

**Hukum Dagang.**

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Merk tahun 1961, terhadap putusan pembatalan merk tidak dapat diajukan permohonan peradilan banding.

Gugatan akan pernyataan sebagai perbuatan yang melanggar hukum baru dapat diajukan sesudah putusan pembatalan merk mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-12-1976 No. 401 K/Sip/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. Tumbak Mas, berkedudukan di Jalan Let.Jen.S.Parmen No.32-34 Slipi Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Lugito Hayadi S.H., beralamat di Jalan Hayam Wuruk 4-R Jakarta, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat I-pembanding;

m e l a w a n

Tatyo Steel Company, diwakili oleh Yasuo Minami selaku Managing director, berkedudukan di 12 L-Chome Nihonbashi Honcho Tokyo Japan, dalam hal ini memilih domisili dikantor pengacara Prof.Mr.Dr.S.Gautama, Jalan Merdeka Timur No.9 Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding ;

d a n

Direktomt Urusan Patent, berkedudukan di Jalan Veteran III No.8a Jakarta, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli adalah pemilik karena pemakai pertama di Indonesia sejak tahun 1962 dari suatu merk yang terkenal yaitu "Moon Elephant" untuk lembaran-lembaran seng baja ;



bahwa akan tetapi merk tersebut telah terdaftar atas nama tergugat-asli I pada tergugat-asli II dengan No.90735 pada tanggal 11 Desember 1968, untuk barang lembaran seng yang sama, dengan demikian merk penggugat-asli tersebut telah ditiru dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh tergugat-asli I ;

bahwa pendaftaran merk dengan No.90735 tersebut adalah sama dengan merk penggugat-asli baik dilihat dari rangkaian kata-katanya "Moon Elephant" maupun dari segi lukisannya "Bulan dengan Gajah" dan oleh karenanya hal-hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak penggugat-asli yang dilindungi oleh undang-undang tentang perusahaan dan merk perniagaan yaitu Undang-undang No.21 tahun 1961 dan penggugat-asli dapat memintakan pembatalan dari pada pendaftaran tersebut, vide pasal 10 (1) Undang-undang merk, dan perbuatan para tergugat-tergugat-asli tersebut adalah merupakan konkurensi yang curang yang merupakan pula suatu perbuatan melanggar hukum;

bahwa akibat perbuatan tergugat-asli I tersebut diatas penggugat-asli telah dan akan mengalami kerugian dan untuk itu penggugat-asli menurut hukum berhak menuntut kerugian yang bersama ini direservir penuntutannya kelak.

bahwa tergugat-asli II diikut sertakan sebagai tergugat adalah semata-mata agar mentaati keputusan dalam perkara tersebut;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan tergugat ke I adalah melanggar hukum;
2. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merk "Moon Elephant" dalam daftar umum di Direktorat Patent nomor 90735 tertanggal 11 Desember 1968 atas nama tergugat ke I dengan segala akibat dari padanya;
3. Menghukum tergugat ke II untuk mentaati keputusan tersebut;
4. Membayar biaya-biaya menurut hukum;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

bahwa tergugat-asli I terhadap dalil gugatan penggugat-asli telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa harus dibuktikan apakah Yasuo Minami berwenang mewakili penggugat-asli serta berwenang pula untuk menandatangani surat-kuasa tanggal 11 Juli 1969 atas nama penggugat-asli untuk mengajukan gugatan ini ;

bahwa bila telah terbukti bahwa Yasuo Minami tersebut berwenang mewakili penggugat-asli dan berwenang menandatangani surat kuasa tersebut diatas, namun tidak ada seorang pejabat Pemerintah R.I. yang membenarkan/melegalisir tandatangan yang tercantum dalam surat kuasa tersebut yang menyatakan bahwa tandatangan tersebut benar-benar tandatangan dari Yasuo Minami ;

bahwa karena sama sekali tidak ada suatu penolakan permohonan pendaf-



taran merk, maka menurut Undang-undang Merk tahun 1961 tidak ada alasan untuk menarik tergugat-asli II sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan demikian tuntutan terhadap tergugat-asli II harus dikesampingkan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 28 April 1971 No.533/1969 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat ke I ;

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan perbuatan tergugat ke I yang tersebut diatas adalah perbuatan melanggar hukum;

Membatalkan merk : "Moon Elephant" untuk lembaran seng dalam Daftar Umum Direktorat Urusan Patent Nomor 90735 tertanggal 11 Desember 1968 atas nama tergugat ke I dengan segala akibatnya ;

Menghukum tergugat ke II untuk mentaati keputusan tersebut ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum tergugat ke I untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.7.420,- (tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 4 Nopember 1975 No.78/1975 P.T.Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menyatakan permohonan banding terhadap putusan pembatalan merk "Moon Elephant" tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding tergugat I/pembanding terhadap putusan selainnya ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 April 1971 No.533/1969 G. "Dalam eksepsi";

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mengenai "Pokok perkara";

Dan mengadili sekali lagi ;

Menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima ;

Membebaskan penggugat/terbanding dan tergugat I/pembanding dengan biaya perkara dalam tingkat banding ini yang ditaksir sebanyak Rp.2.120,- (dua ribu seratus dua puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat I-pembanding pada tanggal 27 Januari 1976 dan kepada penggugat-terbanding serta tergugat II turut-terbanding pada tanggal 28 Nopember 1975 kemudian terhadapnya oleh tergugat I-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 1976 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Pebruari 1976 sebagai mana ternyata dari surat keterangan No.012/76/Kas/533/1969 G yang dibuat oleh Panitera Bagian Banding/Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permo-



honan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Pebruari 1976;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 4 Maret 1976 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 1976;

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 dihapuskan 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 penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri dalam eksepsi tidak menerapkan hukum perseroan tentang board of directors yang berwenang mewakili perseroan dimuka Pengadilan, karena menurut certificate of company register, tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebagai badan hukum dipimpin suatu board of directors yang terdiri sekurang-kurangnya 6 orang, sedang surat kuasa untuk mengajukan gugatan ini hanya ditandatangani satu direktur, yaitu Tuan Yasuo Minami, maka oleh karenanya surat kuasa tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak sah;
2. bahwa keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi secara tidak tepat telah memperlakukan hukum tentang "waarmerking", karena ternyata surat kuasa tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tanggal 11 Juli 1969 hanya dilegalisir oleh direktur Tokyo Legal Affairs Bureau dan Konsulat R.I. di Tokyo dan bukan seorang public notary, sedangkan adanya public notary T. H.Kubata" turut membubuhkan tandatangan pada surat kuasa tersebut hanya berfungsi sebagai "waarmerking" dan bukan "legalisasi" (bandingkan



L.N. tahun 1916 No.46 jo No.3 pasal 2 (1) dan pasal 2 (2) yang dimuat dalam Engelbrecht tahun 1960 hal.663) sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan seolah-olah T.H.Kubata sekaligus memberi catatan tentang jawaban Yasuo Minami sebagai managing director Taiyo Steel Company tidak benar;

3. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi yang mengoper keputusan Pengadilan Negeri tidak memperlakukan hukum merk tentang pemakai pertama sebagaimana ditentukan pasal 2 (1) alinea 1 Undang-undang No.21/1961, karena dari bukti-bukti tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tertanda P.4,5,7,8,9 ternyata tergugat dalam kasasi/penggugat-asal bukan pembuat, baik apa yang disebut manufacturer atau factory dan juga bukan penjual/eksportir dari lembaran-lembaran seng baja merk "Moon Elephant" ke Indonesia, sehingga menurut pasal 2 (1) Undang-undang Merk No.21/1961 tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak dapat dianggap sebagai pemakai pertama merk tersebut.

4. bahwa andaikata tergugat dalam kasasi/penggugat-asal adalah pemakai pertama merk "Moon Elephant" ke Indonesia-quod non - berdasarkan Undang-undang No.21/1961 setidaknya pada akhir bulan Agustus 1973 huk tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebagai pemakai pertama merk tersebut telah berakhir, berhubung adanya surat keputusan Menteri Perdagangan No.188/K.P./VIII/1970 tanggal 24-8-1970 yang melarang mengimpor segala macam lembaran seng baja, dan sejak Agustus 1970 tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sudah tidak mengimpor lagi merk "Moon Elephant" untuk lembaran seng baja ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1, 2, 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula Pengadilan Tinggi telah tepat.

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi P.T.Tumbak Mas tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi :P.T.Tumbak Mas tersebut.



Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.5.080,- (lima ribu delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 21 Desember 1976 dengan R.Saldiman Wirjatmo S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H., dan Hendrotomo S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu, tanggal 12 Januari 1977, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H., Hakim-hakim Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulzeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak