggugat akan tetapi nama lain yaitu JENSON & NICHOLSON LIMITED, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Inggris berkedudukan di P.O. Box 2, Freshwater Road, Dagenham, Essex, RMB 1 RU, United Kingdom; Status Penggugat pada saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Merek "BERGER MASTER", "BERGER & LOGO", hanya merupakan Pemohon perpanjangan pendaftaran merek-merek tersebut yang hingga kini belum dikabulkan oleh Direktorat Merek;

- Gugatan Penggugat Kurang pihak, karena:

Tidak mengikut sertakan Pemerintah Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran Merek milik Tergugat;

- Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel), karena hal-hal sebagaimana tersebut diatas;

bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 07 Maret 2002 Nomor 07/MEREK/2001/PN. NIAGA.JKT.PST., yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO serta "BERGER";
- Menyatakan Merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO dan "BERGER" adalah merek terkenal;
- Menyatakan bahwa merek "BERGER-SEIDLE" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO serta BERGER sehingga patut untuk dicoret dari Daftar Umum Merek;
- Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatatkan perubahan ini dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk segera menyampaikan salinan putusan ini pada para pihak yang bersangkutan;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh Tergugat asal pada tanggal 07 Maret 2002, kemudian terhadapnya oleh Tergugat asal dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 07/HKI-Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2002;

bahwa setelah itu oleh Penggugat asal yang pada tanggal 01 April 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 April 2002;

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 formil dapat diterima;



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

1. **Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) maupun Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) ketika memutuskan kualitas Penggugat asal.**
Judex Facti telah mengambil pertimbangan hukum yang salah dan keliru didalam memutuskan kualitas Penggugat asal karena pertimbangannya tidak memperhatikan bukti-bukti yang ada secara cermat dan teliti;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan (5), setiap perubahan kepemilikan nama dan/atau alamat maupun karena pengalihan hak, harus dicatatkan didalam Daftar Umum Merek; Hal ini juga bermakna bahwa setiap pemilik merek baru yang telah menerima hak atas merek terdaftar sebagaimana dari perubahan kepemilikan, namun belum atau tidak pernah mencatatkan perubahan kepemilikan tersebut didalam Daftar Umum Merek, tidak dapat dianggap sebagai Pemilik merek yang sah atas merek tersebut;
Bahwa dalam perkara a quo, perubahan kepemilikan merek "BERGER MASTER", "BERGER" disertai LOGO maupun merek "BERGER" masing-masing dibawah nomor pendaftaran 270270, 270271 dan 284552 baru dapat diakui bila perubahan-perubahan tersebut (pemilik baru) didaftar dalam Daftar Umum Merek;
Bahwa sesuai fakta hukum, perubahan-perubahan kepemilikan atas merek-merek tersebut tidak ternyata dicatatkan sehingga kepemilikan UB International Limited atas merek-merek tersebut tidak sah; Dan dengan demikian pengalihan hak yang dilakukan oleh UB International Limited kepada Penggugat asal juga tidak sah;
2. **Judex Facti telah melakukan kekeliruan didalam menentukan persamaan antara merek Tergugat asal dengan merek Penggugat asal;**
Judex Facti dalam pertimbangannya (halaman 48) berpendapat bahwa merek Tergugat asal mempunyai persamaan dengan merek Penggugat asal. Pendapat Judex Facti tersebut jelas salah dan keliru, karena telah menyimpangi ketentuan Pasal 1 huruf 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek nomor 15 Tahun 2001 maupun yurisprudensi tetap mengenai pengertian suatu merek;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang Merek sebelumnya, merek haruslah dilihat sebagai suatu tanda yang utuh (dalam bentuk apapun) yang memiliki daya pembeda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya yang dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa;
Bahwa ketentuan tersebut juga ternyata diterapkan dalam praktek peradilan seperti dapat dilihat dalam yurisprudensi berikut ini:
 - a. Merek DAICHI tidak mempunyai persamaan dengan merek ICHI (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Sip/1985);
 - b. Merek ROYAL SALUTE tidak mempunyai persamaan dengan merek SALUTE (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1991 Nomor 2451 K/Pdt/1989);
 - c. Merek SONY BETA tidak mempunyai persamaan dengan Merek BETA (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1992 Nomor 3765 K/Pdt/1989);
 - d. Merek PODO REJO tidak mempunyai persamaan dengan Merek KEMIRI REJO (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1979 Nomor 1631 K/Sep/1978);
3. **Judex Facti telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 mengenai nama badan hukum;**
Bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut, nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek; In casu nama badan hukum/perusahaan BERGER International Limited seharusnya terdaftar dari Penggugat asal;
Namun ternyata sesuai fakta hukum dipersidangan nama perusahaan BERGER International Limited tidak ada tercatat sebagai merek dagang didalam Daftar Umum



Merek. Dengan demikian adalah salah dan keliru pertimbangan hukum Judex Facti yang menganggap mempunyai persamaan dengan badan hukum/perusahaan Penggugat asal;

Pendapat Judex Facti yang mengatakan Tergugat asal didalam mendaftarkan mereknya mempergunakan kata "BERGER" kemudian menambahkan kata "SEIDLE" sehingga menjadi "BERGER-SEIDLE" adalah sah. Dengan pertimbangan yang demikian, seolah-olah Tergugat asal telah meniru merek orang lain khususnya merek Penggugat asal dengan mengambil kata "BERGER" padahal "BERGER-SEIDLE" adalah merupakan nama badan hukum Tergugat asal yang telah terdaftar secara resmi didalam Daftar Umum Merek;

4. Judex Facti telah salah atau setidak-tidaknya lalai didalam memberikan pertimbangan hukum karena telah memberikan pertimbangan yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) mengenai nama dari Tergugat asal dan mengenai kata "BERGER" sebagai kata umum;

Judex Facti dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang lengkap karena tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat asal yaitu antara lain bukti T-1, yang membuktikan bahwa BERGER-SEIDLE adalah merupakan nama badan hukum Tergugat asal, bukti T-22 sampai dengan T-25 yang membuktikan bahwa kata "BERGER" adalah kata umum yang sering dipakai oleh orang lain dan bahwa kata "BERGER" tidak dapat dimonopoli pemakainya;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b jo. Pasal 27 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bukti T-1 adalah merupakan nama badan hukum Tergugat asal, dan yang tidak dibantah oleh Penggugat asal. Hal ini ternyata telah luput dari pertimbangan Judex Facti;

Bahwa dengan telah terdaptarnya nama Tergugat asal jelas membuktikan bahwa kata BERGER-SEIDLE dilindungi (Pasal 6 ayat (3) sehingga dengan demikian adalah keliru dan salah apabila Judex Facti mengharuskan Tergugat asal untuk mendaftarkan nama badan hukum Tergugat asal sebagai suatu merek;

Bahwa selain dari pada itu, sesuai bukti T-22 sampai bukti T-25 telah nyata terbukti bahwa kata "BERGER" adalah nama/kata yang jamak dipakai oleh orang banyak. Jadi adalah keliru pendapat Judex Facti yang menyatakan bahwa Tergugat asal tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan dalilnya perihal bahwa kata/nama BERGER adalah nama ataupun kata umum yang jamak dipakai orang, sehingga tidak dapat dimonopoli oleh siapapun juga;

5. Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai itikad baik Tergugat asal;

Judex Factie dalam pertimbangannya (halaman 44) menyimpulkan bahwa Tergugat asal tidak dapat membuktikan adanya itikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Pendapat ini adalah salah dan keliru karena sesuai fakta hukum, Penggugat asallah yang tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dan menyakinkan yang dapat membuktikan bahwa Tergugat asal telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jadi jelas pertimbangan Judex Facti tersebut tidaklah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup kuat dan menyakinkan;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (Nomor 3146 K/Pdt/G/1983 tanggal 30 Juni 1987), ditentukan haruslah dibuktikan dengan adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti untuk membuktikan itikad tidak baik harus dibuktikan melalui gugatan lain yang terpisah dengan perkara a quo, hal mana tidak pernah dilakukan oleh Penggugat asal;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi;

Menimbang:

mengenai keberatan kasasi ad. 1

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena dari fakta hukum dipersidangan khususnya dari bukti P.1 dan P.3 telah ternyata terbukti adanya pengalihan/pelimpahan hak dari UB. International Limited kepada Berger International Limited dan atas peralihan tersebut telah didaftarkan;



mengenai keberatan kasasi ad. 2:

Keberatan ini dapat dibenarkan karena antara merek Penggugat asal dengan Tergugat asal tidak ada persamaan pada pokoknya dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa benar merek Penggugat asal dan Tergugat asal sama-sama menggunakan kata "berger" yang merupakan kata umum, namun keduanya mempunyai daya pembela dengan adanya penambahan kata setelah berger yaitu master untuk merek Penggugat asal (Berger-Master) dan Seidle untuk merek Tergugat asal (Berger-Seidle), sehingga baik dari segi kata-kata maupun bunyi tidak ada persamaan; bahwa dengan tidak adanya persamaan antara merek Penggugat asal dengan merek Tergugat asal maka pendaftaran merek Tergugat asal adalah didasarkan atas itikad baik, tanpa ada niat meniru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (penjelasan) pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan dengan demikian keberatan dan atau gugatan atas pendaftaran merek tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak, sedangkan gugatan sepanjang menyangkut pendaftaran dan status merek Penggugat asal yang telah terkenal, karena ternyata didukung bukti-bukti yang ada, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi BERGER-SEIDLE GMBH dan dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Maret 2002 Nomor 07/Merek/2001/PN.NIAGA.JKT.PST., dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang oleh karena Termohon kasasi di pihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang Lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi BERGER-SEIDLE GMBH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Maret 2002 Nomor 07/Merek/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO serta "BERGER";
- Menyatakan merek "BERGER MASTER" berikut LOGO dan "BERGER" adalah merek terkenal;

Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan kasasi ditetapkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 08 Juli 2002 dengan H. SOEHARTO, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ABDUL KADIR MAPPONG, SH., dan H. SOEKIRNO, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ABDUL KADIR MAPPONG, SH., dan H. SOEKIRNO, SH., serta PAHALA SIMANJUNTAK, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

ABDUL HAKIM MAPPONG, SH.

H. SOEHARTO, SH.



Ttd.
H. SOEKIRNO, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai -----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi -----	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi ----	Rp.	4.993.000,- +
Jumlah -----	Rp.	5.000.000,-