

Dengan terbuktinya produksi tergugat kasasi yang memakai merek Tommy untuk jenis barang segala macam album-album termasuk album-album photo dari perusahaan tergugat kasasi di Jepang tidak dimasukkan ke Indonesia sejak tahun 1975 berarti produksi tergugat kasasi yang memakai merek perniagaan "Tommy" tidak pernah secara resmi diimpor ke Indonesia, sehingga tergugat kasasi bukanlah sebagai pemakai pertama di Indonesia. Lagi pula dalam produksi penggugat kasasi jelas dicantumkan produksi buatan Indonesia sehingga para konsumen tidak akan keliru membeli karena segera akan mengetahui mana yang produksi dalam negeri dan mana yang made in Japan.

PUTUSAN

Reg. No. 1703 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 :

KHOE KIOEN KIE, beralamat di Jalan Asemka No. 2, Jakarta Kota, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Achmadi Supandi, alamat di Jalan Jatinegara Timur VII No. 4 (Gang Awab), Jakarta Timur, pemohon kasasi dahulu tergugat I,

m e l a w a n :

TOMMY CO. LTD., berkedudukan di 2-24 Chome Higashi Tohei Minamiku, Osaka Jepang, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Prof. 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, berkantor di Jalan Veteran III No. 8-A, Jakarta Pusat, turut termohon kasasi dahulu tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca 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 penggugat asli adalah pemilik satu-satunya dan pemegang hak khusus atas merek dagang dan nama perniagaan "TOMMY" berdasarkan pemakaian pertamanya di wilayah Indonesia untuk jenis barang "segala macam album-album termasuk album-album foto" karenanya menurut hukum, hak penggugat asli atas merek dagang dan nama perniagaan TOMMY dilindungi terhadap setiap pemakaian ataupun pendaftaran merek yang sama oleh pihak-pihak yang tidak berhak di Indonesia;

bahwa kata TOMMY yang dipakai sebagai merek dagang oleh penggugat asli juga merupakan nama perusahaan dari penggugat asli yang telah lama dikenal di negara asalnya serta di Indonesia bahkan nama perusahaan dari penggugat asli TOMMY sengaja dipakai sebagai merek dagang dengan maksud agar dapat diketahui asal-usul perusahaan yang memproduksinya, sehingga para konsumen secara langsung mengetahui pula bahwa merek tersebut berasal dari perusahaan penggugat asli di Jepang;

bahwa ternyata merek dagang dan nama perniagaan TOMMY dari penggugat asli tersebut telah didaftarkan oleh tergugat asli I di Kantor Patent. Pendaftaran mana tercatat pada daftar umum Kantor Patent di bawah No. 123426 tertanggal 1 Desember 1977 dan di bawah No. 156351 tertanggal 1 Mei 1981;

bahwa penggugat asli berkeberatan atas pendaftaran merek-merek atas nama tergugat asli I tersebut, oleh karena selain merek kata TOMMY telah lama dipakai penggugat asli di wilayah Indonesia, juga karena dikawatirkan para konsumen album-album akan terpedaya seolah-olah album-album produksi tergugat asli I merupakan hasil produksi dari perusahaan penggugat asli di Jepang "TOMMY" CO. LTD.;

bahwa oleh karena merek dagang dan nama perusahaan penggugat asli "TOMMY" dengan pendaftaran merek-merek dari tergugat asli I di bawah No. 123426 dan 156351 jelas mempunyai persamaan serta melindungi jenis barang yang sama pula, dan pendaftaran merek-merek tersebut hingga sekarang belum diumumkan dalam tambahan berita negara maka berdasarkan pasal 10 (1) Undang-Undang No. 21 tahun 1961 gugatan pembatalan merek No. 123426 dan 156351 diajukan pada tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

bahwa dalam praktek dunia perdagangan antara merek dagang dan nama perniagaan dianggap mempunyai tujuan yang sama, karenanya apabila merek dagang yang dipakai untuk membedakan hasil produksinya dengan produksi orang lain juga merupakan nama perniagaan seperti merek penggugat asli "TOMMY", maka terhadap peniruan nama perniagaan orang lain tersebut oleh orang yang tidak berhak dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai hal mana sejalan juga dengan pasal 10 (1) Undang-Undang No. 21 tahun 1961 yaitu mempunyai makna untuk melindungi nama perniagaan orang lain;

bahwa tergugat asli II turut digugat dalam perkara sekarang, oleh karena gugatan penggugat asli adalah berkenaan dengan tuntutan pembatalan atas Keputusan tergugat asli II yang telah mengabulkan pendaftaran merek No. 123426 dan 156351 atas nama tergugat asli I;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan penggugat sebagai pemilik dan satu-satunya yang berhak atas merek dagang dan nama perniagaan TOMMY, berdasarkan pemakaian pertamanya di Indonesia untuk jenis barang "Segala macam album, termasuk album photo".
2. Menyatakan merek TOMY daftar No. 123426 dan TOMMY daftar 156351 atas nama tergugat I mempunyai persamaan dan mengandung nama perniagaan yang sama dengan merek dagang dan nama Perniagaan TOMMY dari penggugat.

3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 123426 "TOMY" dan No. 156351 "TOMMY" atas nama tergugat I.
4. Memerintahkan tergugat II untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, dengan mencatat pembatalan merek no. 123426 dan 156351 pada Daftar Album Kantor Patent.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II apabila mengadakan perlawanan untuk membayar ongkos perkara.

bahwa atas gugatan penggugat asli tersebut tergugat asli I telah memberikan jawaban dengan mengemukakan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. karena pihak penggugat tidak jelas statusnya sebagai pihak yang pertama menggunakan merk "TOMMY" di Indonesia, maka gugatan yang tidak jelas demikian patut ditolak;
2. karena kata "TOMMY" sebagai nama umum, siapa saja bisa memakainya sama sekali bukan khas Japan, Tommy cukup banyak dipakai sebagai nama kecil/panggilan bagi anak laki-laki. Kalau pihak penggugat ingin supaya konsumen langsung mengetahui identitasnya, semestinya ditulis dalam gaya huruf Japan, dan lebih mantap tercantum made in Japan, bukan cuma sebutkan Tommy, apalagi tidak berupaya mendaftarkannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka gugatan demikian sewajarnya ditolak;
3. karena pihak tergugat I sudah resmi mendaftarkan merk "TOMMY" sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Dir. Patent dan Hak Cipta Departemen Kehakiman sejak tahun 1977, berarti pihak tergugat I yang berhak atas merk tersebut untuk wilayah Indonesia, gugatan penggugat jelas tidak pada tempatnya penggugat dari Japan harus ditolak;
4. karena tidak relevan, apa yang dikemukakan penggugat dalam punt 6 dan 7 (hal. 2), jelas gugatan kepada tergugat II (Dep. Kehakiman cq. Dir. Patent dan Hak Cipta) tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga ditolak saja;
5. sebagaimana penggugat katakan, bahwa pendaftaran merk-merk tersebut hingga sekarang belum diumumkan dalam tambahan Berita Negara.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Maret 1984 No. 454/1983 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek dagang dan nama perniagaan TOMMY, berdasar pemakaian pertama di Indonesia untuk barang "segala macam album, termasuk album photo;
3. Menyatakan merek TOMY daftar No. 123426 dan merek TOMMY daftar No. 156351 atas nama tergugat I. KHOE KIOE KIE, mempunyai persamaan dan mengandung nama perniagaan yang sama dengan merek dagang dan nama perniagaan TOMMY dari penggugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek dagang; TOMY daftar 123426 dan TOMMY daftar No. 156351 atas nama tergugat I tersebut;
5. Memerintahkan tergugat II untuk tunduk pada putusan ini dengan mencatat pembatalan merek tergugat I tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada tergugat I,

bahwa sesudah putusan terakhir ini yang dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 Maret 1984 kemudian terhadapnya oleh tergugat I dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 1984 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 1984 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 111/Srt.Pdt.G/1984/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 1984 seperti ternyata dari tanda terima memori kasasi daftar No. 111/Srt. Pdt.G/1984 jo No. 454/1983 G,

bahwa setelah itu oleh penggugat yang pada tanggal 7 Mei 1984 telah diberitahu/diserahkan tentang memori kasasi dari tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Penga-

dilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Mei 1984, sebagaimana ternyata dari tanda terima kontra memori kasasi daftar No. 111/Srt.Pdt.G/1984 PN.Jakarta Pusat jo No. 454/1983 G.

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama 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: bahwa Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusannya telah salah melaksanakan peraturan hukum atau setidaknya-tidaknya dalam putusan tersebut ada kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku, hal mana terbukti dari :

1. bahwa seharusnya *judex facti* menolak gugatan termohon kasasi/penggugat asal atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena merk pemohon kasasi/tergugat asal I Tommy daftar No. 156351 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.,
bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 2471 K/Sip/1982 dan Reg. No. 274 K/Sip/1983, bahwa tuntutan atas suatu merk terdaftar yang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. adalah tidak dibenarkan;
2. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan kenyataan tanpa memperhatikan dan meneliti isi bukti dari pemohon kasasi/tergugat asal I antara lain penafsiran yang keliru dari termohon kasasi/penggugat asal sehingga pasal 10 Undang-Undang merk No. 21 tahun 1961 telah dilanggar, di mana pemohon kasasi/tergugat I asal sanggup menyampaikan bukti baru yang tidak bisa disangkal lagi;
bahwa menurut pasal 10 Undang-Undang Merk No. 21 tahun 1961 tuntutan penggugat asal untuk minta agar merk dagang tergugat asal yang telah terdaftar di Direktorat Patent dan Hak Cipta di-

batalan, harus tunduk pada jangka waktu tertentu, yaitu 9 (sembilan) bulan setelah merk terdaftar tersebut diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara R.I. (kutipan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat),

Pemohon kasasi/tergugat I asal menyampaikan lampiran bukti dari Lembaran Tambahan Berita Negara R.I. tahun 1978 No. 9 tanggal 31 Januari 1978, di mana pada halaman 113 (P.K.I.) tercatat merk Tommy yang terdaftar resmi dengan No. 123426 berarti tenggang waktu sudah dilampaui;

3. bahwa pemohon kasasi/tergugat I asal keberatan atas pertimbangan hukum *judex facti* tentang "Pemakai Pertama" yang beritikad baik, yang telah ditafsirkan secara salah, di mana *judex facti* telah menyatakan, bahwa termohon kasasi/penggugat asal adalah pemakai pertama dari merk sengketa, dan pemohon kasasi/tergugat I asal dinyatakan sebagai orang yang telah meniru (menjiplak) merk dagang termohon kasasi/penggugat asal, dengan alasan pertimbangan hukum bahwa merk termohon kasasi/penggugat asal walaupun belum terdaftar di Indonesia akan tetapi terdaftar antara lain di Vietnam, Korea dan hasil produksi termohon kasasi/penggugat asal telah di ekspor ke Negara lain di antaranya Singapore tahun 1975;

Sedangkan "Pemakai Pertama" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 677 K/Sip/1977, harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama yang beritikad baik, sehingga dalam kasus ini termohon kasasi/penggugat asal yang oleh *judex facti* dinyatakan sebagai pemakai pertama, harus dipertanyakan mengingat bahwa termohon kasasi/penggugat asal adalah perusahaan asing yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia, apakah benar telah memasukkan dan mengedarkan barang-barang hasil produksinya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia secara resmi melalui prosedur hukum, yaitu mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa surat invoerpas/P.P.U.D., Akan tetapi termohon kasasi/penggugat asal tidak dapat mengajukan bukti invoerpas/P.P.U.D. tersebut,

bahwa Undang-Undang merk No. 25 tahun 1961 hanya melindungi pemakai pertama serta merk di dalam wilayah Republik Indonesia oleh karena itu *judex facti* telah salah menetapkan perlindungan hukum kepada termohon kasasi/penggugat asal dengan berpedoman kepada merk termohon kasasi/penggugat asal

yang telah terdaftar di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

bahwa walaupun termohon kasasi/penggugat asal dapat membuktikan adanya invoice, packing list, tetapi tidak satu kalimatpun yang menunjukkan bahwa invoice dan packing list tersebut adalah untuk pemasukan barang ke Indonesia, melainkan pemasukan barang ke Negara lain yaitu Singapore;

bahwa andaikata invoice, packing list tersebut untuk pemasukan barang ke dalam wilayah R.I. quod non, maka berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 1964, invoice dan packing list baru merupakan sebagian persyaratan untuk mendapatkan invoor pass/P.P.U.D. dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa termohon kasasi/penggugat asal berdomisili di luar negeri tidak dapat mengajukan bukti invoor pass/P.P.U.D., karena itu termohon kasasi/penggugat asal dapat dikwalifikasi sebagai pemakai pertama yang beritikad buruk (bad faith);

bahwa lampiran bukti berupa surat keterangan Jetro (Jalan external trade organisation) pemohon kasasi II yang berkantor di Wisma Harapan Jakarta dengan aktivitas mengurus kepentingan semua usaha bisnis Jepang;

Dalam surat tertulis kalimat : "Dengan alamat perwakilannya di Jakarta";

Berarti Tommy Co. Ltd. Japan tidak ada bisnis maupun intres/ usaha formal apapun di wilayah Negara R.I. Dari bukti-bukti yang pernah dilampirkan oleh termohon kasasi/penggugat asal semuanya bahasa asing tidak terbaca kata-kata Indonesia, dengan demikian Tommy Co. Ltd. Japan tidak pernah ada hubungan dagang dengan Indonesia;

bahwa tidak bisa diabaikan pernyataan tertulis dari Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) yang juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada import album Tommy;

Kalaupun ada album Tommy made in Japan di wilayah Indonesia itu adalah barang selundupan;

bahwa semua produksi album oleh pemohon kasasi/tergugat asal I selalu mencantumkan "album foto produksi Indonesia", begitu jelas label-label yang tercetak atas album sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang, sehingga tidak mungkin konsumen atau khlayak ramai bingung;

Justru adanya album dari Jepang yang diproduksi termohon ka-

sasi/penggugat asal di mana sewaktu menyampaikan barang buktinya di depan persidangan terlihat halaman pertama dari album edisi lux miliknya ada mencantumkan "made in Japan", tetapi kalau album demikian kita beli di pasaran dengan bentuk 100% serupa ternyata tidak ada pencantuman made in Japan; apakah cara termohon kasasi/penggugat asal tersebut itikad baik?

bahwa oknum-oknum yang mengatas namakan Tommy Co. Ltd Osaka Japan di mana alamat yang sebagai barang bukti itu ternyata di Jakarta Jalan Pluit Kencana No. 5 seseorang bernama Artono (P.K. IV terlampir sewaktu nama tersebut memerlukan penterjemahan bahasa Mandarin copy pendaftaran di Taiwan di mana tercantum autentiknya),

Mohon diperiksa tulisan angka 6.4.5.2. pada lembaran asli dari bukti ke-9 termohon kasasi/penggugat asal, sebenarnya sudah dijelaskan penterjemah dari Himpunan Penterjemah Indonesia, bahwa kalender Chinese Nationalis tersebut dalam sertifikat dicantumkan tahun 60 itu adalah tahun 1971 (P.K. IV a, IV b, IV c) betapa gegabahnya kuasa termohon kasasi/penggugat asal malah mencatatkan tahun 1964; Hal tersebut membuktikan bahwa termohon kasasi/penggugat asal bukan produsen yang berhak; bahwa andaikata benar merk Tommy – termohon kasasi/penggugat asal telah beredar di Indonesia sejak tahun 1975, quod non, sampai tahun 1983 tidak mendaftarkan merknya tersebut di Negara Indonesia (walaupun Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tidak mengharuskan) namun berdasarkan latar belakang keadaan hukum termohon kasasi/penggugat asal sebagai orang asing yang telah serba maju tidak mendaftarkan merk dagangannya di Indonesia, tetapi mendaftarkan di beberapa Negara lainnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi dari pemohon kasasi pada pokoknya dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Negeri tidak cukup dipertimbangkan, penggugat tidak mempunyai perwakilan atau agen di Indonesia (bukti T.5, T.8).

Bukti P.2 s/d P.7 tidak membuktikan bahwa produksi penggugat dimasukkan ke Indonesia sejak tahun 1975, berarti produksi penggugat tidak pernah secara resmi diimpor ke Indonesia, sehingga penggugat bukanlah sebagai pemakai pertama di Indonesia;

Lagi pula dalam produksi tergugat dicantumkan produksi Indonesia; Sehingga para konsumen tidak akan keliru membeli, karena segera akan

mengetahui mana yang produksi dalam negeri dan mana yang "Made in Japan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Khoe Kioen Kie tersebut di atas dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 1984 No. 454/1983 G, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti yang akan disebut di bawah ini;

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

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : KHOE KIOEN KIE, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Achmadi Supandi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 1984 No. 454/1983.G,

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum termohon kasasi/penggugat asal akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 26 Februari 1988 dengan Ali Said, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Palti Radja Siregar, S.H., dan R. Soebijantono, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar, S.H. dan R. Soebijantono, S.H. Hakim-hakim Anggota, dan Ny. Erna Sofwan Sjukrie, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.