

Hukum Dagang.

Pokok gugatan: Pemohon memakai merk dagang jang mempunyai persamaan dalam pokok jaitu merk kata "Shikiko" (merk dagang pemohon) sehingga dapat meragukan chalajak ramai.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2 Oktober 1968 No. 307 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

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

Shikishima Spinning Co. Ltd., atau dalam bahasa Djepang Ohikishima Boseki, suatu perseroan menurut Undang2 Negara Djepang berkedudukan di Np. 34,4, Chome Bingamachi, Higashiku, Osaka, Japan dalam hal ini menilih kedudukan di Kantor Pengatjara Oei Tat Hway S.H., Kali Besar Barat No. 5 Djakarta Kota, pemohon kasasi, dahulu pemohon,

m e l a w a n :

Tham Kwok Foe, Djalan Pintu Air II No. 60 atau Djalan Pintu Air V/39 Djakarta, termohon kasasi, dahulu termohon.

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Djakarta pada pokoknja didasarkan atas alasan2:

bahwa pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama/nama perniagaan serta merk "Shikibo", jang merupakan singkatan dari pada nama/nama perniagaan Shikishima Boseki dan oleh karenanja pemohon jang mempunyai hak tunggal untuk memakai merk tersebut di Indonesia; bahwa pemohon harus mengalami bahwa atas nama termohon telah didaftarkan merek2 dagang:

1. pada tanggal 31 Oktober 1962 dibawah no. 75499 berupa merek-kata "Shikibo",
2. pada tanggal 10 Mei 1963 dibawah no. 76603 berupa merek-kata "Shikibo" dengan gambar "mermaid";
3. pada tanggal 15 Pebruari 1965 dibawah no. 80518 berupa merek-kata "Shikibo" dengan gambar "mermaid";

bahwa pemohon sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek2 termohon tersebut oleh karena merek pemohon bersamaan pada pokoknja dengan merek termohon tersebut; bahwa persamaan itu adalah begitu besarnya, sehingga tidak bisa tidak pasti menimbulkan kekatjauan dan kebingungan diantara chalajak ramai mengenai merek pemohon dan merek termohon; bahwa maksud termohon untuk meniru merek pemohon adalah djelas, maka berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang2 merek tahun 1961 pemohon menuntut supaya Pengadilan Negeri Djakarta memberi putusan atau penetapan sebagai berikut:

1. menjatakan sebagai hukum bahwa:
 - a. merek dagang "Shikibo" pemohon sama pada pokoknja dengan merek2 dagang "Shikibo" termohon no. 75499, 76603 dan 90518 dan dapat me-ragu2kan chalajak ramai;
 - b. pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama/nama perniagaan serta merek "Shikibo" dan karenanja adalah satu2nja pihak di Indonesia jang berhak memakai nama/nama perniagaan serta merek tersebut;
2. Menjatakan batal, se-tidak2nja membatalkan pendaftaran2 Nos. 75499 tanggal 31 Oktober 1962, 76603 tanggal 10 Mei 1963 dan 90518 tanggal 15 Pebruari 1965, dalam daftar umum atas nama termohon, serta memberitahukan pula putusan tersebut kepada Direktorat Urusan Patent (Bagian Merek2);
3. Menghukum termohon untuk membajar segala biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Djakarta telah mengambil putusannja tanggal 27 Djuni 1967 No. 81/1967 G., jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menjatakan bahwa eksepsi tergugat tepat dan beralasan;

Menjatakan tidak dapat menerima perkara ini untuk seluruhnja;

Menghukum pemohon/penggugat membajar biaya perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Djakarta No. 21/1967 Kas. pada tanggal 1 Agustus 1967 dikepaniteraannja Pengadilan Negeri tersebut telah diterima surat dari Oei Tat Hway S.H. sebagai kuasa khusus dari pemohon jang maksudnja mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai merek dagang dan karenanja dalam hal ini berlaku peraturan jang khusus diadakan untuk itu, jaitu Undang2 No. 21 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 290), akan tetapi mengenai permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan dalam perkara tentang persengketaan dalam soal merek dagang karena hal itu tidak/belum diatur dalam

Undang2 tersebut Mahkamah Agung menganggap berlaku atjara kasasi jang berlaku pada waktu sekarang;

Menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut baru diterima pada tanggal 1 Agustus 1967, sedang putusan jang dimohonkan kasasi — i.e. putusan Pengadilan Negeri Djakarta No. 81/1967 G. didjatuhkan pada tanggal 27 Djuni 1967 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut menurut pasal 113 ajat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia telah terlambat diajukan;

bahwa lain dari pada itu menurut surat keterangan tertanggal 21 Djuli 1968 jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Djakarta R. Soewito pemohon kasasi djuga tidak mengajukan risalah kasasi jang ditentukan dalam pasal 115 ajat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena demikian maka permohonan kasasi jang diajukan oleh Shikishima Spinning Co. Ltd. tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1963;

M E M U T U S K A N

Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi: *Shikishima Spinning Co. Ltd.* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 80,— (Delapan puluh rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 81/67 G.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DJAKARTA, mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Shikishima Spinning Co. Ltd., atau dalam bahasa Djepang Slukishima Boseki atau perseroan menurut undang2 Negara Djepang, berkedudukan di no. 34,4--chome, Bingomachi, Rigashiku, Osaka, Japan, dalam hal ini memilih kedudukan dikantor pengatjara Oei Tat Hway S.H., Kali Besar Barat No. 5, Djakarta Kota, sebagai pemohon,

l a w a n :

Tham Kwok Foe, Djl. Pintu Air II no. 60 dan/atau Djalan Pintu Air V/35, Djakarta, sebagai termohon.

Kami Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar kedua belah pihak;

Telah membatja surat2 jang bersangkutan;

Tentang duduknja perkara

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat gugat-permohonannja ttgl. 6 Maret 1967, telah mengemukakan sebagai berikut:

bahwa pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama/nama perniagaan serta merek "Shikibo" jang merupakan singkatan dari pada nama/nama perniagaan Shikishima Boseki;

bahwa oleh karena pemakaian pertama pemohon mempunjai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Ijndonesia;

bahwa pemohon harus mengalami bahwa atas nama termohon telah di-daftarkan merek2 dagang:

1. pada tanggal 31 Oktober 1962 dibawah no. 75409 berupa merek-kata "Shikibo";
2. pada tanggal 10 Mei 1963 dibawah no. 76603 berupa merek-kata Shi-Shikibo dengan gambar "mermaid";
3. pada tanggal 15 Pebruari 1965 dibawah no. 80518 berupa merk kuta Shikibo dengan gambar "mermaid";

bahwa pendaftaran merek2 termohon telah diumumkan lebih dari 9 bulan jang lalu, sehingga perkataan ini harus diadjudkan terlebih dahulu menurut undang2 merk 1961 pasal 10 ayat 2 dengan memohon suatu keputusan declaratoire dahulu, sebagai termaksud dalam petitum no. 1;

bahwa pemohon sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek termohon, oleh karena merk pemohon adalah bersamaan pada pokoknja dengan merek2 termohon, dan lagi pula mengandung nama/nama perniagaan pemohon;

bahwa persamaan2 adalah begitu besar, sehingga kekatjauan antara chalajak ramai sangat dichawatirkan;

bahwa merek2 pemohon dan termohon djika dilihat sepintas lalu sama, sehingga tidak bisa-tidak pasti mengatjaukan dan membingungkan chalajak ramai;

bahwa maksud termohon untuk meniru merek pemohon adalah djelas;

bahwa permohonan ini terlebih dahulu didasarkan atas undang2 merk 1961 pasal 10 ayat 2;

bahwa berdasarkan atas alasan2 tersebut dengan segala hormat pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta supaya berkenaan:

- I. sesuai dengan undang2 merk 1961 pasal 10 ayat 2, menjatakan sebagai hukum dengan suatu putusan atau penetapan bahwa:
 - a. merk dagang "Shikibo" pemohon sama pada pokoknja dengan merk2 dagang Shikibo termohon No. 75499, 76603 dan 80518 dan dapat meragukan chalajak ramai;
 - b. pemohon adalah pemakai pertama di Indonesia dari nama/nama perniagaan serta merk "Shikibo" dan karenanja adalah satu2nja fihak di Indonesia jang berhak memakai nama/nama serta merk tersebut;
- II. sesuai dengan undang2 merk 1961 pasal 10 ayat 1, menjatakan batal se-tidak2nja membatalkan pendaftaran2 Nes:
 - 75499 ttgl. 31 Oktober 1962
 - 76603 ttgl. 10 Mei 1963,
 - dan 80518 ttgl. 15 Pebruari 1965
 dalam daftar umum atau nama termohon, serta memberitahukan pula keputusan tersebut kepada Direktorat Urusan Patent (Bahagian Merk2);
- III. dalam hal I maupun II menghukum termohon untuk membajar segala biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kami telah mentjoba memperda-maikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha mana adalah sia2 belaka, dan selandjutnja dimulainja pemeriksaan perkara ini dengan membatjakan surat permohonan tersebut diatas, jang mana ternjata isi dan maksudnja dipertahan-kan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai djawabannya, termohon telah mengemukakan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. bahwa gugatan ini dimasukkan setelah 9 bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam pasal 8 undang2 no. 21 tahun 1961, sehingga penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan merk yang dipakai tergugat yang sekarang disengketakan;
2. bahwa keketjualian atas jangka waktu 9 bulan itu adalah, djika hal pemohon terbukti dari suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan pasti dan penggugat sekarang tidak atau belum dapat membuktikan/ menjerahkan suatu keputusan Hakim yang telah mendapatkan kekuatan pasti darimana terbukti hak pemohon;
3. bahwa baik karena jangka waktu telah lampau maupun karena tidak ada kekuatan Hakim yang telah memperoleh kekuatan pasti darimana terbukti hak penggugat, maka gugatan penggugat harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

Apabila Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima, maka perkenankanlah kami bersama ini mengajukan djawaban dalam pokok perkara, sebagai berikut:

bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi supaja dianggap termasuk pula sebagai bagian dari djawaban dalam pokok perkara;

bahwa dalam pendjelasan umum dari undang2 no. 21 tahun 1961 ditegaskan bahwa "waktu untuk minta pernyataan batal itu dibatasi hingga 9 bulan demi kepentingan ketentuan hukum";

bahwa oleh karena jangka waktu 9 bulan itu lampau tanpa adanya gugatan dari penggugat, maka tergugat telah membuat banjak sekali etiket serta alat pembungkus dengan merk yang telah didaftarkan itu kalau sekarang setelah + (k.l.) lima tahun merk kata "Shikibo" didaftarkan dan empat tahun setelah merk kata "Shikibo" dengan gambar mermaid didaftarkan setelah satu tahun sedjak merk kata dan gambarkan dan 4 tahun setelah merk kata "Shikibo" dengan gambar mermaid didaftarkan dan setelah satu tahun sedjak merk, kata dan gambar tersebut diatas didaftarkan tekstil dsb, didaftarkan, maka tergugat merasa dirugikan sekali, apabila kalau diingat bahwa etiket kain untuk kompeksi itu tidak murah harganya;

bahwa barang dagangan tergugat setelah ber-tahun2 telah dikenal dan disukai oleh masyarakat dengan merk "Shikibo", maka tak ada kepastian hukum sana sekali bagi pemakai merk tertentu di Indonesia kalau setelah jangka waktu menurut undang2 lampau, toh masih dapat diganggu gugat

lagi. Hal ini menghilangkan hasrat bekerdja bagi induseri nasional jang djus-teru sekarang mau diintensiefkan oleh Pemerintah;

bahwa merk ini sama sekali tidak mengandung nama atau nama per-niagaan penggugat jang sebenarnya adalah Shikishima Boseki, dari mana ban-jak singkatan atau afkortingen mungkin sadja seperti: Shubo, Shusheki Shi-bose, Shikishubo, Shiseki dan demikian masih banjak kombinasi dapat dibuat jang tidak sadja merupakan afkorting dari nama penggugat tetapi dari banjak nama lain;

Maka berdasarkan alasan2 tersebut diatas tergugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta berkenan memutuskan menolak gugatan penggugat atau menjatakan gugatan penggugat tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mengadjukan dalilnja tergugat telah pula me-njerahkan surat2 bukti berupa:

tanda daftar dari Kantor Milik Perindustrian Djakarta, masing2 dengan no.76603. 80518, 82435 dan 75499 T 2, 3, 4, dan 1) dan menjerahkan pula etiket2 pada alat pembungkus dari merk tersebut, sedangkan penggugat tidak me-njerahkan surat2 bukti:

Menimbang, bahwa achirnja kedua belah pihak mohon putusan:

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tudjuan gugat permohonan penggugat, adalah seperti diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa tergugat dalam djawabannja telah mengadjukan ek-sepsi bahwa gugatan ini diadjukan melampaui djangka waktu 9 bulan;

Menimbang, bahwa karena diakui oleh kedua belah pihak, maka ternjata benar bahwa merk2 termohon/tergugat:

1. Shikibo no. 75499 telah terdaftar tanggal 31 Oktober 1962,
2. Shikibo no. 76603 telah terdaftar tanggal 10 Mei 1963,
3. Shikibo no. 80518 telah terdaftar tanggal 15 Pebruari 1965.
4. Shikibo no. 82435 telah terdaftar tanggal 1 Pebruari 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang2 no. 21 tahun 1961, maka permohonan ini harus dinjatakan tidak dapat diterima, sehingga eksepsi tergugat tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa pemohon/penggugat dipihak jang kalah, maka ia harus membajar biaja perkara ini;

Mengingat pasal Undang2 jang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menjatakan bahwa eksepsi tergugat tepat dan beralasan;

Menjatakan tidak dapat menerima perkara ini untuk seluruhnja;

Menghukum pemohon/ penggugat membayar biaya perkara ini jang hingga kini ditaksir oleh Kami sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah).
