

Hukum Dagang; Hukum Acara Perdata.

Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.

Pendaftaran suatu merk hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang merknnya didaftarkan itu, bahwa ia dianggap sebagai "pemakai pertama" dari pada merk itu sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh pihak lain.

Yang dimaksud oleh Undang-undang dengan perkataan "pemakai pertama di Indonesia" harus ditafsirkan sebagai "pemakai pertama di Indonesia yang jujur [beritikad baik]" sesuai dengan azas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.

Tujuan daripada undang-undang Merk [U.U. No. 21 tahun 1961] adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merk yang sudah dikenalnya sebagai merk barang-barang yang bermutu baik, yaitu dengan cara menertibkan keputusan didalam lalu-lintas perdagangan [handelsmoraal].

Putusan Mahkamah Agung tg. 20 Desember 1972 No. 677 K/Sip/1972.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Susunan Majelis :
Ketua : Prof. R. Sardjono S.H.
Hakim Anggota : 1. D.H. Lumbanradja S.H.,
2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.
mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd., berkedudukan di Jl. Maluku No. 4-6 Jakarta, yang diwakili oleh para Direkturnya:

1. Sutan Uman Surjadi,
2. Wilson S. Sutan,
3. Norimoto Asagiri, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-kompensi/tergugat rekonpensi/penggugat-rekonpensi;

melawan:

Wong A Kiong [Ong Sutrisno] yang menamakan dirinya Direksi Firma Tokyo Osaka Company di Jl. Kebon Jeruk IX/42 Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-kompensi penggugat-rekonpensi dan penggugat-kompensi/tergugat-rekonpensi.

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa penggugat untuk kasasi/dahulu penggugat-asli dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 521/1971 G. telah menggugat tergugat dalam kasasi/dahulu tergugat-asli, dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil: bahwa Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd.) yang berkedudukan di Osaka Jepang adalah pemilik dan pemakai dari nama dagang merk "Tancho" yang terdiri dari dua huruf kanji dan gambar burung bango terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetik yang telah didaftarkan sejak tahun 1961 di Philipina, Singapore dan Hongkong dan sejak tahun 1961 barang-barang keluaran Tancho Co. Ltd. tersebut telah dikenal di Indonesia karena beberapa pedagang di Indonesia telah mengimportnya; bahwa untuk melancarkan perdagangan di Indonesia Tancho Co. Ltd. tersebut mengadakan joint venture dengan N.V. The City Factory di Jakarta sehingga terbentuklah "P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd." (penggugat-asli) dengan persetujuan dan ijin Presiden dan Menteri Perindustrian R.I. yang disusun dengan pendirian pabrik yang sejak tanggal 16 April 1971 telah berproduksi dengan memakai merk dagang "Tancho"; bahwa dengan surat permohonan tanggal 16 November 1970 No. 055/Tancho/XI/71 penggugat-asli telah mengajukan permohonan pendaftaran merk kepada Direktorat Patent tetapi ditolak secara lisan, karena tergugat-asli telah mendaftarkan merk tersebut terlebih dahulu (sejak tahun 1965); bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 A ayat 1 dan 2 jo. pasal 4 C ayat 1 dan 2 Uneie Paris tahun 1934, tentang perlindungan atas hak milik perindustrian penggugat-asli sebagai wakil Tancho Co. Ltd. di Indonesia mendapat prioritas pemakai pertama; bahwa perbuatan tergugat-asli tersebut adalah merupakan persaingan yang tidak jujur dalam perdagangan dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga merugikan penggugat-asli; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemilik dan pertama di Indonesia dari nama/merk dagang Tancho dan karenanya adalah satu-satunya yang berhak memakai nama/merk dagang tersebut di Indonesia;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merk dagang "Tancho" penggugat adalah sama pada pokoknya dengan merk dagang milik/yang dipakai oleh tergugat dan terdaftar dibawah No. 82735, 82883, 82021, 81492, 83965, 85203, 86275, 86276, 86281, 86403, 86669, 86672 di Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman di Jakarta;
3. Membatalkan, setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek dagang atas nama tergugat yaitu:
 - a. Merek dagang No. 82735 pada tanggal 9- 3-1966,
 - b. Merek dagang No. 82883 pada tanggal 6- 4-1966,

- c. Merek dagang No. 82021 pada tanggal 2-11-1965,
 - d. Merek dagang No. 81492 pada tanggal 23- 1-1967,
 - e. Merek dagang No. 83965 pada tanggal 31-10-1966,
 - f. Merek dagang No. 85203 pada tanggal 17- 4-1967,
 - g. Merek dagang No. 86275 pada tanggal 29- 8-1967,
 - h. Merek dagang No. 86276 pada tanggal 29- 8-1967,
 - i. Merek dagang No. 86281 pada tanggal 29- 8-1967,
 - j. Merek dagang No. 86403 pada tanggal 9- 9-1967,
 - k. Merek dagang No. 86669 pada tanggal 9-10-1967,
 - l. Merek dagang No. 86672 pada tanggal 9-10-1967,
- dan memberitahukan pula putusan ini kepada Direktorat Urusan Patent (Bagian Merek Departemen Kehakiman di Jakarta);
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini; Bahwa tergugat-asli telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan tersebut diatas karena:
- a. tempat tinggal tergugat-asli tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. perkara diperiksa hanya oleh seorang Hakim saja; berdasarkan hal-hal tersebut maka tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut supaya dalam konpensasi;

Dalam eksepsi:

Menyatakan diri tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara dalam pokok perkara:

- 1. Menolak, setidak-tidaknya permohonan P.T. Tancho Indonesia C. Ltd. tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara;

Menimbanga, selanjutnya tergugat-asli telah mengajukan gugatan rekompensi yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tergugat-asli telah memakai merek tersebut sejak tahun 1949 dan telah terdaftar secara resmi bahwa yang berhak atas merek Tancho di negeri Pilipina, Singapore, Hongkong adalah Tancho Co. Ltd. (Tancho Kabushiki Kaisha) yang berkedudukan di Osaka Jepang bukan penggugat-asli, karena penggugat-asli sama sekali tidak berhak atas merek tersebut baik di Indonesia maupun diluar negeri; bahwa dalam bulan April 1968 telah datang wakil Tancho Co. Ltd. Jepang (yaitu salah seorang yang menjadi Direktur P.T. sekarang) untuk membeli hak tergugat-asli atas merek Tancho yang telah terdaftar atas nama tergugat-asli, tetapi tergugat-asli menolaknya; bahwa penggugat-asli telah gagal dalam mendaftarkan merek Tancho tersebut atas namanya akan tetapi tetap memproduksi barang-barang tersebut yang mana merupakan perbuatan yang melawan hukum terhadap tergugat-asli bahwa berdasarkan hal-hal dalam rekompensi tersebut maka tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, supaya memberi putusan dalam provisi dan dalam pokok perkara sebagai berikut:

Dalam rekonsensi:

Dalam Provisi:

Memutuskan (dengan keputusan yang dapat segera dijalankan meskipun banding atau bantahan) dan memerintahkan kepada P.T. Tancho Co. Ltd. sementara perkara pokok ini belum diputuskan untuk segera, yakni dalam jangka waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah keputusan ini diucapkan:

- a. menghentikan semua usahanya di Indonesia satupun tidak terkecuali termasuk memproduksi, menyimpan dan menjual barang kosmetica yang sejenis dengan barang-barang yang dibuat oleh Wong dan yang dilindungi oleh merek perusahaan/perniagaan „Tancho“, „Tan Ting“, Burung Bango Terbang dalam lingkaran seperti telah didaftar oleh Wong pada Kantor Milik Perindustrian Direktorat Patent, Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah antara lain nomor-nomor: 82375, 82883, 82021, 81492, 83965, 85203, 86275, 86276, 86281, 86403, 86669 dan 86672;
- b. menghukum P.T. tersebut diatas untuk membayar kepada Wong di kantor kuasanya ini uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap hari dan untuk tiap kali keputusan ini tidak ditaatinya atau dilanggarnya;

Dalam Perkara Pokok:

- I. Memerintahkan perletakan pensitaan jaminan atas pabrik milik P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. di Jalan Jos Sudarso di Jakarta By Pass dan atas segala isinya serta atas semua barang-barang bergerak P.T. tersebut yang berada didalam atau diatas pekarangan kantornya di Jalan Maluku No. 4-6 Jakarta, termasuk semua kendaraan-kendaraan bermotor untuk dan sampai jumlah tuntutan ganti kerugian tersebut dibawah ini;
- II. Menyatakan sebagai syah dan berharga pensitaan jaminan itu;
Dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun banding atau bantahan berkenan memutuskan:
 1. Menyatakan P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Wong A Kiong;
 2. Menghukum P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. untuk segera, yakni dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, membayar kepada Wong A Kiong di alamat kantor kuasanya tersebut diatas, ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dengan bunga sebesar 1% (satu prosen) sebulan sampai pelunasan pembayarannya menurut daftar perincian kerugian yang kemudian akan diajukan.
- 2a. Menghukum P.T. Tancho Co. Ltd. berkedudukan di Jakarta berikut semua cabang-cabang dan kantor-kantornya di Indonesia setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, untuk segera menghentikan memakai pada semua bungkusannya yang berbentuk apa-

1036 pun juga dan pada etiket-etiketnya merek perusahaan dan perniagaan
"Tanco", "Tan Ting" (dalam huruf Tionghoa atau Kanji) dan gambar
Burung Bango terbang dalam lingkaran untuk semua barang-barang
kosmetika termasuk pomade, minyak rambut, tapal gigi, sabun, obat-
obatan dan sebagainya yang telah didaftarkan oleh Wong itu;

- 2b. Menghukum P.T. Tanco Indonesia Co. Ltd. untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, mencabut dan menghilangkan dari peredaran di toko-toko atau di pasar-pasar di Indonesia semua barang produksinya yang sejenis dengan produksi Wong dan yang memakai merek dagang "Tanco", "Tan Ting" (dalam huruf Tionghoa atau Kanji) dan gambar Burung Bango terbang dalam lingkaran;
- 2c. Menghukum P.T. tersebut diatas membayar kepada Wong A Kiong di alamat Kantor kuasanya ini denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap hari untuk tiap kali P.T. Tanco Indonesia Co. Ltd. tidak mentaati keputusan ini;
3. Menghukum P.T. tersebut diatas membayar semua ongkos perkara ini; Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-asli dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pula dibawah No. 53/1972 G, telah menggugat penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-asli pada pokoknya atas dalil-dalil.

Bahwa penggugat-asli adalah suatu firma yang didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1966 dengan akte No. 39 nama "Firma Tanco Tokyo Osaka Company" disingkat "Firma Tanco Osaka Co." dan menjalankan usaha industri khusus dalam barang-barang kecantikan yang telah mendapat izin usaha dari Pemerintah DKI atas nama Tanco Tokyo Osaka Company; bahwa kini ternyata tergugat-asli telah mendirikan suatu joint enterprice di Indonesia yang memakai nama "P.T. Tanco Indonesia Co. Ltd." dengan menjalankan pabrik kosmetika yang menjual produksinya di Indonesia dalam bungkus merek dagang "Tanco"; bahwa dengan surat tanggal 20 Oktober 1971 No. T.7.S./305/X/71, penggugat-asli telah menegor tergugat-asli untuk berhenti memakai nama perusahaan dan merek dagang "Tanco" tetapi sia-sia; bahwa karena usaha tergugat-asli dibantu modal besar oleh counterpartnya maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian lebih besar pada penggugat-asli karenanya penggugat-asli mohon persidangan dipercepat dengan memberi keputusan provisionil dan menuntut supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam provisi:

1. Memutuskan dan sementara perkara pokok ini belum diputuskan melarang kepada tergugat P.T. Tanco Indonesia Co. Ltd. yang berkedudukan di Jakarta, di Jalan Maluku No. 4-6, segera yakni dalam 2 X 24 jam setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, memakai nama perusahaan "Tanco" dalam nama perusahaan dan pabriknya, serta menghentikan menggunakan nama "Tanco" bagi

segala usahanya dan pada semua barang-barang miliknya, tanpa suatu kekecualian semacam apapun juga;

- II. Menghukum tergugat P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. tersebut untuk membayar kepada penggugat di kantor kuasanya ini uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap hari dan tiap kali tergugat melanggar atau tidak mentaati keputusan ini;

Dalam perkara pokok:

- I. Memutuskan dan menyatakan, bahwa penggugat Firma Tancho Tokyo Osaka Company yang satu-satunya berhak di wilayah Indonesia untuk memakai nama "Tancho" sebagai nama perusahaan (handelsnaam);
- II. Menghukum tergugat dan semua cabang atau perwakilannya untuk mencoret nama "Tancho" dari nama perusahaannya serta untuk menghentikan pemakaian nama "Tancho" dalam segala usahanya di Indonesia dan pada barang-barang miliknya satupun juga tidak terkecualikan, yakni dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
- III. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk dalam 7 (tujuh) hari setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, mengumumkan seluruh amar keputusan ini didalam sedikit-dikitnya tiga surat kabar besar di Ibu-Kota Jakarta Raya;
- IV. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat di kantor kuasanya ini, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari dan setiap kali tergugat tidak memenuhi keputusan ini;
- IV. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menurut daftar perincian yang diserahkan kepada Pengadilan atau menurut pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan Pengadilan kepada penggugat di kantor kuasanya ini, yakni dalam 7 (tujuh) hari setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
- VI. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah dalam perkara No. 53/1972 G. tersebut mengambil suatu keputusan pada tanggal 30 Maret 1972 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

„Menggabungkan perkara daftar No. 53/1972 G. tersebut kedalam perkara daftar No. 521/1971 G. yang kini sedang dalam taraf pemeriksaan;

Menentukan, bahwa kedua perkara yang sudah digabungkan tersebut diajukan lagi bersama-sama dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 6 April 1972, jam 09.00 pagi;

Menahan putusan tentang biaya perkara hingga putusan yang penghabisan”;

telah mengambil keputusan dalam perkara gabungan daftar No. 521/1971 G. dan daftar No. 53/1972 G. pada tanggal 6 Juli 1972 dalam perkara mana penggugat untuk kasasi tercantum sebagai penggugat dan tergugat dalam kasasi sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensasi Daftar No. 521/1971 G. dan rekompensi Daftar No. 53/1972 G.:

"Menolak tuntutan-tuntutan konpensasi dan rekompensi dalam kedua perkara tersebut;

Dalam rekompensi Daftar No. 521/1971 G. dan konpensasi Daftar No. 53/1972 G.:

"Mengabulkan gugatan-gugatan tersebut untuk sebahagian:

Menyatakan, bahwa Firma Tancho Tokyo Osaka Company adalah satu-satunya yang berhak di wilayah Indonesia untuk memakai nama dan merek Tancho sebagai nama perusahaan (Handelsnaam);

Menyatakan, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;

Menghukum tergugat untuk segera membayar sebagai uang ganti kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada penggugat yang harus dibayar olehnya dalam waktu 7 hari setelah putusan ini mendapat kekuatan pasti;

Menghukum tergugat untuk segera menghentikan pemakaian pada semua bungkusan yang berbentuk apapun juga dan pada etiket-etiket merek perusahaan dengan memakai nama merek Tancho, Tan Ting (dalam huruf Tionghoa atau Kanji) dan gambar burung Bango terbang dalam lingkaran untuk semua barang-barang kosmetika termasuk pomade, minyak rambut, tapal gigi, sabun, obat-obatan dan sebagainya di Indonesia yang telah terdaftar atas nama penggugat;

Menghukum pula tergugat untuk dalam jangka waktu 7 hari sesudah putusan ini diberitahukan atau diucapkan mencabut dan menghilangkan dari peredaran di Indonesia semua produksinya yang sejenis dengan produksi penggugat yang memakai merk dagang Tancho, Tan Ting (dalam huruf Tionghoa atau Kanji) dan gambar burung Bango terbang dalam lingkaran;

Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa pada penggugat untuk setiap harinya tergugat alpa memenuhi keputusan diatas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga pada hari keputusan ini direncanakan sebesar Rp.

Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, khusus terhadap soal perintah penghentian dan pengedaran serta pemakaian merek/nama Tancho, Tan Ting seperti disebutkan diatas serta uang paksa-nya, sekalipun ada perlawanan atau banding dan kasasi;

Menolak tuntutan untuk selebihnya";

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, penggugat untuk kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus secara lisan pada tanggal 27 Juli 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 81/72/Kas/521/71 G. dan No. 53/72 G., yang dibuat oleh Panitera Bagian Banding/Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana kemudian di-

susul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 1972;

Bahwa setelah itu oleh tergugat dalam kasasi yang pada tanggal 24 Agustus 1972 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 1972;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

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 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam keputusan a quo telah menggabungkan perkara No. 521/1971 G. dengan perkara daftar No. 53/1972 G. adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena dalam perkara No. 521/1971 G. adalah perkara mengenai hak atas merek (menkenrecht) yang acaranya tunduk kepada Undang-undang No. 21 tahun 1961 pasal 10 dan 12 yang bersifat khusus (ius specialis) karena dalam hal ini tidak diperkenankan banding melainkan langsung kasasi, sedang dalam perkara rekonsensi No. 521/1971 G. dan gugatan konpensasi No. 53/1972 G. materinya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi yang acaranya bersifat umum, karena diperbolehkan banding;

2. bahwa dalam keputusan a quo setelah penggabungan kedua perkara ternyata kemudian perkara daftar No. 53/1972 G. dijadikan tuntutan rekonsensi, hal mana adalah bertentangan dengan makna dari pasal 132a R.I.D. karena perkara No. 53/1972 G. maupun rekonsensi dalam perkara No. 521/1971 G. seharusnya menunggu keputusan perkara No. 521/1971 G.;

3. bahwa permintaan untuk diadakan pemeriksaan laboratorium atas kepalsuan surat bukti (T1, T2, T3) yang diajukan oleh tergugat dalam

kasasi adalah relevant sekali karena menentukan siapa pemakai pertama; 4. bahwa penggugat untuk kasasi (P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd.) pada hakekatnya adalah tidak lain dari pada Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) yang sudah lama beroperasi di Indonesia dengan merek Tancho di pasaran Indonesia setidaknya adalah Verlengstuk atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang);

5. bahwa Joint Venture dengan N.V. City Factory hanyalah sekedar bentuk juridis formil untuk memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 karena itu mempunyai hak yang sama atas merek Tancho, karena penggugat untuk kasasi tidak dapat dipisahkan dengan Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) dalam menuntut hak pemakai pertama atas merek Tancho di Indonesia;

6. bahwa penggunaan merek Tancho oleh tergugat dalam kasasi dilakukan secara menyesatkan dan merugikan masyarakat Indonesia, karena kata-kata Firma Tancho Tokyo Osaka Company atas barang-barang produksi tergugat dalam kasasi menimbulkan kesan bahwa produk-produknya adalah asli buatan Jepang, sehingga perbuatan tergugat dalam kasasi sudah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 2 bulan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam perkara pidana No. 2145/Pid./1966) (surat bukti ttd. P. 12), karena melakukan kejahatan penipuan (pasal 378 K.U.H.P.) karena menggunakan merek Tancho palsu sehingga masyarakat khususnya para pedagang dan konsumen yang menjadi saksi dalam perkara tersebut merasa tertipu karena mengira barang-barang produksi tergugat dalam kasasi asli buatan Jepang;

7. bahwa anggapan Pengadilan Negeri secara a priori bahwa apabila suatu merek terkenal diluar Negeri serta terdaftar diberbagai Negara yang sekalipun beredar di Indonesia, hukum Indonesia tidaklah melindunginya, adalah tidak benar sama sekali, karena soal pemakai pertama atas merek di Indonesia menurut Undang-undang No. 21 tahun 1961 tidak ada disebut suatu keharusan untuk mendaftarkan merek melainkan hanya disebut diberi perlindungan hukum apabila sudah terdaftar.

8. bahwa berdasarkan perjanjian K.M.B. semua hak dan kewajiban mengenai perjanjian Internasional yang ada dan mengikat Pemerintah Nederlands Oost Indie dahulu, sedang penyerahan/pemulihan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia maka dengan sendirinya berdasarkan azas kontinuitas, semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut beralih mengikat Pemerintah Indonesia jadi tidak perlu lagi menanda-tangani atau meratifikisir Unie Paris tahun 1934 tersebut oleh Republik Indonesia karena telah berlaku dengan sendirinya;

9. bahwa andai kata quod non, Unie Paris tahun 1934 tidak berlaku bagi Indonesia namun penggugat untuk kasasi berpendapat, bahwa perkembangan pembangunan Bangsa Indonesia, yang sekarang menempatkan bantuan luar negeri termasuk investasi modal asing seperti halnya Tancho

Kabushiki Kaisha ditempatkan yang sangat penting, maka sikap Republik Indonesia sebagai negara yang menerima bantuan Ekonomi antara lain dari Jepang, haruslah juga menghormati hal-hal dimana kepentingan-kepentingan Negara Asing yang di wilayah Republik Indonesia, in casu merek dagang Tancho yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan telah di-izinkannya penanaman modal, dan didirikannya pabrik Tancho di Indonesia dalam rangka penanaman modal Asing Undang-undang No.1 tahun 1967;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat diterima dan dibenarkan sebagai berikut:

A. Mengenai keberatan-keberatan ad 1 dan 2, yaitu yang ditujukan kepada segi formilnya pemeriksaan perkara:

Bahwa Hakim dalam hal ini telah mengadakan suatu „penggabungan“ tidak didalam arti seperti yang telah dikembangkan oleh jurisprudensi, dimana dimungkinkan penggabungan dari gugatan-gugatan dari satu pihak, tetapi yang telah dilakukan Hakim pertama itu adalah:

- Bahwa, meskipun menurut pendapat Hakim pertama ada hubungan yang sangat erat antara kedua perkara tersebut, tetapi dari segi hukum acara yang harus diturut, kedua perkara tersebut adalah berbesa;
- satu perkara (dalam hal ini perkara No. 53/1972 G.) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara lain (dalam hal ini perkara No. 521/1971 G.);

Bahwa bukankah gugatan (permohonan) atas dasar Undang-undang No. 21 tahun 1961 terikat pada suatu jangka waktu sembilan bulan (pasal 10 ayat 1);

Bahwa terhadap keputusan mengenai permohonan tersebut tidak diajukan permohonan pemeriksaan banding (pasal 12);

Bahwa setelah keputusan tersebut memperoleh kekuatan pasti barulah keputusan itu dapat didaftarkan kepada Kantor Milik Perindustrian (pasal 14 ayat 2), sehingga tidak ada suatu pelaksanaan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa sebaliknya terhadap keputusan Pengadilan Negeri dalam suatu gugatan yang didasarkan pada pasal 1365 B.W. (seperti antara lain di kandung dalam gugatan perkara No. 53/1972 G.) dapat diajukan permohonan pemeriksaan banding, sedangkan gugatan ini baru dapat diajukan setelah gugatan tentang merek memperoleh suatu keputusan yang mempunyai kekuatan pasti;

Menimbang, bahwa karena satu dan lain yang telah diperbuat oleh Hakim pertama dari segi formil pemeriksaan perkara ini merupakan suatu kesalahan dalam pengetrapan hukum, maka keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 1972 No. 53/1972 G. yang menggabungkan perkara No. 53/1972 G. kedalam perkara No. 521/1971 G. tersebut harus dibatalkan;

B. mengenai keberatan-keberatan ad 3 s/d 9, yaitu yang ditujukan kepada pemeriksaan pokok perkara:

Bahwa tujuan dari pada Undang-undang No.21 tahun 1961 (Undang-undang tentang merk perusahaan dan perniagaan atau disingkat Undang-undang Merk) adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merk yang sudah dikenalnya sebagai merk barang-barang yang bermutu baik, tujuan mana hendak dicapainya dengan menertibkan kepatutan didalam lalu-lintas perdagangan (handelsmoraal);

Bahwa menurut sistim Undang-undang Merek tersebut, pendaftaran sesuatu merek hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang mereknya didaftarkan itu bahwa ia dianggap sebagai pemakai pertama dari pada merek tersebut di Indonesia, sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh sesuatu pihak lain;

Menimbang, bahwa maksud dari penggugat untuk kasasi dengan gugatannya (permohonannya) dalam perkara No. 521/1971 G. diatas adalah: menuntut pembatalan pendaftaran merek-merek yang dipakai oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal, atas alasan bahwa meskipun tergugat dalam kasasi/tergugat-asal telah mendaftarkan merek-merek tersebut kepada Kantor Milik Perindustrian, penggugat untuk kasasi adalah pemakai pertama dari pada merek-merek tersebut di Indonesia sebelum merek-merek itu didaftarkan oleh tergugat dalam kasasi, sehingga merek-merek yang didaftarkan itu adalah tiruan-tiruan dari pada merek-merek milik penggugat untuk kasasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara No. 521/1971 G. tersebut, sengketanya berkisar pada persoalan: siapakah yang menurut hukum/Undang-undang merupakan pemakai pertama dari pada merek-merek yang dipersengketakan itu di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disangkal oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal bahwa penggugat untuk kasasi dalam tahun-tahun 1962, 1963, 1964 sudah memakai merek-merek yang dipersengketakan itu di Indonesia, seperti yang penggugat untuk kasasi telah buktikan dengan bukti-bukti yang diajukannya kepada Hakim, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan baha bukannya penggugat untuk kasasi tetapi tergugat dalam kasasi/tergugat-asal yang dianggap sebagai pemakai pertama dari pada merek-merek tersebut di Indonesia dan karenanya menolak gugatan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya mendasarkan putusannya tersebut atas pertimbangan-pertimbangan yang berikut:

- a. „bahwa merek dagang Tancho yang didaftarkan ditiga negara tersebut (dimaksudkan: Philipina, Singapore, Hongkong) tertulis atas nama Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd.) dan bukan penggugat sekarang ini, sehingga penggugat, dalam mengemukakan pendiriannya sebagai pemakai pertama atas telah adanya pendaftaran-pendaftaran tersebut di ketiga negara diatas tidak dapat dibenarkan”;
- b. „bahwa, karena penggugat merupakan suatu badan baru yang berdirinya baru dalam tahun 1969, sekalipun penggugat terdiri dari dua

badan hukum, yaitu Tancho Co. Ltd. Jepang dengan N.V. The City Factory di Jakarta tidak dapat dan tidak akan dapat penggugat sebagai suatu badan baru tersebut menganggap dirinya sebagai pemilik dan pemakai pertama dari merek dagang Tancho di Indonesia, yang kini ternyata telah didaftar di Indonesia pada Direktorat Patent atas nama tergugat sebelum berdirinya penggugat”;

- c. „bahwa P.T. Tancho Co. Ltd. dalam melindungi haknya atas merek bersangkutan sekalipun ia berkedudukan di Jepang, telah berusaha mendaftarkan mereknya tersebut diberbagai negara, antara lain di Philipina, Hongkong dan Singapore, akan tetapi justru di Indoensia tidak berbuat demikian, sekalipun menurut bukti P. 4 s/d P. 10 barang-barang keluarannya telah pula dimasukkan di Indonesia”;
- d. „bahwa sikap yang demikian itu, maka tidak mungkin hak atas merek yang telah hanya didaftarkan diluar Indonesia saja, harus dilindungi pula didalam wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama tersebut oleh orang lain di Indonesia seperti halnya merek Tancho yang kini telah didaftar dan terdaftar atas nama tergugat sejak tahun 1965, bukankah di Indonesia juga ada Undang-undang yang mengatur soal merek sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 21 tahun 1961”;
- e. „bahwa oleh karenanya bukti-bukti diatas yang digunakan oleh penggugat untuk menguatkan pendiriannya sebagai pemakai/pemilik pertama di Indonesia merek dagang sengketa tidak dapat dibenarkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama seperti terurai diatas yang dipakainya untuk menolak gugatan (permohonan) penggugat untuk kasasi/penggugat-asal, sekalipun adalah diluar perselisihan bahwa Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd.) dalam tahun-tahun 1962, 1963 dan 1964 sudah memasukkan dan mengedarkan barang-barangnya dengan memakai merek-merek sengketa di wilayah Indonesia, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan maksud Undang-undang Merek tahun 1961;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sub a. dan b. tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan persetujuan antara Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) dan N.V. City Factory Jakarta dengan akte notaris Abdul Latief No. 14 tanggal 5 Nopember 1969 telah didirikan P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. dalam bentuk Joint Venture sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, telah disepakati untuk bersama-sama menjalankan usaha-usaha sebagai pabrik pembuatan, pengepakan dan penyalur dari alat-alat kecantikan dan sebagainya, hal mana juga berarti bersama-sama mempergunakan merek Tancho; Bahwa pemilikan suatu merek bersama itu dibolehkan oleh Undang-undang Merek;

Bahwa oleh karena itu maka penggugat untuk kasasi/penggugat-asal juga diperbolehkan menggunakan, mempertahankan dan memperjoangkan merek Tancho tersebut di Indonesia, hak-hak mana diperolehnya berdasar-

kan pemberian hak pribadi Tancho Co. Ltd. sendiri sebagaimana termaktub dalam persetujuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sub d. dan sub e. dari putusan Hakim pertama tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, karena didaftarkanya suatu merek, sebagaimana diutarakan diatas, tidak merupakan syarat untuk pemberian perlindungan kepada pemilik sesuatu merek;

Bahwa yang diberikan perlindungan oleh Undang-undang adalah pemakai pertama di Indonesia, sekalipun ia tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat dibaca dari putusan Hakim pertama beserta berita-acara sidang, maka jalannya pemeriksaan Hakim tersebut dalam babakan pembuktian masing-masing dalil, telah sampai pada suatu phase dimana penggugat untuk kasasi/penggugat-asal telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa ia sebelum saat pendaftaran merek-merek sengketa oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal, sudah memakai merek-merek sengketa untuk barang-barang alat-alat kecantikan yang dimaksudkannya dalam wilayah Indonesia;

Bahwa sepanjang dapat dibaca dari putusan Hakim pertama tersebut hasil pembuktian yang telah dicapai oleh penggugat untuk kasasi/penggugat asal diatas tidak pernah dilemahkan oleh sesuatu pembuktian lawan dari pihaknya tergugat dalam kasasi/tergugat-asal, bukankah Hakim itu sendiri menyatakan bahwa suatu pemeriksaan ahli tentang kebenaran surat-surat bukti yang oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal dimaksudkan sebagai bukti-lawan dan yang diragukan keasliannya oleh penggugat untuk kasasi/penggugat-asal adalah „tidak relevant“;

Bahwa sebenarnya saja, terlepas dari palsu atau tidaknya surat-surat-bukti yang dimaksudkan itu, antara lain bukti-bukti T. 1 dan T. 5), surat-surat-bukti termaksud tidak mungkin dapat membuktikan adanya merek-merek yang identik atau serupa dengan merek-merek yang sekarang sedang dipersengketakan ini;

Menimbang, bahwa meskipun nampaknya adalah diluar perselisihan juga antara kedua belah pihak bahwa antara merek-merek yang didaftarkan oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal dengan merek-merek yang didalilkan sebagai milik penggugat untuk kasasi/penggugat-asal ada persamaan, namun seharusnya Hakim mempertimbangkan soal ini, karena persoalan pemakai pertama barulah timbul dalam hal adanya persamaan itu;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak terdapat dalam putusan Hakim pertama;

Bahwa soal ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan atau dalam pokok tersebut adalah suatu persoalan hukum yang tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung antara merek-merek yang sekarang dipakai dan didaftarkan oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal disatu pihak dan merek-merek yang oleh penggugat untuk kasasi/penggugat-asal dibuktikan sebagai miliknya dan telah dipakainya lebih dahulu di wilayah Indonesia, ada persamaan dalam keseluruhannya;

Menimbang sekali lagi tentang soal keputusan dalam lalu-lintas perdagangan (handels-moraal) yang hendak ditertibkan oleh Undang-undang Merek seperti terurai diatas, bahwa Hakim hendaknya selalu berpedoman kepada:

1. tujuan Undang-undang bahwa khalayak ramai harus diperlindungi terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik;
2. adanya kecenderungan secara tradisional dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang-barang buatan luar negeri mutunya lebih baik dan adanya usaha-usaha yang ingin mempergunakan kesempatan yang timbul dari keadaan ini untuk meniru merek-merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Hakim harus bersikap keras terhadap segala macam usaha yang mengandung itikad yang tidak baik untuk meniru merek dagang orang lain, baik dalam maupun luar negeri;

Bahwa dalam perkara ini itikad buruk untuk meniru merek kepunyaan orang lain itu nampak secara jelas sekali karena disamping kedua merek itu mempunyai persamaan dalam keseluruhannya, dalam merek tergugat dalam kasasi/tergugat-asal dicantumkan kata-kata: "Trade Mark Tokyo Osaka Co." hal mana menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar negeri, padahal barang-barang itu buatan Indonesia, sedangkan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal justru tidak mencantumkan hal tersebut pada merek-mereknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai tersebut maka perkataan „pemakai pertama di Indonesia” harus ditafsirkan sebagai „pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik)” sesuai dengan azas-hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk;

Bahwa selain dari pada itu soal pembuktian siapakah dalam perkara ini adalah pemakai pertama, tergugat dalam kasasi/tergugat-asal terang tidak berhak atas perlindungan yang hendak diberikan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa karena segala apa yang dipertimbangkan diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang mengenai pokok perkara ini juga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal;

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

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi *P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd.* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 1973 No. 53/1972 G.;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 1972 No. 521/1971 G. dan No. 53/1972 G.;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus tersendiri perkara No. 53/1972 G.;

Mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama di Indonesia dari nama/merek dagang Tancho dan karenanya adalah satu-satunya yang berhak memakai nama/merek dagang tersebut di Indonesia;

Membatalkan pendaftaran merek-merek dagang atas nama tergugat, yaitu:

- a. merek dagang No. 82735 pada tanggal 9- 3-1966,
- b. merek dagang No. 82883 pada tanggal 6- 4-1966,
- c. merek dagang No. 82021 pada tanggal 2-11-1965,
- d. merek dagang No. 81492 pada tanggal 23- 1-1967,
- e. merek dagang No. 83965 pada tanggal 31-10-1966,
- f. merek dagang No. 85203 pada tanggal 17- 4-1967,
- g. merek dagang No. 86275 pada tanggal 29- 8-1967,
- h. merek dagang No. 86276 pada tanggal 29- 8-1967,
- i. merek dagang No. 86281 pada tanggal 29- 8-1967,
- j. merek dagang No. 86403 pada tanggal 9- 9-1967,
- k. merek dagang No. 86669 pada tanggal 9-10-1967,
- l. merek dagang No. 86672 pada tanggal 9-10-1967,

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 705,- (tujuh ratus lima Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 1972, dengan **Prof. R. Subekti S.H.**, sebagai Ketua, **D.H. Lumbanradja S.H.** dan **R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.**, sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 1972** oleh Ketua tersebut, dengan dihadliri oleh **D.H. Lumbanradja S.H.** dan **R. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.**, sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan **Sultan**, sebagai Panitera-Pengganti, dengan dihadliri oleh kedua belah pihak.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT mengadili perkara-perkara Perdata telah mengambil putusan sebagai berikut didalam perkara-nya:

P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd., berkedudukan di Jalan Maluku No. 4-6 Jakarta, yang diwakili oleh para Direkturnya: 1. Sutan Uman Suryadi, 2. Wilson S. Sutan dan 3. Norimoto Asagiri, **Penggugat.**

L a w a n :

Wong A Kiong [Ong Sutrisno] yang menamakan dirinya Direksi Tokyo Osaka Co., bertempat tinggal di Jalan Jeruk IX/42 Jakarta, **Tergugat.**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
Mendengar kedua belah pihak;
Melihat surat-surat yang dilampirkan;

Tentang duduknya perkara

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum didalam putusan sela tanggal 3 Pebruari 1972, putusan penggabungan perkara daftar No. 53/1972 G. kedalam perkara daftar No. 521/1971 G. tanggal 30 Maret 1972 serta putusan sela tanggal 13 April 1972 daftar No. 521/1971 G.

No.53/1972 G. yang selanjutnya untuk menyingkat dianggap telah diulangi lagi disini selengkapnya;

Menimbang, bahwa setelah adanya keputusan-keputusan sela serta putusan penggabungan kedua perkara tersebut menjadi satu sebagaimana diuraikan dalam keputusan bersangkutan, selanjutnya kedua belah pihak telah mengambil sikap seperti lebih jelas tercantum didalam berita-berita acara yang bersangkutan dalam perkara ini, yang karena itu untuk singkatnya dianggap pula diulangi lagi disini selengkapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kedua belah pihak pihak saling mengajukan kesimpulan-kesimpulan dengan saling pula mempertahankan pendirian-pendirian mereka, maka kedua belah pihak lalu mohon putusan;

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa sekali lagi mengutip segala apa yang diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan-putusan sela sebagaimana tersebut dan diterangkan diatas;

Dalam konpensasi Daftar No. 521/1971 G. dan dalam rekompensi Daftar No. 53/1972 G.;

Menimbang, bahwa tuntutan konpensasi dalam perkara Daftar No. 521/1971 G. serta tuntutan rekompensi dalam perkara Daftar No. 53/1972 G., setelah ditinjau dengan seksama satu sama lain mempunyai hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan yaitu: Pada pokoknya menuntut pembatalan sesuatu merek dagang yang telah terdaftar atas nama tergugat dengan disertai pula tuntutan ganti rugi uang atas alasan, bahwa merek dagang „Tangho” yang disengketakan dalam perkara ini pemakai pertamanya di Indonesia adalah P.T. Tancho Co. Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dasar tuntutannya itu baik dalam konpensasi daftar perkara No. 521/1971 G. maupun dalam rekompensi daftar perkara No. 53/1972 G. diajukan sebagai bukti berupa antara lain:

1. bukti pendaftaran merek Tancho di Pilipina dibawah No. 8670 (P.1) tanggal 26 Januari 1961;
2. bukti pendaftaran merek Tancho di Singapura dibawah No. 33863 (P.2) tanggal 5 Nopember 1963;
3. bukti pendaftaran merek Tancho di Hongkong dibawah No. 1002 (P.3) dalam tahun 1961;
4. bukti adanya pemasukan barang-barang keluaran P.T. Tancho Co. Ltd. dari Jepang ke Indonesia pada tahun-tahun 1961, 1962 dan 1964 (bukti P. 4 sampai dengan P. 10);

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan, bahwa penggugat adalah satu-satunya yang berhak memakai merk dagang Tancho tersebut, telah diajukan pula dalam perkara ini sebagai bukti, berupa akte pendirian penggugat yaitu akte Notaris tanggal 15 Nopember 1969 No. 14 dibuat dihadapan Notaris Abdul Latif di Jakarta didalam akte mana ternyata bahwa penggugat didirikan dalam kerja sama (joint venture) antara P.T. Tancho Co. Ltd. Jepang dengan N.V. The City Factory di Jakarta, dengan persetujuan dan idzin serta surat Presiden tanggal 11 Oktober 1969 No. 96/Pres/10/1969 dan Surat Menteri Perindustrian No. Np.415/M/SK/X/1969 tanggal (bukei P.33 dan P.35);

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal bahwa penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merk dagang Tancho tersebut di Indonesia, akan tetapi tergugat sebagai orang satu-satunya yang berhak memakai merk dagang tersebut di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa merk dagang tersebut telah didaftarkan di Direktorat Patent atas nama tergugat tercantum dalam surat gugatan ad 10 a sampai cengan 1—;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran sangkalannya tersebut oleh tergugat diajukan juga dalam perkara ini antara lain berupa bukti-bukti:

1. Surat Izin Lurah Bogor tanggal 4 Juli 1949 dalam mana antara lain diterangkan, bahwa sejak, setidaknya-tidaknya mulai Juli 1949 Wong A Kiong telah membuka usaha dengan nama Tancho dengan huruf Tionghoa Tan Ting (T. 1);
2. Surat keterangan Kepala Jawatan Perindustrian Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor tanggal 23 Agustus 1971 dalam mana diterangkan, Wong A Kiong pernah membuka usaha kerajinan tangan pomade dengan nama Tancho dengan huruf Tionghoa Tan Ting sejak tahun 1949 sampai tahun 1962 (T. 3);
3. Surat keterangan No. 55/Ket/71 yang dikeluarkan oleh Sekretaris a.n. Pd. Walikota Bogor tanggal 8 Desember 1971, dalam mana antara lain diterangkan, bahwa Wong A Kiong pernah membuka perusahaan pomade dengan memakai nama Tancho dengan huruf Tionghoa Tan Ting sejak tahun 1949 (T.2);

Menimbang, bahwa sebelum meningkat lebih jauh pada lain surat-surat bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat, Pengadilan Negeri terlebih dahulu berkehendak mempertimbangkan satu per satu apa hubungannya antara satu dengan yang lain bukti-bukti sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang tentang bukti P.1, P.2 dan P.3, bahwa diakui sendiri oleh penggugat dengan tegas, merek dagang Tancho yang didaftarkan di tiga-tiga negara tersebut tertulis atas nama Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd.) dan bukan penggugat sekarang ini, sehingga penggugat dalam mengemukakan pendiriannya sebagai pemakai pertama atas telah adanya pendaftaran-pendaftaran tersebut di ketiga negara diatas, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang tentang bukti P. 4 sampai dengan P. 10 ternyata didalam surat-surat bukti tersebut, tidak satupun ternyata nama penggugat telah dicantumkan didalamnya tentang adanya transaksi dalam pengiriman barang-barang dengan nama Tancho tersebut, melainkan oleh lain pihak yang bukan penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bagi penggugat untuk dapat membenarkan anggapannya sebagai pemilik pertama merek bersangkutan, ditambah pula harus diakui dan tidak dapat dibantah lagi, bahwa penggugat baru didirikan atas kerja sama antara P.T. Tancho Co. Ltd. Jepang dengan N.V. City Factory di Jakarta dalam tahun 1969;

Menimbang, bahwa karena penggugat merupakan suatu badan baru yang berdirinya baru dalam tahun 1969, sekalipun penggugat terdiri dari dua badan hukum yaitu Tancho Co. Ltd. Jepang dengan N.V. The City Factory di Jakarta, tidak dapat dan tidak akan dapat penggugat sebagai suatu badan baru tersebut menganggap dirinya sebagai pemilik dan pemakai pertama dari merek dagang Tancho di Indonesia, yang kini ternyata telah didaftar di Indonesia pada Direktorat Patent atas nama tergugat sejak sebelum berdirinya penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini dapat dibuktikan pula adanya penolakan oleh Direktorat Patent — sekalipun secara lisan menurut pengakuan penggugat sendiri;

Menimbang kembali pada bukti P.1, P. 2 dan P.3, bahwa P.T. Tancho Co. Ltd. dalam melindungi haknya atas merek bersangkutan sekalipun ia berkedudukan di Jepang, telah berusaha mendaftarkan merek-mereknya tersebut diberbagai negara antara lain di Pilipina, Hongkong dan Singapura, akan tetapi justru di Indonesia tidak berbuat demikian sekalipun menurut bukti P. 4 sampai dengan P. 10 barang-barang keluarannya telah pula dimasukkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa sikap yang demikian itu, maka tidak mungkin hak atas merek yang telah hanya didaftarkan diluar Indonesia saja, harus dilindungi pula didalam wilayah Indonesia, apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama tersebut oleh orang lain di Indonesia seperti halnya merek Tancho yang kini telah didaftar dan terdaftar atas nama tergugat sejak tahun 1965, bukankah di Indonesia juga ada undang-undang yang mengatur soal merek sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 21 tahun 1961;

Menimbang tentang bukti P. 33, P. 34 dan P. 35, bahwa bukti P. 33 tersebut merupakan bukti tentang berdirinya penggugat sebagai badan hukum belaka dan tidak menunjukkan secara tegas, bahwa penggugat sebagai pemakai atau pemilik pertama di Indonesia atas merek sengketa, sedangkan bukti P. 34 dan P. 35 adalah merupakan suatu perkenan serta izin didirikan perusahaan oleh penggugat, akan tetapi sekalipun demikian izin-izin atau perkenan tersebut tidak dapat dianggap bahwa penggugat dengan izin-izin atau perkenan tersebut harus memakai nama dan merek dagang sengketa setidaknya penggugat dapat menganggap dirinya sebagai pemakai/pemilik pertama dari merek dagang sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti diatas yang digunakan oleh penggugat untuk menguatkan pendiriannya sebagai pemakai/pemilik pertama di Indonesia merek dagang sengketa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, tentang bukti yang diajukan oleh tergugat, T.1, T.2 dan T.3, bahwa sekalipun disangkal kebenarannya oleh penggugat, namun menurut hemat Pengadilan Negeri sengketa penggugat tersebut yang hanya menyebutkan bahwa bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 sangat diragukan tanpa disertai bukti-bukti yang sebaliknya, tidak dapat mengurangi nilai pembuktian tersebut hingga karena itu sangkalan penggugat demikian itu dapat disampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping tuntutan pembatalan tersebut atas dasar sebagai pemakai pertama atas merek bersangkutan, penggugat didalam jawaban-jawaban lanjutannya, mengemukakan pula, bahwa sekalipun merek-merek tersebut telah terdaftar atas nama tergugat, namun pada hakekatnya dan kenyataannya tergugat tidak pernah memproduksi barang-barangnya dengan merek tersebut kecuali hanya mengedarkan dan

membuat untuk dijual pomade rambut dan tapal gigi dengan merek Tancho Internasional yang tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa disamping hal diatas ini dikemukakan pula, bahwa tergugat belum mendapat idzin resmi a.l. berupa idzin usaha dari Pemerintah Ibukota serta dari Departemen Perindustrian maupun dari Departemen Perdagangan untuk mengusahakan pembuatan industri pomade tersebut serta barang lainnya antaranya dental cream;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar sebagaimana dikemukakan diatas, penggugat berkepentingan pula agar supaya pendaftaran merek sengketa atas nama tergugat oleh Pengadilan Negeri dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagai diakui oleh kedua belah pihak, bahwa merek Tancho yang menjadi sengketa ini telah didaftar di Indonesia atas nama tergugat sebagaimana dibuktikan pula dengan adanya bukti tambahan Berita Negara Tanggal 28 Nopember 1967 No. 95 dalam Tambahan Berita Negara mana dimuat tentang telah didaftarkannya merek tersebut; atas nama tergugat yaitu merek Tancho;

Menimbang, bahwa khusus mengenai tuntutan penggugat untuk dibatalkannya merek tersebut atas dasar bahwa tergugat belum pernah memperoleh idzin dari Pemerintah serta tidak adanya produksi yang dikeluarkan oleh tergugat - hal diatas ini apabila benar demikian namun Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan maksud penggugat diatas, karena bukanlah penggugat sendiri dalam berusaha untuk mendaftarkan merek tersebut sekalipun secara lisan telah ditolak oleh Direktorat Patent, tuntutan atas dasar tersebut tidak dapat dicampur dalam satu tuntutan seperti sekarang ini, karena memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan penyelidikan-penyelidikan tersebut;

Menimbang, bahwa karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang tentang pendirian penggugat berkenaan dengan perlindungan hal milik perindustrian yang dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. pasal 4 C ayat 1 dan 2 Unie Paris tahun 1934, yang menyatakan bahwa penggugat berhak atau prioritas pemakaian nama/merek dagang bersangkutan, Pengadilan Negeri tidak sependapat dan berpendapat, bahwa pendirian penggugat tersebut tidak tepat, karena bagaimanapun Unie Paris tersebut belum mengikat selama Indonesia tidak turut serta menanda-tangani dan meratifikir perjanjian bersangkutan, karena bagaimanapun juga untuk Indonesia harus lebih diperhatikan Hukum yang dibuat di Indonesia sendiri seperti halnya Undang-undang Merek tahun 1961 No. 21;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendirian penggugat demikian itu harus dikesampingkan;

Menimbang selanjutnya, bahwa terhadap pendirian penggugat yang menyatakan sebagai wakil dari P.T. Tancho Co. Ltd. Jepang, yaitu sebagai pemakai pertama merek sengketa, atas dasar surat bukti P. 11, surat bukti tersebut tidak akan dapat melemahkan bukti pendaftaran milik tergugat,

karena surat penyerahan hak tersebut diberikan sebelum berdirinya penggugat, lagi pula tidak ternyata adanya perbuatan dari Tancho Kabushiki Kaisha Jepang telah mendaftarkan haknya tersebut di Indonesia sebagaimana ia lakukan di luar Indonesia, menurut Undang-undang tahun 1961 N. 21;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendirian penggugat sebagai diterangkan diatas pun patut disampingkan pula;

Menimbang tentang bukti P. 6 (Laporan Pemeriksa Ahli) Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa laporan demikian itu tidak dapat dibenarkan, oleh karena pembuatan laporan tersebut tidak dengan jalan yang ditentukan menurut hukum, yaitu atas perintah Hakim dan perintah mana harus disertai dengan satu surat keputusan dengan disertai pula kepentingan-kepentingan apa pemeriksaan itu diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas ini Pengadilan Negeri telah pula menolak permintaan penggugat untuk melakukan pemeriksaan ahli oleh karena permintaan tersebut tidak relevant, dalam hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat yang hanya berkenaan dengan soal pemakaian pertama dari sesuatu merek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti P. 6 tersebut sebagai tidak diperlukan harus dikesampingkan pula;

Menimbang selanjutnya, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya bukti-bukti seperti telah dipertimbangkan diatas, maka setelah diselidiki dengan seksama, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa bukti-bukti yang selebihnya yang diajukan dalam sengketa ini, tidak satupun yang dapat melemahkan kedudukan tergugat dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dasar dan atau pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, maka cukuplah bagi Pengadilan Negeri untuk menyatakan, bahwa penggugat yang berdirinya baru dalam tahun 1969, bukan sebagai pemilik dan pemakai pertama di Indonesia merek dagang Tancho sebagai dimaksudkan dalam gugatan baik konpensi dalam perkara No. 521/1971 G. maupun dalam rekompensi perkara No. 53/1972 G.;

Menimbang, bahwa demikianlah maka tuntutan untuk pembatalan merek atas nama tergugat harus ditolak;

Dalam rekompensi Daftar No. 521/1971 G. dan konpensi Daftar No. 53/1972 G.

Menimbang, bahwa kedua tuntutan dalam perkara diatas ini pada hakekatnya mempunyai persamaan dan hubungan erat satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam jawaban rekompensi tanggal 9 Desember 1971 dan tuntutan konpensi Daftar No. 53/1972 G. dan yang untuk selanjutnya guna menyingkat dianggap diulangi lagi disini selengkapya;

Menimbang, bahwa tuntutan rekompensi Daftar No. 521/1971 G. maupun konpensi Daftar No. 53/1972 G., pada kesimpulan tuntutannya bermaksud: "Penggugat rekompensi No. 521/1971 G. dan penggugat konpensi

No. 53/1972 G., sebagai pemegang dan pemakai pertama dari merek Tancho di Indonesia menuntut tergugat rekonsensi Daftar No. 521/1971 G. dan tergugat konsensi Daftar No. 53/1972 G., untuk menghentikan kegiatannya dalam mengedarkan barang-barang hasil produksinya yang memakai nama dan merek Tancho dengan disertai pula lain-lain tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan pengedaran barang dagangan dengan memakai nama dan merek Tancho miliknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dengan mengingat akan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam konsensi diatas, dimana tuntutan konsensi diatas telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan rekonsensi Daftar No. 521/1971 G. dan tuntutan konsensi Daftar No. 53/1972 G., tidak memerlukan suatu pertimbangan yang khusus dalam sengketa ini, karena tegak atau runtuhnya tuntutan tersebut tergantung pada dikabulkan atau tidaknya konsensi No. 521/1971 G., dan tuntutan rekonsensi Daftar No. 53/1972 G.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, tuntutan konsensi Daftar No. 521/1971 G. dan tuntutan rekonsensi Daftar No. 53/1972 G., telah dinyatakan ditolak, sehingga dengan mendasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, tuntutan rekonsensi Daftar No. 521/1971 G. dan konsensi Daftar No. 53/1972 G., dapat dikabulkan, kecuali tuntutan-tuntutan lainnya yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, tentang tuntutan:

- a. agar supaya setelah putusan ini diumumkan untuk mengumumkan amar keputusan tersebut didalam sedikit-dikitnya tiga surat kabar di Ibukota, Pengadilan Negeri berpendapat kurang terdapat alasan untuk mengabulkannya, hingga karena itu harus ditolak;
- b. uang denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap kali tidak dipenuhi putusan ini, harus pula ditolak oleh karena menurut pendapat Pengadilan Negeri tuntutan denda ini berhubungan erat dengan tuntutan pengumuman keputusan dalam surat kabar yang sebagaimana diuraikan diatas, telah dinyatakan ditolak;
- c. uang kerugian yang disandarkan dengan adanya daftar perincian yang dilampirkan dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tuntutan kerugian sebesar jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat berlebihan. hingga karena itu Pengadilan Negeri akan memberikan jumlah sendiri menurut rasa keadilan dan kepatutan, yaitu hanya sampai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 7 hari setelah putusan ini mendapat kekuatan pasti;
- d. putusan untuk dapat dijalankan lebih dahulu, Pengadilan Negeri berpendapat ada alasan yang tepat untuk dikabulkan, yaitu khusus mengenai soal hukuman penghentian pengedaran pemakaian dengan nama /merek Tancho, Tan Ting dan gambar burung Bango terbang dalam lingkaran, untuk semua jenis barang kosmetika termasuk pomade dan

uang paksa, sedangkan terhadap putusan soal uang kerugian kurang cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal dikabulkannya tentang penghentian serta uang paksa tersebut untuk dapat dijalankan lebih dahulu, ialah dikarenakan bahwa tergugat rekonsensi sekalipun telah ditolak dalam pen-daftarannya untuk menggunakan merek bersangkutan, tetapi hingga terjadi-nya sengketa antara kedua pihak ini, secara terus menerus dan tidak disangkal olehnya, bahwa tergugat rekonsensi tetap menggunakan dengan mengeluarkan barang-barang hasil produksinya dengan memakai nama dan merek Tancho, yang telah terdaftar atas nama penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan hanya dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang tentang tuntutan dalam provisi:

Bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan pokok sekalipun hanya untuk sebahagian, maka tuntutan provisi telah tidak diperlukan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh, harus dikesampingkan;

Menimbang, tentang biaya perkara, bahwa adalah tepat dan tidak akan bertentangan dengan hukum, apabila pihak yang mendapat kekalahan dalam sengketa ini harus dihukum untuk memikul seluruh biaya perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersang-
kutan;

MENGADILI

Dalam konpensasi Daftar No. 521/1971 G. dan rekonsensi Daftar No. 53/1972 G.:

Menolak tuntutan-tuntutan konpensasi dan rekonsensi dalam kedua perkara tersebut;

Dalam rekonsensi Daftar No. 521/1971 G. dan konpensasi Daftar No. 53/1972 G.:

Mengabulkan gugatan-gugatan tersebut untuk sebahagian.

Menyatakan, bahwa Firma Tancho Osaka Company adalah satu-satu-nya yang berhak di wilayah Indonesia untuk memakai nama dan merek Tancho sebagai nama perusahaan (Handelsnaam).

Menyatakan, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.

Menghukum tergugat untuk segera membayar sebagai uang ganti ke-
rugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada penggugat yang harus dibayar olehnya dalam waktu 7 hari setelah putusan ini mendapat kekuatan pasti.

Menghukum tergugat untuk segera menghentikan pemakaian pada semua bungkusan yang berbentuk apapun juga dan pada etiket-etiket merek

perusahaan dengan memakai nama merek Tancho, Tan Ting (dalam huruf Tionghoa atau Kanji) dan gambar burung Bango terbang dalam lingkaran, untuk semua barang-barang kosmetika termasuk pomade, minyak rambut, tapal gigi, sabun, obat-obatan dan sebagainya di Indonesia yang telah terdaftar atas nama penggugat.

Menghukum pula tergugat untuk dalam jangka waktu 7 hari sesudah putusan ini diberitahukan atau diucapkan, mencabut dan menghilangkan dari peredaran di Indonesia semua produksinya yang sejenis dengan produksi penggugat yang memakai merek dagang Tancho, Tan Ting (dalam huruf Tionghoa atau Kanji) dan gambar burung Bango terbang dalam lingkaran.

Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa pada penggugat untuk setiap harinya tergugat alpa memenuhi keputusan diatas sebesar Rp.50.000,- (lima-puluh ribu Rupiah).

Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga pada hari keputusan ini direncanakan sebesar Rp.

Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, khusus terhadap soal perintah penghentian dan pengedaran serta pemakaian merek/nama Tancho, Tan Ting disebutkan diatas serta uang pakasanya, sekalipun ada perlawanan atau banding dan kasasi.

Menolak tuntutan untuk selebihnya.

Demikianlah, maka putusan ini diambil dan diumumkan didalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 1972, oleh Mohamad Soemadijono S.H., Ketua, dengan dihadiri oleh Achmad, Panitera Pengganti, serta kuasa penggugat, akan tetapi diluar hadirnya tergugat atau kuasanya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/1972 g

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT mengadili perkara-perkara Perdata, telah mengambil putusan sebagai berikut didalam perkaranya *Ong Soetrisno* dahulu *Wong A Kong*, pengusaha bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri menurut akte Notaris Mochtar Affandi S.H. tertanggal 28 Agustus 1967 No. 62 juga dalam jabatannya sebagai Direktur dan Pesero Pengurus dari dan karena itu untuk dan atas nama : Firma „Tancho Toyo Osaka Copany”, berkedudukan di Jakarta Penggugat, pengacara Yap Thiam Hien S.H.,

l a w a n

Perseroran Terbatas P.T. Tancho Indonesia CO. Ltd., berkedudukan di Jakarta, Jalan Maluku No. 4—6, Tergugat, pengacara Adnan Buyung Nasution S.H.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.,
Mendengar kedua belah pihak;
Melihat surat-surat yang diajukan;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnya tanggal 2 Pebruari 1972, memajukan gugatan yang bunyinya seperti berikut:

Bahwa penggugat adalah suatu perusahaan dibawah firma yang didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1966 dengan akte No. 35 Notaris Machjar Affandi S.H. di Jakarta dengan memakai nama perusahaan (handelsnaam/firma-naam) „Firma Tancho Tokyo Osaka Company” atau disingkat „Firma Tokyo Osaka Co.” (lihat PX, Py, Pz);

Bahwa dibawah dan dengan nama perusahaan tersebut penggugat sejak waktu itu secara syah berusaha dan bertindak dalam lalu-lintas pengusahaan dan perdagangan, yakni mengusahakan dan menjalankan industri semumunya, khususnya industri barang-barang kecantikan dan keperluan rumah-tangga misalnya Pasta Gigi — dan selanjutnya melakukan segala perbuatan dan tindakan yang bersangkutan” dengan dan dibawah nama Firma Tancho Tokyo Osaka Company (cf. P1);

Bahwa dari Pemerintah DKI-DR telah diperoleh idzin usaha semula dengan No. U.G. 2235/7/1965 ttg. 20 Mei 1966 dengan pendaftaran perusahaan dengan nama "Tokyo Osaka Co", yang kemudian dengan catatan No. 101a/1969 ttg. 3 Mei dibalik atas nama Firma "Tancho Tokyo Osaka Company" (banding lampiran product P-II);

Bahwa oleh karena itu penggugat telah mempunyai hak pemakaian atas nama perusahaan (handelsnaam) "Tancho" terhadap pihak ketiga;

Bahwa oleh karena itu penggugat telah mempunyai hak pemakaian atas nama perusahaan (handelsnaam) "Tancho" terhadap pihak ketiga;

Bahwa hukum di luar negeri (Perancis, Jerman, Belanda misalnya) juga tetap menjamin hak pemakaian tak terganggu dari nama perusahaan, analoog dengan hak atas cap (merk) dagang;

Bahwa juga yurisprudensi Negeri Belanda memperkuat hak atas nama perusahaan dengan keputusan seperti:

H.R. 21 Mei 1948 N.J. 1949 No. 681,

H.R. 24 September 1928 N.I. 1928, bl. 1561

(terkutib dalam kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom, drucker-bodenhausen, Vierde druk bewerkt door mr. L. Wichers Hoeth, pag. 133 v.v.);

Bahwa penggugat berpendapat bahwa juga hukum kita melindungi dan menjamin nama perusahaan terhadap gangguan, tiruan atau pemalsuan, sama seperti dalam hal merek dagang;

Bahwa kini ternyata telah didirikan suatu joint-enterprice di Indonesia yang memakai nama P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. dengan menjalankan pabrik kosmetika yang menjual produksinya di Indonesia dalam bermacam-macam bungkus yang memakai merk dagang "TANCHO", hal mana sudah melanggar pula hal atas merek dagang dari Direktur dan pesero pengurus Penggugat pribadi, dengan menimbulkan kerugian yang amat besar;

Bahwa penggugat sangat berkepentingan sekali bahwa nama perusahaannya tidak ditiru atau disalah-gunakan oleh pihak ketiga, khususnya oleh tergugat;

Bahwa tergugat telah mengetahui bahwa nama dan merk "Tancho" adalah hak-hak yang terdaftar atas nama penggugat dan atas nama pribadi Direktur penggugat, tergugat terus juga mendirikan perseroan bersamanya dan membuka pabriknya dengan memakai nama perusahaan dan merk dagang "Tancho" hal mana menimbulkan kerugian kepada penggugat;

Bahwa penggugat tidak usah membiarkan perbuatan melanggar hak dan kepentingannya itu;

Bahwa penggugat melalui kuasanya ini pada tanggal 20 Oktober 1971 No. T.7.S./305/X/71 telah menegur tergugat, tetapi ternyata sia-sia, untuk berhenti memakai nama perusahaan dan merek dagang "Tancho";

Bahwa penggugat kiranya diperkenankan meminta perhatian Pengadilan Negeri bahwa juga Pemerintah kita, in casu Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman telah melindungi dan menjamin hak atas nama perusahaan seperti ternyata dalam persoalan nama "PIONEER" (cf. surat keputusan ttg. 10 Januari 1972 No. J.A.5/6/13);

Bahwa gugat ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka karena itu dapat dijalankan lebih dahulu meskipun banding atau bantahan;

Bahwa penggugat khawatir bahwa tergugat dengan dibantu modal yang besar dari counter-part asingnya dapat menimbulkan kerugian lebih besar lagi kepada penggugat yang tak dapat dipulihkan kembali (onherstelbaar verlies) dengan berusaha dan berdagang dibawah nama merek "Tancho", maka karena itu Penggugat amat berkepentingan sekali dan bersama ini mohon dengan hormat supaya sengketa ini dapat diperiksa dalam persidangan yang dipercepat dengan memberi keputusan procisionil;

Maka oleh karena hal-hal seperti diuraikan diatas Penggugat mohon dengan segala hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun banding atau bantahan:

Dalam provisi :

- I. Memutuskan dan sementara perkara pokok ini belum diputuskan melarang kepada tergugat P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. yang berkedudukan di Jakarta, di Jalan Maluku No. 4 — 6, segera yakni dalam

2 X 24 jam setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, memakai nama perusahaan "Tanco" dalam nama perusahaan dan pabriknya, serta menghentikan menggunakan nama "Tanco" bagi segala usahanya dan pada semua barang-barang miliknya, tanpa suatu kekecualian semacam apapun juga;

- II. Menghukum tergugat P.T. Tanco Indonesia Co. Ltd., tersebut untuk membayar kepada Penggugat di kantor kuasanya ini uang paksa sebesar Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap hari dan tiap kali tergugat melanggar atau tidak mentaati keputusan ini.

Dalam perkara pokok:

- I. Memutuskan dan menyatakan bahwa Penggugat Firma Tanco Tokyo Osaka Company yang satu-satunya berhak di wilayah Indonesia untuk memakai nama Tanco sebagai nama perusahaan (handelsnaam);
- II. Menghukum tergugat dan semua cabang atau perwakilannya untuk mencoret nama "Tanco" dari nama perusahaannya serta untuk menghentikan pemakaian nama "Tanco" dalam segala usahanya di Indonesia dan pada barang-barang miliknya satupun juga tidak terkecualikan, yakni dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
- III. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk dalam 7 (tujuh) hari setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, mengumumkan seluruh amar keputusan ini didalam sedikit-dikitnya tiga surat kabar besar di Ibu-Kota Jakarta Raya;
- IV. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat di kantor kuasanya ini, denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari dan setiap kali tergugat tidak memenuhi keputusan ini;
- V. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) menurut daftar perincian yang diserahkan kepada Pengadilan atau menurut pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan Pengadilan kepada Penggugat di kantor kuasanya ini, yakni dalam 7(tujuh) hari setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
- VI. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Menimbang, bahwa setelah pada hari persidangan pertama kedua pihak datang menghadap dan diwakili oleh kuasanya masing-masing dan setelah tidak dapat diusahakan perdamaian, maka lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara kedua pihak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita-acara yang bersangkutan dalam perkara ini yang kemudian guna menyingkat dianggap diulangi lagi disini selengkapnya;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Negeri berkehendak untuk mengambil keputusan yang akan dipertimbangkan dibawah ini seperti berikut;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum meningkat pada pemeriksaan perkara kedua fihak ini sedalam-dalamnya, Pengadilan Negeri setelah meninjau akan isi dan maksud gugatan dalam perkara ini, terdapat suatu kesimpulan, bahwa gugatan dalam perkara ini mempunyai hubungan erat sekali satu sama lain dan ternyata pula sangat bersangkutan (berknocht) dengan perkara antara kedua fihak juga yang masih belum diputus yaitu perkara yang telah terdaftar terlebih dahulu dibawah No.521/1971 G., sehingga karenanya untuk lebih praktisnya pemeriksaan perkara No. 53/1972 G. ini perlu diambil suatu keputusan untuk digabungkannya perkara tersebut kedalam perkara Daftar No. 521/1971 G. yang kini juga masih dalam taraf pemeriksaan Pengadilan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menggabungkan perkara Daftar No. 53/1972 G. tersebut kedalam perkara Daftar No. 521/1971/G. yang kini sedang dalam taraf pemeriksaan:

Menentukan, bahwa kedua perkara yang sudah digabungkan tersebut diajukan lagi bersama-sama dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 6 April 1972, jam 9.00 pagi.

Menahan putusan tentang biaya perkara hingga putusan yang penghabisan.

Demikianlah maka putusan penggabungan ini diambil dan diumumkan didalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 Maret 1972** oleh **Mohamad Soemadijono S.H.**, Ketua, dengan di hadiri oleh **Achmad**, Panitera Pengganti, SERTA wakil-wakil dari kedua belah fihak.