



Hukum Dagang :

Meskipun tergugat asal yang pertama mendaftarkan merknya di Kantor Milik Perindustrian, tetapi pemohon kasasi/penggugat asal dapat membuktikan bahwa ia telah menggunakan merknya sebelum pendaftaran oleh tergugat asal; oleh karena itu pemakaian merk oleh penggugat asal harus mendapat perlindungan hukum.

PUTUSAN
Reg. No. 150 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 :

Emoon Chemical Company Limited, alamat di 435-1 Pei Twun Road, Taichung City, Taiwan 400. Republic of China. dalam hal ini oleh kuasanya: Elza Indrarini Dewi, SH. alamat Jalan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat, pemohon kasasi dahulu penggugat;

m e l a w a n :

- 1. Suharyono, tinggal di Jalan Pembangunan II No. 10-B Jakarta Pusat;*
- 2. Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Kehakiman cq Direktorat Patent dan Hak Cipta, Jalan Veteran III No. 8 Jakarta Pusat, termohon-termohon kasasi dahulu tergugat I dan turut tergugat;*

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil;



bahwa penggugat asli adalah satu-satunya yang berhak memakai merek dagang "Emoon" berdasarkan pemakaian pertamanya di wilayah Republik Indonesia untuk jenis barang antara lain segala macam: kosmetika, sediaan-sediaan untuk kecantikan, pearl-cream, wangi-wangian, sabun-sabun dan barang-barang sejenis lainnya;

bahwa merek dagang "Emoon" juga merupakan nama Perniagaan/Perusahaan dari penggugat asli, yang telah lama sekali dipakai oleh perusahaan penggugat asli dalam lalu lintas perdagangan;

bahwa ternyata merek dagang dan nama perusahaan penggugat asli tersebut telah diajukan permohonan pendaftaran oleh tergugat asli I di Kantor Patent pada tanggal 12 Nopember 1976 yaitu merek "Emoon" yang dikabulkan pendaftarannya oleh turut tergugat asli dibawah No. 118981 tertanggal 28 Mei 1977, dan permohonan pendaftaran merek "Pearl Grease-Emoon" disertai tulisan-tulisan kanji yang dikabulkan pendaftarannya oleh turut tergugat asli dibawah No. 122066 tertanggal 26 Oktober 1977;

bahwa penggugat asli sangat keberatan dengan adanya pendaftaran merek-merek tersebut diatas, karena merek-merek serta tulisan huruf kanjinya merupakan jiplakan serta peniruan merek perniagaan/perusahaan penggugat asli, peniruan mana jelas dapat menimbulkan kekeliruan pada kalayak ramai seolah-olah merupakan produksi dari perusahaan penggugat asli yang telah dikenal terlebih dahulu dan sejak lama di Indonesia, sehingga tergugat asli I adalah pendaftar yang beritikad tidak baik;

bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 10 ayat 1 yo pasal 8 Undang-Undang No. 21 tahun 1961), karenanya terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran merek No. 118981 dan No. 122066 dari Daftar Umum Kantor Patent;

bahwa setelah penggugat asli mengajukan masalah ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Ro. No. 385/1979 G telah diputus dengan membenarkan penggugat asli dan membatalkan pendaftaran tergugat asli I No. 118981, dan No. 122066, akan tetapi hanya karena berdasarkan alasan formalitas yaitu karena Direktorat Patent dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tidak ikut serta digugat, maka oleh Mahkamah Agung gugatan penggugat asli telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk), sehingga sekarang ini diajukan kembali dengan memenuhi formalitas tersebut dengan mengikut sertakan pula Direktorat Patent dan Hak Cipta Departemen Kehakiman sebagai turut tergugat asli;



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia dari merek dagang dan nama perniagaan "Emoon", karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang dan nama Perniagaan Emoon untuk jenis barang segala macam kosmetika, barang-barang kecantikan, pearl cream, wangi-wangian, sabun mandi dan sabun cuci serta barang-barang sejenis lainnya;
2. Menyatakan merek dagang daftar No. 11898 "Emoon dan No. 122066" Pearl Cream-Emoon with Chinese Characters" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya serta mengandung nama perniagaan yang sama dengan merek dagang dan nama perniagaan Emoon dari Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 118981 dan 122066 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Kantor Patent;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, dengan mencatat pembatalan merek No. 118981 dan 122066 di Daftar Umum Kantor Patent;
5. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat (jika mengadakan perlawanan) untuk membayar ongkos perkara:

bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut tergugat asli I telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

bahwa gugatan penggugat No. 150/1983 G sekarang ini baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 1983, sedang merek tergugat I "Emoon" daftar No. 118981 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. VII, bulan Juli 1977:

bahwa karenanya gugatan penggugat sekarang ini telah lewat dari jangka waktu 9 (sembilan) bulan, sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Merek No. 21/1961, dan pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 tidak dapat dibuktikan adanya oleh penggugat:

Dalam Rekonsensi:

bahwa apa yang telah dikemukakan diatas, mohon dianggap sebagai termasuk pula kedalam sub rekonsensi ini;

bahwa telah terbukti bahwa penggugat dalam rekonsensi/tergugat



I dalam konpensasi adalah sebagai pemakai pertama karenanya pemilik satu-satunya atas merek "Moon", "Emon" dan "Pearl Grease Emoon" yang telah didaftar pula pada Direktorat Patent dan Hak Cipta (turut tergugat dalam rekonsensi/turut tergugat dalam konpensasi) dengan Nomor pendaftaran: No. 1118972 (pembaharuan dari merek daftar No. 68079 tanggal 22 Agustus 1959), No. 118981 dan No. 122066, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. VII, bulan Juli 1977;

bahwa ternyata tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensasi mengakui sendiri bahwa tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensasi telah memakai merek yang sama untuk jenis barang yang sama pula sesuai dengan bukti P-1 yang diajukan oleh tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensasi;

bahwa karenanya penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensasi sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan rekonsensi ini terhadap tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensasi dan turut tergugat dalam rekonsensi/turut tergugat dalam konpensasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat dalam rekonsensi/tergugat I dalam konpensasi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan penggugat rekonsensi sebagai pemakai pertama di Indonesia (setidak-tidaknya lebih dahulu dari tergugat rekonsensi), dan karenanya mempunyai hak khusus/tunggal di Indonesia untuk memakai merek dagang "Moon", "Emoon" dan "Pearl Grease Emoon" untuk jenis barang-barang: Bedak, barang-barang kecantikan, barang-barang kosmetik, wangi-wangian, sabun mandi dan sabun cuci, dengan segala akibatnya menurut Hukum;
2. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek tergugat rekonsensi "Emoon" dengan merek milik penggugat rekonsensi "Moon", "Emoon" dan "Pearl Grease Emoon", dan untuk jenis barang yang sama pula;
3. Memerintahkan turut Tergugat untuk mematuhi keputusan dalam perkara ini;
4. Biaya-biaya menurut Hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Oktober 1983 No. 150/1983/G yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Gugatan Konpensasi:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;



Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan penggugat;

Membebaskan biaya perkara yang berjumlah Rp. 10.525,- (sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kepada penggugat;

II. Dalam Gugatan Rekonsensi:

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menyatakan bahwa penggugat Suharyono sebagai pemakai pertama di Indonesia dan karenanya mempunyai hak khusus di Indonesia untuk memakai merek dagang; "Moon", "Emoon", dan "Pearl Grease Emoon", untuk jenis barang berupa bedak, barang kecantikan, kosmetika, wangi-wangian, sabun mandi, sabun cuci, dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat, "Emoon" dengan merek milik Penggugat "Moon", "Emoon", dan "Pearl Grease Emoon" untuk barang sejenis;


Memerintahkan untuk turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

Menyatakan bahwa biaya perkara ini nihil;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 6 Desember 1983 kemudian terhadap oleh penggugat (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 1983) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 289/Srt. Pdt.G/1983/PN.Jak. Pus., yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 1983;

bahwa setelah itu oleh tergugat I yang pada tanggal 22 Desember 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 1984;

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 ditafsirkan 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 pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa pemohon kasasi/penggugat asal tidak berhasil membuktikan bahwa barang-barang kosmetika Emoon dari Taiwan tersebut telah masuk kewilayah Indonesia menurut saluran hukum i.c Bea Cukai Pelabuhan Indonesia, pada hal berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon kasasi/penggugat asal yaitu P-4 sampai dengan P-11 antara lain Application for export Chinese goods tertanggal 22 Mei 1963, Bill of Lading tertanggal 25 Mei 1974 serta letter-letter of credit dan Packing List telah harus dianggap terbukti bahwa pemohon kasasi/penggugat asal adalah pemilik dari merek Emoon dan pemakai pertama di Indonesia serta yang berhak memakai merek tersebut di Indonesia sejak tahun 1963; -
2. bahwa Judex facti tampaknya mengkwafilisir pemohon kasasi/penggugat asal sebagai pemakai merek Emoon dengan itikad tidak baik melulu berdasarkan pada pertimbangan masalah P.P.U.D. dari Bea Cukai, pada hal menurut hukum merek Indonesia serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa masalah pemakaian merek beritikad baik dari pemilik merek diluar negeri tidak diwajibkan membuktikan pemasukan barang melalui Bea Cukai Pelabuhan Indonesia, karena pemakaian dan peredaran merek di Indonsia cukup dibuktikan dengan adanya tahap-tahap pembukaan letter of Credit, Bill of Lading, Packing List serta dokumen-dokumen export bersangkutan, bahkan menurut



Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menguatkan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yaitu:

"Bahwa bukti-bukti surat Invoice, Bill of Lading dan Packing List merupakan bukti-bukti pemakaian dan pemasaran merek bersangkutan di Indonesia (vide putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2872 K/Sip/1981)";

3. bahwa pertimbangan *Judex facti* bertentangan dengan hukum dan tidak melaksanakan cara peradilan yang harus dituruti menurut Undang-Undang, karena justru terhadap termohon kasasi/tergugat asal I lah harus dikwalifisir sebagai pendaftaran merek Emoon dengan itikad tidak baik dan tidak patut diberi perlindungan hukum sebab:

- a. pendaftaran merek Emoon daftar No. 122066 tertera huruf-huruf Cina (Chinese Characters), membuktikan adanya maksud dari termohon kasasi/tergugat asal I untuk mengelabui para konsumen seolah-olah produksi dari pemohon kasasi/penggugat asal di Taiwan (Vide T 1-3);
- b. bahwa termohon kasasi/tergugat asal I untuk mendukung niat tidak baiknya memakai Chinese Characters pada etiket mereknya (vide T1-3) tersebut, telah pula mengumumkan dalam Harian Indonesia (Vide P-12 dan P-12 a) bahwa termohon kasasi/tergugat asal I telah mendaftarkan merek Emoon dengan No. 118981 dan sebagai Agen Tunggal di seluruh Indonesia, bukti iklan mana tidak pernah disangkal oleh termohon kasasi/tergugat asal I;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1 dan 2.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena produk-produk Emoon Chemical co Ltd masuk ke Indonesia sudah melalui saluran-saluran hukum yaitu dengan adanya Letter of Credits, Bill of Lading, Packing List dan dokumen-dokumen ekspor lainnya dan sekaligus sebagai bukti adanya barang-barang ekspor produksi Emoon Chemical Co Ltd tersebut:

mengenai keberatan ad. 3.

bahwa keberatan inipun juga dapat dibenarkan, karena jelas tergugat sebagai pendaftar merek Emoon ada itikad tidak baik, hal ini dibuktikan dengan adanya:

- a. nama sama;
- b. bentuk huruf/tulisan yang sama;
- c. dengan membubuhkan tulisan-tulisan dengan huruf Cina;

Dengan mencantumkan seperti tersebut huruf a, b dan c diatas produk-produk yang sejenis dengan yang dikeluarkan oleh Emoon Chemical



Co Ltd akan membingungkan dan meresahkan konsumen, karena konsumen sulit untuk membedakan mana produk Emoon Chemical Co Ltd dan mana produk Suharyono;

Menimbang, bahwa pemakaian merek oleh pemohon kasasi/penggugat asal sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 1961, dalam hal ini meskipun termohon kasasi/tergugat asal yang pertama mendaftarkan mereknya di Kantor Milik Perindustrian, tetapi pemohon kasasi/penggugat asal dapat membuktikan bahwa ia telah menggunakan mereknya sebelum pendaftaran oleh termohon kasasi/tergugat asal tersebut, oleh karena itu pemakaian merek oleh pemohon kasasi/penggugat asal harus mendapat perlindungan hukum (vide penjelasan umum Undang-Undang No. 21/1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Emoon Chemical Company Limited tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/tergugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

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

MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Emoon Chemical Company Limited tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 1983 No. 150/1983 G.;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan bahwa tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia dari merek dagang dan nama perniagaan "Emoon", karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek



dagang dan nama perniagaan Emoon untuk jenis barang segala macam kosmetika, barang-barang kecantikan, pearl cream, wangi-wangian, sabun mandi dan sabun cuci serta barang-barang sejenis lainnya;

3. Menyatakan merek dagang daftar No. 118981 "Emoon" dan No. 122066 "Pearl Cream-Emoon with Chinese Characters" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya serta mengandung nama perniagaan yang sama dengan merek dagang dan nama perniagaan Emoon dari Penggugat;

4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 118981 dan 122066 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Kantor Patent;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, dengan mencatat pembatalan merek No. 118981 dan 122066 di Daftar Umum Kantor Patent;

6. Menghukum tergugat I membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 10.525,- (sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa biaya perkara ini nihil;

Menghukum termohon kasasi/tergugat asal I untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 1985 dengan A. Soedjadi, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soenarto, SH. dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Jum'at Tanggal 14 Juni 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Soenarto, SH. dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Fauzi Sapin, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.