

**DRAFT NASKAH AKADEMIK  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
RUU TENTANG MEREK**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
JAKARTA  
2015**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah atas selesainya Naskah Akademik RUU tentang Merek. Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam mengajukan Program Legislasi Nasional.

Paradigma perlindungan merek di dunia internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sementara UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek masih belum menyesuaikan perkembangan tersebut. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang HKI dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengaksesi Protokol Madrid dalam berbagai perjanjian baik berskala regional maupun internasional, di antaranya *Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* (Bangkok, 15 Desember 1995) yang menghasilkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010 (Vientiane), dan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015 (Manado). Kedua Rencana Aksi ini menyepakati beberapa hal, di antaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid. Oleh karenanya UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu diganti karena penyesuaiannya bersifat mendasar.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Tim yang pernah terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek ini, serta semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pada naskah akademik ini.

Akhirnya, atas ketidaksempurnaan Naskah Akademik ini, kami mengharapkan masukan, saran serta kritik dari berbagai pihak.

Jakarta, 19 Maret 2015  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah	6
D. Metode	7
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PERLINDUNGAN MEREK</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teoritis	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan	19
C. Penyusunan Norma	
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,	25
E. Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	
F. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Undang-undang, Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	40
<b>BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>43</b>
A. Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	43
B. Harmonisasi Dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait	47
<b>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	<b>58</b>
A. Landasan Filosofis	58
B. Landasan Sosiologis	59
C. Landasan Yuridis	61
<b>BAB V. SASARAN, JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG MEREK</b>	<b>64</b>
A. Sasaran	64
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang Merek	64
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Merek	65
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	<b>77</b>
A. Simpulan	77
B. Rekomendasi	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Dengan semakin kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>1</sup> termasuk Merek harus senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada serta efektif. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat

---

<sup>1</sup> *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011), hal. 1. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Lampiran *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs). Tujuan Perjanjian TRIPs adalah memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan obyek HKI secara luas<sup>2</sup>, yaitu:

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related rights*);
- 2) Merek (*Trademarks*);
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- 4) Desain Industri (*Industrial Designs*);
- 5) Paten (*Patents*);
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*);
- 7) Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*); dan
- 8) Larangan Praktik Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses*).

HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Pengaturan tentang merek di Indonesia sudah diatur sejak lama. Di jaman Hindia Belanda dikenal "*Reglement Industriële Eigendom*" tahun 1912, yaitu S.1912 Nomor 545 yang berlaku sejak tahun 1913. Peraturan nasional pertama tentang merek adalah UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan. Selanjutnya pada tahun 1992 diterbitkan UU No. 19 Tahun

---

<sup>2</sup> Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* (1994). *This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995). The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO* (lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).

1992 Tentang Merek sebagai pengganti dari UU No. 21 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 1992 dengan UU No. 14 Tahun 1997 sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan terakhir diubah dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang Merek, yaitu:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization;*  
*dan*
2. *Trademark Law Treaty.*

Ratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Merek merupakan kesadaran Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia dan kebutuhan yang diharapkan memberi manfaat lebih baik bagi perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya, karena penerapan sistem HKI, khususnya sistem Merek tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata, tetapi juga kepentingan ekonomi nasional.

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor. Dengan arus globalisasi yang terjadi dalam bidang perdagangan, kebutuhan perlindungan Merek secara internasional semakin meningkat di setiap negara tempat produk dan jasa diperdagangkan. Dalam perkembangan sistem pendaftaran merek telah dibentuk *Protocol relating to the Madrid Agreement*

*Concerning the International Registration of Marks* (selanjutnya disebut Protokol Madrid) yang mengatur pendaftaran Merek internasional yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan Merek secara internasional di beberapa negara anggota Protokol Madrid. Berdasarkan sistem Protokol Madrid, pendaftaran Merek di beberapa negara yang juga anggota Protokol Madrid dapat dilakukan secara sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan Merek, biaya yang lebih murah dan efisien.

Salah satu perkembangan penting di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek *Non-Traditional*. Oleh karenanya diperlukan perluasan definisi Merek yang mencakup Merek *Non-Traditional* tersebut antara lain: merek tiga dimensi, suara, hologram. Dengan terdapatnya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak lagi memadai sehingga perlu adanya perluasan mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Beberapa penyempurnaan juga harus dilakukan terhadap UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon Merek, yaitu penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek, dan prosedur penyelesaian sengketa masih belum maksimal.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 dirasakan masih belum membuat pelaku pelanggaran jera dalam melakukan pelanggaran atau pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Dengan maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan

kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, misalnya pelanggaran Merek di bidang obat-obatan, oli dan pelumas, suku cadang serta kosmetik yang sangat merugikan, maka ketentuan mengenai sanksi pidana, baik hukuman denda maupun hukuman badan yang dapat diberlakukan terhadap pihak pelanggar yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, harus diperberat.

Penyusunan RUU tentang Merek yang baru perlu dilakukan dengan mempertimbangkan masih banyak ketentuan-ketentuan mendasar yang belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penyusunan RUU tentang Merek merupakan kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka justifikasi ilmiah bagi penyempurnaan pengaturan tentang perlindungan Merek, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Merek untuk menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Merek (Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek), dalam Naskah Akademik ini terdapat

pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Apakah urgensi penggantian UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penggantian UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan dalam penggantian UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Merek adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Merumuskan urgensi penggantian UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-undang Tentang Merek.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan UU Tentang Merek.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Merek ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan UU Tentang Merek.

## D. Metode

### 1. Tipe penelitian

Penelitian terhadap permasalahan perlindungan merek dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan. Menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan: (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94

(*beleidsregel*) yang bersangkutan paut<sup>4</sup>. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan merek di negara Indonesia dengan negara lain yang berdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yang serupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagai pembandingan.

## 2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

### a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

#### 1) Bahan hukum primer:

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan merek. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis sebagai berikut:

- a. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs);
- b. UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

- c. UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- e. UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- f. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- h. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; serta
- i. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait yang meliputi:
  - *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 tahun 1997);
  - *Trademark law Treaty* (Keppres No. 17 tahun 1997);
  - *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks*;
  - *Nice Agreement*;
  - *Singapore Treaty*.

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

**b. Penelitian Lapangan**

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu ahli bidang hak kekayaan intelektual.

**3. Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Perlindungan HKI sangat penting dalam suatu Negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualita manusia, oleh karena itu HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan Perjanjian TRIPs yang memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan menuju perdagangan yang sehat. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli<sup>5</sup> mengemukakan beberapa alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi, yaitu: bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau Inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Perlindungan HKI merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas yaitu Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya individu, badan hukum baik nasional maupun luar negeri (asing), demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh

---

<sup>5</sup> Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21,

karena itu sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap segala perbuatan maupun tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs/WTO serta konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati.

Salah satu bidang HKI yang mendapat perlindungan hukum yaitu Merek. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan "*brand image*"-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu Merek dapat merupakan aset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum<sup>6</sup>

Tanpa adanya perlindungan hukum, para pesaing dapat meniru Merek orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses menghasilkan atau kreasi suatu Merek. Hukum Merek telah dikenal lama di Indonesia, sejak masa penjajahan Belanda. Hukum Merek

---

Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tanggal 28 Nopember 1998, hal. 2. 31 (1).

<sup>6</sup> Cita Citrawinda, "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", makalah disampaikan pada "Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya" yang diselenggarakan di kedutaan Besar Perancis bekerjasama dengan perhimpunan masyarakat HKI Indonesia (*Indonesian Intellectual Property Society/IIPS*), pada tanggal 19-20 September 2001, di Hotel Softel Gran Mahakam, Jakarta, hal. 1.

yang sekarang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan perdagangan internasional yang terjadi pada abad ke-20, terutama melalui perundingan dagang global yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*<sup>7</sup> Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian internasional yang sangat penting yang mengatur norma-norma standar di bidang HKI yang di dalamnya terdapat Merek yang merupakan salah satu bidang HKI. Dengan telah diratifikasinya Persetujuan TRIPs, pada tanggal 7 Mei 1997 pemerintah Indonesia telah meratifikasi kembali Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek).

Di Indonesia, perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Merek mengalami banyak perubahan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aturan-aturan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs maupun konvensi-konvensi internasional di bidang HKI. Diawali dengan UU Merek Kolonial Tahun 1912 yang berlaku pertama kali di Indonesia pada masa Indonesia menjadi jajahan Belanda. Kemudian UU Merek Kolonial Tahun 1912 diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek; dan kemudian setelah Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs pada tahun 1994, maka UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek disempurnakan kembali disesuaikan dengan aturan-

---

<sup>7</sup> Lihat Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564

aturan Persetujuan TRIPs menjadi UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dengan pertimbangan dan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang berlaku saat itu dan agar sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek diganti dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perlindungan Merek di Indonesia menunjuk beberapa hal. Pertama, Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap Merek dan Merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem konstitutif). Secara filosofis, terdapat tiga justifikasi perlindungan hak Merek menurut Bently dan Sherman, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Perlindungan Merek sebagai imbalan Kreatifitas atas investasi<sup>9</sup>. Dengan demikian, hukum Merek mendorong produksi akan produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah dengan cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu barang secara cepat. Usaha untuk membenarkan perlindungan Merek dengan argumentasi kreatifitas adalah suatu hal yang lemah, sebagian karena pada saat hubungan antara barang dengan Merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang,

---

<sup>8</sup> Bently dan Sherman dikutip dari <http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-Merek-Indonesia-tradelaw-law-hki/>

namun peran yang sama besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat.

- 2) Informasi ini merupakan justifikasi utama perlindungan Merek, karena Merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Dengan melindungi Merek, lewat pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan. Belanja dan pilihan dapat dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen akan yakin Merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen yang diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang makin dominan menjadikan perlindungan Merek menjadi semakin penting.
- 3) Teori Etis, argumentasi utama perlindungan Merek didasarkan pada gagasan *fairness* atau keadilan (*justice*). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil Merek milik orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik (*goodwill*) yang dihasilkan oleh pemilik Merek yang asli. Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan adalah perlindungan dari persaingan curang dan pengayaan diri yang tidak adil<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Walaupun di Indonesia pendapat mengenai justifikasi kreatifitas ini masih menjadi perdebatan dalam dunia HKI, mengingat prototypr masyarakat Indonesia pada umumnya adalah komunal dan religious.

<sup>10</sup> A. Kamperman Sanders, 1997.

Dengan demikian, apabila seseorang atau badan hukum ingin agar Mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Merek, maka Merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu, mengingat UU Merek sekarang menggunakan sistem konstitutif, yaitu suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan dan oleh karena itu pendaftaran merupakan suatu keharusan<sup>11</sup>. Suatu permohonan pendaftaran Merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan Pendaftaran Merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Prinsip perlindungan preventif ini juga telah dipergunakan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas, dikatakan bahwa hukum harus memungkinkan orang yang menderita kerugian akibat penipuan untuk menindak pelaku penipuan.

Dalam khazanah perlindungan Merek dikenal beberapa macam perlindungan, baik terhadap subjek maupun objek Merek itu sendiri. Pertama, Perlindungan Represif adalah Perlindungan hukum terhadap Merek manakala ada tindak pidana Merek atau pelanggaran hak atas Merek. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran Merek (termasuk Merek terkenal). Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Kedua, Perlindungan Geografis adalah perlindungan Merek berdasarkan Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis ini bertujuan untuk melindungi suatu barang sebagai tanda daerah asal suatu barang karena beberapa faktor keunikan yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Faktor ini bisa disebabkan oleh kondisi alam, manusia, atau gabungan diantara keduanya dengan ciri-ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan<sup>12</sup>.

Perlindungan Indikasi Geografis ini nampaknya sangat penting untuk pelaku usaha dan konsumen. Lina Monten menyebutkan beberapa alasan mengapa Indikasi Geografis perlu mendapatkan perlindungan. Pertama, Indikasi Geografis penting karena mengidentifikasi sumber atau asal produk. Kedua, Indikasi Geografis mengindikasikan kualitas produk dengan menginformasikan konsumen bahwa suatu barang berasal dari daerah atau wilayah yang memberikan kualitas, reputasi, atau karakteristik lainnya yang esensial dapat dikaitkan dengan asal geografisnya. Ketiga, indikasi geografis dapat mempresentasikan kepentingan bisnis (*business interest*) karena menjamin keaslian suatu barang yang berkarakteristik dari daerah tertentu.

Pengaturan Indikasi Geografis ini sangat penting terlepas dari pro dan kontra Indikasi Geografis bagian dari HKI, pada dasarnya Negara-negara anggota perjanjian TRIPs sepakat bahwa perlindungan

---

<sup>12</sup> Abdul R Salman, Hermansyah, S.H.,M.Hum, Ahmad Jalis, S.H., M.A. 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus/Kencana Prenada Media Group.

Indikasi Geografis harus diupayakan dalam rangka melindungi publik (konsumen) dari produk yang menyesatkan. Kesepakatan ini tertuang dalam rumusan Pasal 22 ayat (2) butir (a) Perjanjian TRIPS yang menyebutkan:

*“In respect of geographical indication, Member shall provide the legal means for Interested parties to prevent the use of any means in the designation or presentation of a goods that indicates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good...”<sup>13</sup>*

Berdasarkan rumusan ini, Frederick Abbott, et. al mengatakan isu Geografis memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu yang membawa manfaat kewilayahan tempat produk tersebut dibuat (*manufactured*) atau dipasarkan. Kedua, Indikasi Geografis adalah sumber informasi penting untuk konsumen pada pasar yang sangat beragam dalam kaitan dengan asal, kualitas, atau reputasi produk yang bersangkutan<sup>14</sup>. Oleh karena itu, perlindungan Geografis ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari penyalahgunaan indikasi geografis itu yang berakibat timbulnya informasi yang menyesatkan (*misleading*) konsumen terhadap barang yang beredar di pasar.

---

<sup>13</sup> Lina Moten, Geographical Indications of Origin: Should They Be Procted and Why? An Analysis of The Issue From US and EU Prespective, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, Januari 2006.

<sup>14</sup> Frederick Abbott, et.al The International Intellectual Property System: Commentary and Materials. Part On. The Hague: Kluwer Law International, 1999, Hal. 185-186

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Efektifnya penegakan hukum sebuah undang-undang dalam suatu negara menurut Antony Allott bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut, melainkan pada pembuat undang-undang. Dalam membuat undang-undang, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju yang tertulis dalam statuta-statuta. Sehingga seringkali dilewatkan peran hakim dalam menerapkan hukum dan juga peran pembuat undang-undang itu sendiri<sup>15</sup>

Efektifitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*currative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan Mereka.

Peran hakim dan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang yang dibuat dan diterapkan pada keadaan yang sudah berlangsung serta bentuk perilaku

---

<sup>15</sup> Antony Allott, The Effectiveness of Law, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981, hal 229-242

mendasar masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut. Sehingga ketika undang-undang menjadi satu dari tiga bentuk penerapan di atas, undang-undang menjadi panduan dari norma hukum yang telah dikenal secara jelas oleh masyarakat.

Sebuah Undang-undang dikatakan menjadi tidak efektif menurut Allot dikarenakan sebagai berikut:

1. Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.
3. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Teori Hukum Perlindungan Konsumen dalam penerapan peraturan Tentang Merek menitikberatkan penegakan hukum Merek sebagai hak dasar untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan transparan bagi masyarakat mengenai barang dan atau jasa sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c, sehingga informasi yang didapatkan tidak menyesatkan (*misleading information*).<sup>16</sup>

Perubahan sistem Merek juga dapat dipengaruhi karena adanya perubahan dalam sistem Merek internasional, atau konvensi-

---

<sup>16</sup> Lihat UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c tentang hak dasar konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan transparan

konvensi internasional di bidang HKI, misalnya: Konvensi Paris, Madrid Protocol, *Community Trademark dan Trademark Law Treaty*. Pengaruh itu tidak dapat dipungkiri karena Indonesia salah satu anggota dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs dan Trademark Law Treaty. Oleh karena itu Indonesia harus melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi internasional di bidang Merek, baik yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi.

Perkembangan di bidang Merek, yaitu munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru, yaitu Merek non-tradisional (antara lain suara, bentuk tiga dimensi, hologram dan aroma) juga mengharuskan Indonesia mengakomodir lingkup perlindungan bagi Merek non-tradisional di dalam RUU Merek. Penyempurnaan juga harus dilakukan dalam UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek karena UU Merek Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Penggantian terhadap UU Merek tahun 2001 harus dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa revisi, penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor, dan perlu adanya suatu sistem pendaftaran Merek internasional yang mudah, murah dan efisien.

Mengingat bahwa Merek merupakan HKI, maka pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi hak

tersebut. Oleh karenanya tanpa hak eksklusif, maka orang lain tidak bisa bebas meniru dan memalsukan Merek milik pemilik HKI, karena apabila hal ini terjadi, akan merugikan dua pihak, yaitu pemilik Merek di satu pihak, dan sekaligus masyarakat luas. Jadi salah satu fungsi utama pemberian hak eksklusif oleh undang-undang kepada pemilik Merek adalah demi peran membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan usaha yang jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat terlindungi dari perbuatan curang dan itikad buruk.

Pada tingkat paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut adalah, bahwa hukum akan memberikan jaminan bagi setiap penguasaan dan untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Namun kepentingan tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu pelaksanaan kepentingan itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat (orang lain), maka sistem HKI didasarkan pada prinsip-prinsip:<sup>17</sup>

#### **1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)**

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum memberikan perlindungan demi

---

<sup>17</sup> Loc. Cit., hal 20-22.

kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.<sup>18</sup> Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Bagi HKI, peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang berdasarkan kemampuan intelektual. Karena hak tersebut akan mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu atau *commission*, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan atau *omission*.

## 2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI berasal dari proses kreatif yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maka kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan itu orang akan mendapatkan keuntungan, misalnya royalti.

## 3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Hasil ciptaan itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas karya dan karsa manusia yang dibakukan dalam

---

<sup>18</sup> Menurut H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid 1), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hal 6 bahwa Hak dapat dibedakan atas, Hak Mutlak dan Hak Nisbi, Hak Kekayaan Industri adalah Hak Mutlak yang bersifat kebendaan.

sistem HKI adalah suatu usaha untuk mewujudkan lahirnya semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

#### 4. **Prinsip Sosial (*the social argument*).**

Hukum tidak mengatur manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang, tidak boleh diberikan semata-mata demi kepentingan orang itu, namun demi kepentingan seluruh masyarakat.

Selain prinsip-prinsip tersebut, merek juga mempunyai sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki benda lain, yaitu:

##### 1. Mempunyai jangka waktu tertentu

Perlindungan Merek sebagai HKI mempunyai jangka waktu atau batas perlindungan. Setelah jangka waktu perlindungan Merek habis, pemilik Merek dapat memperpanjangnya, tetapi bisa juga tidak. Untuk Merek terdaftar, jangka waktu perlindungan diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 28 UUNo. 15 Tahun 2001).

##### 2. Bersifat eksklusif

Bersifat eksklusif, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Siapapun yang memiliki hak itu dapat melarang orang lain menggunakan Mereknya. Karena itu hak tersebut biasa disebut juga hak monopoli (vide Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001)

3. Bersifat hak mutlak dan immaterial (bukan kebendaan, tidak bertubuh).

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Merek merupakan “roh” dari dunia perdagangan agar berjalan dengan lancar terutama untuk barang dan atau jasa. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi para pemegang Merek yang telah mendaftarkan haknya ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual karena Merek merupakan salah satu dari kekayaan intelektual.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang HKI pada tanggal 7 Mei 1997<sup>19</sup>. Perjanjian TRIPs menjadi perjanjian internasional yang sangat penting di bidang HKI yang mencakup pula Hak Merek. Konvensi Paris turut diadopsi dalam isi Perjanjian TRIPs. Hukum Merek di Indonesia diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan intelektual (Tangerang: DJHKI, 1999).

<sup>20</sup> Indonesia sebagai Negara Berkembang telah diberi waktu transisi 5 tahun sejak berlakunya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs (tanggal 1 Januari 1995) untuk mengimplementasikan Persetujuan TRIPs/WTO, yaitu sampai tahun 2000. Persetujuan TRIPs/WTO mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001

Sehubungan dengan Implementasi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pendaftaran Merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Merek. Pendaftaran Merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, namun sampai saat ini sistem pendaftaran *first to file* di Indonesia belum efektif menciptakan keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Oleh karena itu, gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar dapat diajukan pada Pengadilan Niaga.

Indonesia juga sudah meratifikasi *Trademark Law Treaty* yang tujuannya adalah penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran merek, tetapi sampai saat ini Direktorat Merek belum menerapkan persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek, pemohon merek juga tidak dapat melakukan perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya, perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek atau Pengalihan Hak Merek juga tidak dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek, dan pemilik Merek tidak diperbolehkan melakukan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Pengumuman permohonan Merek sejauh ini hanya dimuat dalam Berita Resmi Merek, dan dan sebaiknya pengumuman permohonan Merek dapat juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.

Penggunaan istilah hak eksklusif dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sejalan dengan makna Article 16 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yaitu:

*“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course or trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.”*

Beberapa dari ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian TRIPs memerlukan perhatian sehubungan dengan bidang pengaturan Tentang Merek. Perlindungan terhadap Merek Terkenal merupakan ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang Merek maupun secara internasional, yaitu dalam Konvensi Paris maupun Persetujuan TRIPs. Merek-merek terkenal walau tidak didaftar tetap dilindungi dan hal ini sudah ada dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Pasal 6 huruf b UU No. 15 tahun 2001. ”Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”;
2. Konvensi Paris Pasal 6 bis.
  - (1) Selama diijinkan oleh undang-undang domestik, negara uni berhak menolak atau membatalkan registrasi atau melarang penggunaan Merek dagang yang merupakan reproduksi, peniruan atau terjemahan, yang menimbulkan kebingungan, suatu Merek orang lain yang sudah diketahui berhak atas

keuntungan-keuntungan konvensi ini, dan dipakai untuk barang yang identik atau mirip;

(2) masa sedikitnya 5 tahun sejak tanggal registrasi disediakan bagi permohonan pembatalan suatu Merek tersebut di atas.

3. Persetujuan TRIPs Pasal 16 ayat (1). Pemilik Merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah penggunaan tanda yang identik atau mirip dengan yang dipakai, oleh pihak ketiga yang tidak memiliki izin bagi barang atau jasa yang sama atau mirip.

Meskipun kriteria Merek terkenal tidak dirinci secara jelas dalam undang-undang, namun secara umum menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus dipertimbangkan atau dapat ditandai dengan: (1) dasar pengetahuan masyarakat terhadap Merek itu; (2) reputasi Merek itu diperoleh melalui promosi yang gencar dan luas; (3) pendaftaran Merek dilakukan di beberapa negara (4) dan investasi perusahaan itu dinegara-negara lain. Peniruan Merek Terkenal milik orang lain dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Pengaturan tentang Merek terkenal terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs, berbunyi sebagai berikut:

*"Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members*

*may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*

Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan banyak sengketa-sengketa Merek pada saat itu terutama antara pemilik Merek terkenal dengan pengusaha lokal, hal tersebut disebabkan karena: <sup>21</sup>

1. Terbukanya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan Merek-merek terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.
2. Pemilik Merek terkenal belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan Mereknya di Indonesia.

Tindakan mempergunakan Merek terkenal milik orang lain, secara keseluruhan tidak hanya merugikan pemilik atau pemegang Merek itu sendiri dan juga para konsumen tetapi dampak yang lebih luas adalah merugikan perekonomian nasional dan yang lebih luas lagi juga merugikan hubungan perekonomian internasional. Hal ini disebut juga persaingan curang penggunaan Merek terkenal oleh orang yang tidak beritikad baik. Faktor yang memungkinkan terjadinya persaingan curang dalam dunia perdagangan dan jasa dalam penggunaan Merek terkenal, yaitu <sup>22</sup>

- a. Faktor dari segi pengusaha
- b. Faktor dari segi konsumen

Faktor dari segi pengusaha, perbuatan yang tidak beritikad baik menggunakan Merek terkenal demi mencapai keuntungan

---

<sup>21</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-Merek-terkenal/>

yang besar sedangkan faktor dari segi konsumen lebih kepada gengsi semu dari konsumen yang merasa bangga menggunakan Merek terkenal terutama produk dari luar negeri (*label minded*), kerap kali sengaja disesuaikan dengan kurangnya kemampuan finansial dari konsumen yang ingin mengenakan Merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga mereka membeli Merek-merek asli tapi palsu. Akan tetapi, untuk konsumen yang beritikad baik mengutamakan kualitas produk dari Merek terkenal, maka persaingan curang mengenai penggunaan Merek terkenal oleh orang yang tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul, dan atau kualitas barang. Oleh karena itu, implementasi penegakan hukum Merek di Indonesia masih sangat kurang terutama mengenai perlindungan Merek terkenal. Hal ini terbukti masih saja ada pihak yang tidak beritikad baik mendaftarkan Merek yang sudah terkenal milik orang lain dan di pengadilan pun dimenangkan oleh pihak yang tidak beritikad baik tersebut. Oleh karena itu dalam implementasi UU Merek dan/atau PP perlu melakukan sosialisasi yang intensif dan ekstensif mengenai pendaftaran dan pengawasan terhadap penggunaan Merek terdaftar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs di atas, Merek didefinisikan sebagai setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang membedakan barang dan jasa yang digunakan suatu usaha dengan usaha yang lainnya. Tanda-tanda tersebut, terutama berupa kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, lambang dan gabungan warna, serta gabungan dari tanda-tanda yang memenuhi syarat untuk dapat

---

<sup>22</sup> [http://www.unpad.ac.id/archives/4696/artikel/Perindungan Kemasan Produk Belum Efektif](http://www.unpad.ac.id/archives/4696/artikel/Perindungan_Kemasan_Produk_Belum_Efektif)

didaftarkan sebagai Merek. Dalam perkembangannya muncul perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru, yaitu Merek non-tradisional (suara, bentuk tiga dimensi, hologram, dan aroma), mengharuskan Indonesia mengakomodir lingkup perlindungan bagi Merek non-tradisional di dalam RUU Merek.

Direktorat Jenderal HKI menolak permohonan pendaftaran Merek, apabila Merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Persamaan pada pokoknya di sini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek yang bersangkutan. Ketentuan ini dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta Merek terkenal. Persamaan pada

keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, Merek yang dimintakan pendaftarannya *copy* atau reproduksi Merek orang lain.<sup>23</sup> Agar suatu Merek dapat disebut sebagai *copy* atau reproduksi Merek orang lain sehingga dikualifikasikan mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ada persamaan elemen secara keseluruhan;
2. persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
5. persamaan cara pemeliharaan.

Suatu Merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek pihak lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entire similar*. Persamaan ini pada pokoknya dianggap berwujud apabila Merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), hampir mirip (*nearly resembles*) dengan Merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:<sup>24</sup>

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, 1996:416 dikutip dari <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/>

<sup>24</sup> Yahya Harahap, 1996:417 dikutip dari <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/>

3. Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian Merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*device*) masyarakat/konsumen. Seolah-olah Merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud 'sama pada pokoknya' dengan Merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam Merek yang bersangkutan.

Apabila permohonan pendaftaran Merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan Sertifikat Merek dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya Merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik Merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*). Dengan demikian perlindungan Merek diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, namun demikian dimungkinkan pula perlindungan terhadap Merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa Merek tersebut termasuk dalam kategori Merek terkenal.

Berdasarkan sistem konstitutif ada kecenderungan orang mendaftarkan Merek terkenal di suatu negara (ketika belum terkenal) dan ketika Merek ini menjadi terkenal, pemegang Merek yang asli

dikalahkan oleh pengadilan maka pengertian persamaan pada pokoknya dalam UU Merek perlu lebih kongkrit dan perlu juga dibandingkan dengan Protokol Madrid apabila nantinya Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Madrid.

Pemilik Merek yang sudah terdaftar dan telah mendapat pengesahan, wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan Merek tersebut setiap 5 (lima) tahun sebagai bukti penggunaan Merek terdaftar. Laporan disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum & HAM atau Lembaga/Badan yang ditunjuk berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut perlu diatur dalam peraturan tersendiri. Sejauh mana tanggung jawab Direktorat Merek untuk memantau apakah pemilik Merek sungguh-sungguh menggunakan Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di Indonesia dalam waktu 3 tahun berturut-turut setelah Merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Permohonan pendaftaran Merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut :

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi politik maupun internasional; kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi

kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah Merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan resmi dari pemerintah itu. Oleh karena itu tidak diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda yang bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan.

3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan Merek yang perlu ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, maka di dalam UU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai Merek yang ditolak merupakan tiruan atau menyerupai warna atau kombinasi warna dari Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain sehingga definisi Merek perlu diperluas yaitu dengan ditambahkan kata 'warna' yang berfungsi sebagai daya pembeda antara satu Merek dagang/jasa suatu perusahaan dengan Merek dagang/jasa lainnya.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga diatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis dan mengenai Indikasi Asal. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang

tersebut<sup>25</sup>. Hal yang membedakan antara Indikasi Geografis dan Indikasi Asal adalah bagi Indikasi Asal tidak diperlukan adanya pendaftaran terlebih dahulu, karena Indikasi Asal semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa saja, sedangkan Indikasi Geografis wajib didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan<sup>26</sup>. Pelanggaran Merek yang mudah terjadi ada pada Indikasi Geografis, karena tidak semua masyarakat di seluruh daerah di Indonesia mengetahui bahwa hasil daerahnya, produk-produk kerajinan maupun produk pertanian dapat menjadi bagian dari perlindungan Indikasi Geografis. Tetapi tidaklah mudah bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis karena pendaftaran dan persyaratannya sangat rumit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yaitu mengenai buku persyaratan, sehingga tidak memudahkan pengusaha lokal/masyarakat daerah untuk mendapatkan perlindungan produknya. Sebagai contoh, untuk membuat peta lokasi sumber produk Indikasi Geografis memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga membutuhkan sponsor dan pada tingkat petani tidak mengenal adanya sponsor. Dalam hal pendaftaran Indikasi Geografis, dituntut pula peran serta Kanwil di Provinsi untuk melakukan seleksi atas produk-produk Indikasi Geografis yang potensial di masing-masing wilayah Kanwil. Perlu adanya data base tentang produk-produk Indikasi Geografis milik bangsa Indonesia.

---

<sup>25</sup> Tim Lindsey, ed., Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, cet. 4 (Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 139-140).

<sup>26</sup> Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 59.

Untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum, menjaga serta melestarikan produk-produk kerajinan maupun produk pertanian hasil daerah di Indonesia terutama yang berbasis UKM, ketentuan mengenai Indikasi Geografis perlu direvisi. Masyarakat lokal perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat agar lebih mudah mendaftarkan hasil geografisnya/daerah untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Mengenai gugatan yang diajukan pemilik Merek terdaftar sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Pasal 76 ayat (1) memberikan hak kepada pemilik Merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, atas permintaan pemilik Merek atau penerima lisensi Merek terdaftar selaku penggugat, selama masih proses gugatan, Penggugat dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak tersebut. Pasal 78 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur dalam hal Tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan Merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut

dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilik Merek selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan jangka waktu penyelesaian gugatan penghapusan, pembatalan, atau gugatan ganti rugi dalam UU Merek selayaknya diatur secara jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik resmi Merek terdaftar. Proses permohonan banding dan jangka waktu pengajuan banding telah diatur pula dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan menyatakan bahwa Komisi Banding Merek akan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan banding dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Ternyata, peraturan yang secara jelas tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga belum dapat dilaksanakan secara teguh oleh Komisi Banding Merek. Maka perlu ditambah ketentuan pasal baru dengan menyatakan bahwa jangka waktu itu dilaksanakan setelah sidang I (tingkat pertama) dimulai.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain bentuk tiga dimensi, suara, hologram, aroma dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Beberapa penyempurnaan harus dilakukan terhadap UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon Merek, yaitu penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek. Pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan etiket atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan membayar biaya permohonan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dirasakan masih belum membuat pelaku pelanggaran jera dalam melakukan pelanggaran atau pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Dengan maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, misalnya pelanggaran Merek di bidang obat-obatan, oli dan pelumas, suku cadang serta kosmetik yang sangat merugikan, maka ketentuan mengenai sanksi pidana baik hukuman denda maupun hukuman badan yang dapat diberlakukan terhadap pihak pelanggar yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus diperberat.

Sejak berlakunya UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, peraturan tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi dan mengenai perjanjian lisensi belum diterbitkan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam UU, Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Negara**

RUU tentang Merek harus mengantisipasi pengaturan pendaftaran secara internasional melalui ratifikasi terhadap Protokol Madrid. Pendaftaran internasional ini juga diharapkan makin meningkatkan pendaftaran Merek dari luar negeri yang berarti akan meningkatkan pemasukan Negara dan makin tingginya reputasi Negara dalam pergaulan internasional. Tujuan Protokol Madrid adalah membantu pemohon yang akan mendaftarkan mereknya di beberapa negara anggota secara lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat karena cukup hanya dengan satu permohonan saja. Prinsip dasarnya adalah *Easier, Simple and Faster*.

Dalam amandemen UU Merek perlu mengatur pendaftaran Merek secara internasional melalui mekanisme yang diatur dalam Protokol Madrid. Karena saat ini mekanisme Protokol Madrid sudah diadopsi secara luas di berbagai negara di dunia, seperti Jerman, Swiss, Jepang, India dan sebagian negara ASEAN (Singapura dan Vietnam). Konsep dasar Protokol Madrid adalah satu aplikasi Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara. Sehingga, kalangan industri cukup mendaftar di negaranya mengenai sistem informasi berbasis teknologi informasi. Hal ini memberikan kemudahan bagi Kantor Merek karena mereka tidak perlu lagi memeriksa keberatan dengan

syarat formal atau mengklasifikasikan barang/jasa dan mengumumkan Merek terdaftar.

### **Analisis Dampak Terhadap Pengaturan Mengenai Indikasi Geografis**

Pengaturan baru mengenai Indikasi Geografis dalam RUU Merek, akan membawa konsekwensi adanya data base mengenai potensi geografis di daerah-daerah di Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya suatu Program Nasional Indikasi Geografis. Program ini merupakan Program dalam rangka membangun dan menguatkan daerah yang mempunyai potensi Indikasi Geografis. Program ini akan dijalankan oleh Ditjen HKI bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah dan para pemangku kepentingan terkait, termasuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

### **Analisis Dampak Terhadap Pengaturan Mengenai Permohonan Pendaftaran Merek Internasional**

Dengan adanya pengaturan pendaftaran merek internasional yang merujuk pada Protocol Madrid, akan membawa dampak positif, yaitu dapat mengglobalkan merek nasional ke dunia internasional dengan biaya yang lebih murah dan mengakomodasi perkembangan global dan regional. Permohonan pendaftaran merek internasional ini sebagai antisipasi terhadap akses Protokol Madrid. Tujuan Protokol Madrid adalah membantu pemohon yang akan mendaftarkan mereknya di beberapa negara anggota secara lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat karena cukup hanya dengan satu permohonan saja. Bila dilihat dari kepentingan pelaku usaha, Protokol Madrid akan menguntungkan karena memberikan

kemudahan bagi mereka untuk mendaftarkan Merek ke luar negeri. Dari sisi pemilik Merek, protokol itu memberikan harapan akan memacu pelaku usaha lokal untuk mendaftarkan Merek dagang ke mancanegara karena prosedurnya sangat sederhana, mudah dan biaya relatif murah.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Permasalahan Dalam Implementasi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Beberapa masalah perlindungan merek yang masih terjadi dengan penerapan UU No. 15 Tahun 2001 di antaranya:

- a. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 masih terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan konvensi yang akan diratifikasi yaitu:
  - Perluasan definisi merek yaitu mencakup “Non-Traditional Marks” yang meliputi bentuk tiga dimensi serta suara, dan hologram (rencana meratifikasi Singapore Treaty). Sesuai dengan perkembangan lingkup Merek, maka Definisi Merek harus diperluas, sehingga dapat mencakup perlindungan bagi bentuk tiga dimensi, suara, dan hologram. Definisi Merek yang digunakan masih menggunakan definisi Merek yang lama, sementara di beberapa Negara (misalnya: Jepang, Korea dan Inggris) sudah menggunakan definisi Merek yang memberikan perlindungan pula terhadap “Non Traditional Marks” dalam bentuk “tiga dimensi atau kemasan” serta suara, dan hologram. Permasalahannya yaitu bahwa SDM Pemeriksa Merek harus meningkatkan kemampuannya untuk mengantisipasi dalam memberikan pelayanan mengenai perlindungan bagi Merek-merek non-tradisional.

- Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid (rencana meratifikasi Madrid Protocol) apabila pemerintah Indonesia nantinya meratifikasi Protokol Madrid.

b. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek

Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa proses pemeriksaan permohonan setelah melewati tahap administrasi adalah tahap substantif dan publikasi. Pada tahap substantif, permohonan yang dianggap tidak melanggar ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek akan diteruskan pada tahap publikasi selama 3 bulan. Apabila terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka permohonan tersebut akan diperiksa kembali. Proses permohonan Merek yang demikian sangat memakan waktu karena pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali. Sebelum permohonan pendaftaran Merek disetujui untuk didaftar, apabila Permohonan sudah diterima secara lengkap, maka sebaiknya dilaksanakan pengumuman terlebih dahulu. Apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka baru dilakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan lebih singkat.

Sistem pendaftaran Merek belum mengakomodasi pendaftaran Merek yang mudah, singkat, dan murah serta menjamin kepastian hukum. Sistem pendaftaran Merek yang berlaku di Indonesia harus membantu usaha kecil dan menengah serta mendorong peningkatan jumlah pendaftaran Merek. Selain itu, sistem pendaftaran Merek belum mengakomodasi pendaftaran Merek-merek terkenal (internasional)

- c. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek

Sebaiknya dalam revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur persyaratan minimum yaitu bahwa permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan hanya dengan mengisi formulir dan membayar biaya Permohonan. Kelengkapan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

- d. Tidak dapat dilakukannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.
- e. Tidak dapat dilakukannya perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek dan pengalihan hak Merek pada saat proses permohonan pendaftaran Merek

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketentuan mengenai perubahan nama/alamat/pengalihan hak baru dapat dilakukan setelah permohonan pendaftaran Merek yang diajukan sudah terdaftar. Sehubungan dengan telah diratifikasinya *Trademark Law Treaty* (TLT), maka UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus menyesuaikan dengan ketentuan TLT yaitu perubahan nama/alamat/pengalihan hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek.

- f. Tidak diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan Pemohon.
- g. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya masa perlindungan Merek.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang berlaku, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan

Merek dapat diajukan dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Sebaiknya jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan Merek dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan Merek berakhir sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Perpanjangan Merek juga masih dapat dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek, dengan syarat bahwa Pemohon harus dikenakan pembayaran denda. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penolakan atas permohonan perpanjangan, prosedur penolakannya, dan apabila terdapat keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan Merek.

- h. Belum diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan Indikasi Geografis.

Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pembatalan dan pencoretan pendaftaran sebagai indikasi-geografis dengan alasan itikad baik oleh pihak yang tidak berhak mendaftarkan, prosedur dan pengajuan keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pada Pengadilan Niaga.

- i. Pengumuman permohonan Merek hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek.

Selain dimuat dalam Berita Resmi Merek, pengumuman Merek sebaiknya juga dilakukan melalui media elektronik atau non-elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri serta ketentuan bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek

diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

- j. Ketentuan sanksi yang ada dan penerapannya belum menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hak atas Merek, padahal pemalsuan Merek, sebagai salah satu contoh pelanggaran Merek telah menimbulkan korban materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit terhadap konsumen dan pelaku usaha pemilik hak atas Merek. Dengan semakin maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, agar pelanggar jera melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek harus diperberat.

#### **B. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait**

Peraturan terkait dengan perlindungan Merek sehubungan dengan berlakunya UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

1. **UU No. 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)**

Undang-undang ini mengatur mengenai pelarangan praktik monopoli perdagangan dan praktik-praktik komersial yang menghambat dan mencegah persaingan pasar. Undang-undang ini bertujuan memastikan bahwa akan ada persaingan usaha yang memadai dipasar untuk barang atau jasa tertentu dan mencegah suatu perusahaan dagang menjadi terlalu kuat. Undang-Undang anti monopoli ini mengatur mengenai empat jenis kegiatan yang dilarang yaitu: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Munculnya suatu persaingan usaha

yang curang dalam praktek perdagangan yang merugikan hak dan nama baik pemilik merek, dengan cara *mendompleng atau Pasing off* suatu merek secara sengaja dengan itikad buruk, dalam bentuk pendaftaran merek terkenal dan meniru atau menyerupai merek ataupun kemasan suatu produk baik keseluruhan maupun pada pokoknya belum diatur secara jelas dalam undang-undang ini.

## 2. **UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pengaturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek dan hak kekayaan intelektual pada umumnya cenderung memberikan alas hak untuk terjadinya monopoli. Hak merek memberikan kepada pemohon hak-hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkan merek tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak yang melekat pada merek tersebut tanpa izin.

Lisensi merek merupakan sarana bagi orang/pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Melalui lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek sebagai bagian dari HKI dikurangi dari pemilik merek, sebagian diberikan pada orang lain.

Perjanjian lisensi yang mengurangi eksklusivitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopoli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya di singkat UU No. 5 Tahun 1999).

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

### **3. UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam UU perlindungan konsumen pasal 7 poin c disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pengaturan merek, penyusun norma perlu mencantumkan ketentuan ini sebagai syarat pendaftaran merek dalam rangka melindungi konsumen dari merek-merek yang merugikan konsumen.

### **4. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau APS berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa sengketa atau beda pendapat yang dapat

dimintakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa terjadi diantara para pihak yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian arbitrase dan didalam perjanjian tersebut **secara tegas** dinyatakan akan menyelesaikan persoalan hukum diantara mereka dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (psl. 2). Kompetensi absolut dari alternatif penyelesaian sengketa ini harus menjadi dasar bagi penyusun norma dalam menentukan jenis perbuatan hukum terkait merek yang diberi pilihan untuk diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk mencegah pengajuan penyelesaian sengketa oleh para pihak ditolak oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Apabila para pihak telah memilih menyelesaikan sengketa hukumnya melalui alternatif penyelesaian sengketa, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara ini.

6. **UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.**

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), memuat tentang larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian impor dan ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya Hak Merek. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang

yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Pasal-pasal pada UU kepabeanan terkait merek tertuang pada pasal 25, 54, 55, 58, 61, 62, 64.

**7. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Perlindungan hak atas merek juga terkait dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam hal aspek promosi dagang usaha kecil dan menengah. Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa promosi dagang ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**8. UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya mengatur sebatas hak atas penghasilan yang boleh diterima oleh

aparatur sipil negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf a. Hal dan berkaitan dengan tanggung jawab dan resiko pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2). Pengaturan ini harus menjadi panduan dalam penyusunan norma yang terkait dengan pemberian gaji terhadap tenaga alihdaya yang berkedudukan sebagai aparatur sipil Negara dan imbalan yang diberikan kepada peneliti ASN yang invensinya berhasil dikomersialisasikan dalam halsumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

#### 9. **UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian**

Pengaturan mengenai merek terkait juga dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya mengenai peran pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, khususnya dalam memberikan konsultasi, bimbingan dan advokasi perlindungan hak kekayaan intelektual bagi usaha kecil.

Hal ini diatur dalam Pasal 43 UU No. 3 tahun 2014 ayat (3), yang menyatakan bahwa Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana Dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat Dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Bagi Industri kecil; dan

- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri Kreatif di dalam dan luar negeri.

10. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keppres No. 15 tahun 1997)**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memuat Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang Kekayaan Intelektual. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek Kekayaan Intelektual secara luas, yaitu:

- a. Hak cipta dan hak terkait (copyright and related rights)
- b. Merek (trademarks)
- c. Indikasi geografis (geographical indications)
- d. Desain industri (industrial designs)
- e. Paten (patents)
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout-designs of Intergrated Circuits; dan
- g. Perlindungan rahasia dagang (protection of undisclosed information).

Dengan diratifikasinya ketentuan ini, Indonesia berkewajiban mengimplementasikannya kedalam berbagai aspek (hak kekayaan intelektual), baik dalam aspek legislasi

(perundang-undangan) maupun aspek lainnya seperti organisasi/administrasi, sosialisasi, kerja sama, serta penegakkan hukum. Ketentuan terkait pelarangan penggunaan merek pada produk barang dan jasa palsu tertuang pada pasal 9 diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Konvensi Paris”) dan juga dalam *the TRIPs Agreement* (“Perjanjian TRIPs”), terkait perlindungan merek terkenal pada Pasal 6 bis dan Pasal 16 (2) melengkapi pengaturan merek terkenal. Pengaturan Indikasi-geografis tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)* khususnya Article 22 sampai dengan Article 24.

11. **Trademark Law Treaty (Keppres No. 17 tahun 1997)**

Tanggal 7 Mei 1997 pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 merupakan suatu perjanjian yang memberi perlindungan terhadap merek dagang. Yang mencakup dalam *Trademark Law Treaty* ialah :

- Jangka waktu pendaftaran awal dan hal pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun.
- Layanan tanda diberi perlindungan yang sama sebagai merek dagang dibawah konvensi Paris.
- Salah satu kuasa dapat diserahkan untuk setiap Negara pemohon dan anggota tidak mungkin meminta tanda tangan pada kekuasaan akan disahkan atau dilegalisasi.
- Prosedur dokumentasi rumit, seperti pengajuan kekuasaan beberapa pengacara, sertifikat pendirian atau status perusahaan, kamar dagang sertifikat, sertifikat berdiri baik,

persyaratan saksi, otentikasi, sertifikasi dan persyaratan legalisasi akan diringkankan.

12. ***Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks.***

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang HKI dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Komitmen Indonesia di bidang HKI terhadap berbagai perjanjian internasional dalam skala bilateral maupun regional.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam membangun merek global atas produk lokal Indonesia, khususnya dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah agar mampu bersaing di pasar global, diperlukan sistem pendaftaran merek secara internasional yang efektif dan efisien.

Komitmen Indonesia untuk mengaksesi Protokol Madrid didasarkan pada:

- *Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* (Bangkok, 15 Desember 1995) yang kemudian menghasilkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010 (Vientiane), dan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015 (Manado). Sedangkan kedua Rencana Aksi ini menyepakati beberapa hal, diantaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid.
- *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati

bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan langkah-langkah bagi akses beberapa traktat/perjanjian internasional di bidang HKI, di antaranya untuk mengakses Protokol Madrid.

- *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) yang ditandatangani pada 27 Februari 2009 di Thailand dan berlaku sejak 1 Januari 2010 telah juga menetapkan komitmen dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai bidang perdagangan, termasuk untuk mengakses Protokol Madrid.

### 13. **Nice Agreement**

Pada 15 Juni 1957 ditandatangani sebuah perjanjian internasional dengan nama *The Nice Agreement Concerning The International Classification Of Good And Services For The Purposes Of The Registrastion Of Marks*, lebih dikenal sebagai nice agreement. Perjanjian ini mengatur tentang persyaratan procedural dan substantive untuk menyusun sebuah kerangka system pendaftaran merek internasional yang berdasarkan klasifikasi barang dan jasa secara internasional. Dengan dasar nice agreement ini dibangun sebuah system pendaftaran merek sebagai jantung dari perlindungan merek konvensional di seluruh dunia. Nice agreement ini telah menjadi pedoman bagi perlindungan merek di Indonesia.

### 14. **Singapore Treaty**

Merek merupakan salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya perkembangan

dalam bidang merek adalah dibuatnya *Singapore Treaty* oleh WIPO yang mengatur mengenai perluasan ruang lingkup merek konvensional berupa merek non konvensional yaitu merek suara, aroma, dan hologram. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam ketentuan mengenai pengertian merek.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Dalam menyusun Naskah Akademik RUU Merek, ada beberapa asas yang perlu dipertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan, yaitu asas kepastian hukum dan berkeadilan, dan asas efisien dan efektif. Dengan memperhatikan asas tersebut diharapkan UU Merek nantinya dapat memenuhi harapan para pelaku usaha yang menggunakan dan mendaftarkan mereknya secara jujur, serta melindungi kepentingannya dalam kegiatan bisnis, juga melindungi kepentingan masyarakat konsumen agar memperoleh produk barang atau jasa yang berkualitas yang berasal dari pemilik Merek yang sebenarnya, dan mampu mencegah serta mengatasi tindakan pelanggaran Merek dari pengusaha yang bersikap curang.

Selain asas tersebut di atas, dalam penyusunan Naskah Akademik secara umum memuat dasar pemikiran sebagai berikut:

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis diterapkan dalam RUU Merek agar memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Meski Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang HKI, serta berkewajiban melindungi kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya, dan beritikad baik dapat melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul.

Keseimbangan dan berkeadilan dalam mengimplementasi sistem Merek dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam landasan yuridis, dan sosial yang termaktub dalam RUU Merek. Oleh karena itu, meski pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif atas pendaftaran Mereknya, namun pendaftaran Merek itu dapat dihapuskan apabila tidak digunakan setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, jangka waktu perlindungan Merek pun dibatasi selama 10 tahun, dan akan bisa digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain apabila pemilik Merek awal itu tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas Merek terdaftarnya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Bagi negara-negara anggota WTO, antisipasi terhadap liberalisasi perdagangan (termasuk pelaksanaan TRIPs), tidak cukup hanya dengan menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan. Perlindungan Merek sangat penting dalam suatu negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualita manusia dan oleh karena itu Merek perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan TRIPs. Merek sebagai aset individu maupun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan besar apabila dikelola dengan baik serta memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik pula. Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*) atau

daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Merek merupakan hak eksklusif dan merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. UU No. 15 tahun 2001 melindungi individu atau pemilik Merek atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum.

Kesan kualitas bisa didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas adalah pertama-tama sebuah persepsi para pelanggan. Kesan kualitas merupakan suatu perasaan yang tak nampak dan menyeluruh mengenai suatu Merek produk dan/atau jasa. Akan tetapi biasanya kesan kualitas didasarkan pada dimensi-dimensi yang termasuk dalam karakteristik produk tersebut dimana Merek dikaitkan dengan hal-hal seperti keandalan dan kinerja. Untuk memahami kesan kualitas, diperlukan identifikasi dan pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang mendasarinya, namun kesan kualitas itu sendiri merupakan suatu konsepsi yang ringkas dan universal. Berbagai upaya dapat digunakan untuk membangun Merek dengan meningkatkan kesadaran terhadap Merek yang bersangkutan atau melakukan segala aktifitas penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan mutu produk. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda, jaminan kualitas dan tanda asal barang, memegang peranan penting dalam era perdagangan bebas. Nilai komersial Merek menjadi semakin tinggi, apalagi bila menyangkut Merek terkenal di mancanegara. Perlindungan terhadap Merek terkenal menjadi isu

penting dalam perdagangan antar bangsa. Kesan kualitas juga punya arti penting bagi para pengecer, distributor dan berbagai pos saluran lainnya, dan karena itu membangun dalam memperoleh distribusi. Kita tahu bahwa pencitraan sebuah pos saluran dipengaruhi oleh produk atau layanan yang masuk dalam jalur distribusinya. Sehingga menyimpan kualitas produk bisa menjadi faktor penting; Perluasan Merek, kesan kualitas bisa dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai perluasan Merek, yaitu dengan menggunakan Merek tertentu untuk masuk ke kategori produk baru. Sebuah Merek yang kuat dalam hal kesan kualitas akan sanggup untuk meluaskan diri lebih jauh dan akan mempunyai kemungkinan sukses yang lebih besar dibandingkan dengan Merek yang lebih lama.

Berdasarkan hal-hal di atas Tim Penyusunan Naskah Akademik, berpendapat bahwa pemerintah perlu menciptakan kebijakan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan mengenai :

1. Penghargaan terhadap Merek lokal, agar dapat bersaing dengan Merek asing;
2. Memotivasi masyarakat agar tumbuh sikap sadar terhadap Merek-merek lokal untuk meningkatkan produksi dalam negeri
3. Menjamin kepastian hukum bagi pemilik Merek.

### **C. Landasan Yuridis**

Sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*<sup>27</sup>, yang

---

<sup>27</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Negara Nomor 3564.

memuat lampiran tentang *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, maka Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan dan lalu lintas Internasional. Globalisasi utamanya berawal pada perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi untuk menuju tataran ekonomi antar bangsa yang adil dan kesejahteraan untuk sebagian besar masyarakat dunia. Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Indonesia sebagai anggota WTO wajib ikut serta dan meratifikasi seluruh perjanjian dan kesepakatan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Keadaan ini menuntut Indonesia untuk segera menyesuaikan dan mengharmonisasikan dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Dalam era perdagangan bebas, HKI merupakan factor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil, dimana salah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membongceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul. Salah satu ketentuan dalam WTO adalah aspek-aspek dagang yang terkait dengan HKI atau *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*. Persetujuan TRIPs merupakan Persetujuan yang mengatur tentang Aspek-aspek Perdagangan yang mensyaratkan adanya perlindungan terhadap HKI yang merupakan standar internasional dan harus dipakai berkenaan dengan HKI, termasuk Merek. Sejak

---

berlakunya UU No. 15 tahun 2001, dalam praktiknya masih ditemui kendala-kendala. UU No. 15 Tahun 2001 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan harus dirubah dengan melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi di bidang Merek, baik yang sudah diratifikasi yaitu Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty*, maupun konvensi yang akan di ratifikasi, yaitu Protokol Madrid.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN RUU MEREK**

**A. Sasaran**

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Undang-undang Merek adalah:

- Menyesuaikan dengan konvensi-konvensi di bidang Merek baik yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi
- Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang
- Menanggulangi kendala-kendala dalam implementasi UU Merek
- Mengurangi tingkat pelanggaran di bidang Merek, karena hal ini menimbulkan kerugian Negara pada sector perekonomian dan perdagangan
- Menekan pelanggaran dan pemalsuan merek karena hal ini membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU Merek**

Subyek yang terkena pada RUU tentang merek yaitu : pemohon, pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian hukum dan HAM RI, tenaga ahli pemeriksa merek, pemeriksa, ppns ditjen HKI, peradilan niaga, arbitrase,

Obyek dari RUU tentang merek yaitu : merek dagang, merek jasa, merek kolektif, hak atas merek, indikasi geografis, hak atas indikasi geografis, program nasional indikasi geografis, lisensi, system

jaringan informasi dan dokumentasi merek, permohonan merek, permohonan pendaftaran merek internasional, pendaftaran merek, daftar umum merek.

## **C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan RUU Merek**

### **1. Ketentuan umum**

- a) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- b) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- c) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- d) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
- e) Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

- f) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri, karakteristik yang khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- g) Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama ciri, karakteristik yang khas dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
- h) Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
- i) Pemohon adalah orang perseorangan, beberapa orang secara bersama, atau badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang mengajukan Permohonan pendaftaran Merek.
- j) Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
- k) Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang Indikasi Geografis.
- l) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk ciri, karakteristik yang

khas, dan kualitas barang yang terkait dengan faktor geografis dari barang yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

- m) Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- n) Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pemohon.
- o) Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
- p) Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan lembaga non struktural yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
- q) Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
- r) Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal

penerimaan di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

- s) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis untuk menggunakan Merek terdaftar.
- t) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- u) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
- v) Tanggal pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
- w) Hari adalah hari kerja.

## 2. Materi yang akan diatur

### a) **Perluasan Definisi Merek**

Perkembangan di bidang Merek dengan munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru yaitu Merek non-tradisional (Merek suara, bentuk tiga dimensi, dan hologram) perlu diakomodir di dalam RUU Merek. Oleh karena itu Untuk menghindari beragam penafsiran perlu dilakukan redefinisi mengenai pengertian merek dalam perubahan Undang-undang tentang Merek, sehingga terdapat batasan dan kejelasan makna, yang mencakup perlindungan merek dalam bentuk tiga dimensi, suara, dan hologram. Mengingat di beberapa negara definisi merek telah dikembangkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek dalam bentuk tiga dimensi,

suara, dan hologram (misalnya: di Jepang, Korea). Salah satu pertimbangan mengapa perlindungan merek menjadi berkembang adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemilik merek dan konsumen.

b) **Permohonan Pendaftaran Merek Internasional**

Pelayanan pendaftaran Merek di Indonesia sebaiknya diperluas dengan fasilitas permohonan pendaftaran Merek ke negara-negara lain berdasarkan mekanisme Protokol Madrid.

Oleh karena itu dalam revisi UU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional; dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan dari Biro Internasional; persyaratan permohonan dan ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

c) **Proses Pendaftaran**

Proses permohonan Merek yang berlaku saat ini dianggap masih kurang efektif dan memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu perlu lebih disederhanakan dengan pelaksanaan pengumuman sebelum dilakukan pemeriksaan substantif apabila permohonan sudah diterima secara lengkap. Selanjutnya apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka sekaligus materi keberatan dimaksud dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan menjadi lebih singkat.

### **Merek Generik**

Selain itu, terkait dengan penggunaan merek yang sudah terdaftar dan kemudian menjadi sangat dikenal atau sangat umum/generik, dimungkin bagi setiap orang untuk mengajukan permohonan dengan merek generik tersebut dengan penambahan padanan kata, dengan catatan sepanjang ada unsur pembeda.

### **Sertifikat Merek Yang Tidak Diambil Pemiliknya**

Sejalan dengan prinsip bahwa pemegang merek tidak hanya boleh memonopoli suatu merek akan tetapi harus melakukan aktifitas dalam perdagangan barang/jasa maka terhadap merek-merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu dilakukan penghapusan merek terdaftar tersebut. Dalam hal sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu (satu sampai tiga tahun) maka merek tersebut dapat dianggap ditarik kembali dan merek tersebut dihapuskan.

### **Perpanjangan Merek Terdaftar Berupa Logo**

Pada dasarnya terkait dengan proses perpanjangan perlindungan merek terdaftar, traktat internasional dibidang merek (trademark law Treaty) mensyaratkan untuk tidak dilakukaannya pemeriksaan substantive dalam proses perpanjangan. Khusus terhadap merek terdaftar berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum perpanjangan dapat berlaku secara otomatis setelah melakukan pembayaran.

d) **Tenaga Ahli Pemeriksa Merek Di Luar Pemeriksa**

Dalam rangka mempercepat penyelesaian proses permohonan pendaftaran merek dipandang perlu untuk menetapkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa fungsional, hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah permohonan dan jumlah tenaga pemeriksa merek.

e) **Persyaratan Minimum dalam Permohonan Pendaftaran Merek**

Revisi UU No. 15 Tahun 2001 sebaiknya mengatur persyaratan minimum permohonan untuk mendapatkan filing date yaitu cukup dengan mengisi formulir dengan lengkap, membayar biaya permohonan dan melampirkan etiket merek yang jelas. Adapun kelengkapan dan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

f) **Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan pada Permohonan Merek**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Permohonan Merek yang sudah diajukan tidak dapat dilakukan perubahan atau koreksi, kecuali Permohonan Merek sudah terdaftar. Dalam rancangan undang-undang ini perbaikan atau koreksi dapat dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek.

g) **Perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak**

Dalam UU No. 15 Tahun 2001, ketentuan mengenai perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak baru dapat dilakukan setelah permohonan Merek sudah terdaftar.

Dengan telah diratifikasinya Trademark Law Treaty, maka UU No. 15 Tahun 2001 harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan TLT yaitu perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek.

h) **Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 yang sekarang berlaku, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek dapat diajukan dalam batas waktu 12 bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan Merek sebaiknya dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan Merek berakhir sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Perpanjangan Merek juga masih dapat dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek, dengan syarat bahwa Pemohon harus dikenakan pembayaran denda. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penolakan atas permohonan perpanjangan, prosedur penolakannya, dan apabila terdapat keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan Merek.

i) **Indikasi Geografis**

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota World Trade Organization. Ketentuan mengenai hal

tersebut tertuang dalam Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan.

Mengingat pentingnya pengaturan indikasi geografis sebagai salah satu sarana untuk melindungi kekayaan nasional berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terampil maka indikasi geografis perlu diatur secara lebih rinci dalam ketentuan Undang-undang Merek.

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di

daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam dokumen deskripsi indikasi geografis, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Dokumen deskripsi indikasi geografis tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud. Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara,

mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya.

**j) Pengumuman Merek Melalui Media Elektronik Atau Non-Elektronik**

Pengumuman Merek sebaiknya juga dapat dilakukan melalui media elektronik atau non elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

**k) Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek**

Penghapusan terhadap suatu merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan ataupun dihapus berdasarkan prakarsa menteri.

**l) Penyelesaian sengketa**

Dalam rangka penyelesaian sengketa di bidang Merek, para pihak dapat menempuh upaya melalui gugatan ganti rugi, gugatan untuk penghentian pelanggaran penggunaan merek, gugatan penghapusan dan gugatan pembatalan. Selain itu dikenal pula upaya penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**m) Ketentuan Perdata**

Pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek sebaiknya ditambah dengan ketentuan

bahwa gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

n) **Ketentuan Pidana**

Dengan semakin maraknya pelanggaran atau penyalahgunaan hak atas Merek yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup agar pelanggar jera melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek harus diperberat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab-bab terdahulu, tim naskah akademik RUU tentang Merek menyimpulkan:

1. **Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan merek di Indonesia berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek meliputi :**
  - a. Prosedur pendaftaran sedara manual yang ada selama ini belum memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya murah.
  - b. Perluasan definisi merek dalam rangka mengikuti perkembangan global
  - c. Penyederhanaan proses pendaftaran Merek dengan pelaksanaan pengumuman terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan substantive
  - d. Penyederhanaan persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek
  - e. Belum ada pengaturan permohonan pendaftaran internasional
  - f. Pengaturan perubahan atau koreksi yang dilakukan pada Permohonan Merek
  - g. Pengaturan Perubahan Nama/Alamat Pemilik Merek/Pengalihan Hak
  - h. Pengaturan mengenai indikasi Geografis
  - i. Pengaturan mengenai Pengumuman Permohonan Merek tidak hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek saja, tetapi

pengumuman juga dapat diterbitkan melalui sarana elektronik dan atau sarana non-elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri serta ketentuan bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

- j. Kebutuhan yang tidak seimbang antara jumlah pemeriksa dengan jumlah permohonan merek
- k. Belum ada pengaturan mengenai pemberatan hukum pidana.

2. **Hal-hal yang dapat dijadikan masukan untuk RUU tentang Merek yaitu :**

a. **Perluasan Definisi Merek**

Untuk menghindari beragam penafsiran perlu dilakukan redefinisi mengenai pengertian merek dalam perubahan Undang-undang tentang Merek, sehingga terdapat batasan dan kejelasan makna, yang mencakup perlindungan merek dalam bentuk tiga dimensi, suara, dan hologram.

b. **Permohonan Pendaftaran Merek Internasional**

Penambahkan ketentuan mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional; dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan dari Biro Internasional; persyaratan

permohonan dan ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

c. **Proses Pendaftaran**

Penyederhanakan dengan pelaksanaan pengumuman sebelum dilakukan pemeriksaan substantif apabila permohonan sudah diterima secara lengkap. Selanjutnya apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka sekaligus materi keberatan dimaksud dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan menjadi lebih singkat.

d. **Persyaratan Minimum dalam Permohonan Pendaftaran Merek**

Untuk mendapatkan filing date yaitu cukup dengan mengisi formulir dengan lengkap, membayar biaya permohonan dan melampirkan etiket merek yang jelas. Adapun kelengkapan dan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

e. **Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan pada Permohonan Merek**

Dalam rancangan undang-undang ini perbaikan atau koreksi dapat dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek

f. **Perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak**

Dengan telah diratifikasinya Trademark Law Treaty, maka UU No. 15 Tahun 2001 harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan TLT yaitu perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek.

**g. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan Merek sebaiknya dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan Merek berakhir sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Perpanjangan Merek juga masih dapat dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek, dengan syarat bahwa Pemohon harus dikenakan pembayaran denda. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penolakan atas permohonan perpanjangan, prosedur penolakannya, dan apabila terdapat keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan Merek.

**h. Indikasi Geografis**

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan

tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud. Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya.

i. **Pengumuman Merek melalui media elektronik atau non-elektronik**

Pengumuman Merek sebaiknya juga dapat dilakukan melalui media elektronik atau non elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

j. **Ketentuan Perdata**

Pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek sebaiknya ditambah dengan ketentuan bahwa gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

k. **Ketentuan Pidana**

Dengan semakin maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, agar pelanggar jera melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek harus diperberat.

### 1. **Ketentuan Peralihan**

Ketentuan permohonan pendaftaran merek internasional dapat diberlakukan sejak Negara Republik Indonesia melakukan akses terhadap Protokol Madrid.

### 3. **Hal-hal yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis**

#### a. **Landasan Filosofis**

- Rancangan Undang-undang Tentang Merek memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional;
- Melindungi kepentingan pemilik Merek yang sesungguhnya dan yang memiliki itikad baik;
- Keseimbangan dan adil dalam mengimplementasikan sistem Merek;
- Memperhatikan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

#### b. **Landasan Sosiologis**

- Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan nilai tambah (added value)/ daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.

- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek melindungi individu (pemilik Merek) atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum.

c. **Landasan Yuridis**

Pengejawantahan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan dalam pasal 28C ayat (1) UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ketentuan tersebut juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menjadi landasan yuridis penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penggantian UU Merek diperlukan agar ketentuan dalam UU Merek yang akan datang sinergis dengan perkembangan global dan regional.

4. **Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Undang-undang Merek**

- a. Menyesuaikan dengan konvensi -konvensi di bidang Merek baik yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi
- b. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang
- c. Menanggulangi kendala-kendala dalam implementasi UU Merek
- d. Mengurangi tingkat pelanggaran di bidang Merek, karena hal ini menimbulkan kerugian negara pada sektor perekonomian dan perdagangan
- e. Menekan pelanggaran dan pemalsuan Merek, karena hal ini membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia

**B. Rekomendasi**

Dari hasil kajian dan pembahasan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Merek ini, Tim memberikan rekomendasi agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dengan UU yang baru. Rekomendasi ini kami berikan dengan alasan bahwa selain adanya perubahan secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, juga ada banyak hal yang perlu di tambahkan, diganti atau diatur lebih lanjut, dalam hal ini pengaturan ketentuan untuk memenuhi kepentingan nasional utamanya pengaturan mengenai proses permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis, dan untuk

memenuhi ketentuan dan menyesuaikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Penggantian undang-undang ini disarankan masuk pada prioritas Tahun 2015 dan segera diserahkan untuk dibahas oleh DPR.

## Daftar Pustaka

### Buku

Abbott, Frederick et.al., *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials. Part One (The Hague: Kluwer Law International, 1999)*

Asshiddiqie, Jimly, , *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Attamimi, A. Hamid S., *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011)

*Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, 1999)

Friedman, W. "Legal Theory," (London: Stevens & Sons Limited, 1960)

Friedman, Lawrence M., *American Law* (New York-London: W.W. Norton & Co., 1984)

Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT. Eresco, 1990)

Lindsey, Tim ed., *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 4 (Bandung: PT. Alumni, 2005)

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edidi I.* (Kencana: Jakarta, 2005)

Salman, Abdul R. et.al., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Kencana Prenada Media Group: 2005)

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jilid 1), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996)

### Artikel/Makalah/Jurnal

Allott, Antony, "The Effectiveness of Law", *Valparaiso University Law Review Volume 15*, 1981

admintimnas: Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual diunduh dari <http://timnaspphki.dgip.go.id/> pada tanggal 26 April 2012.

Citrawinda, Cita "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia" (makalah disampaikan pada "Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya", Kedutaan Besar Perancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (*Indonesian Intellectual Property Society/IIPS*), Hotel Sofitel Gran Mahakam, Jakarta, 19-20 September 2001.

Komar, Miekedan Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, (makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tanggal 28 November 1998)

Monten, Lina, "*Geographical Indications of Origin: Should They Be Protected and Why? An Analysis of The Issue From US and EU Perspective*", *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, Januari 2006

### **Konvensi, Traktat, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain**

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* (1994).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek.

Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.

Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110. Tambahan Lembaran Negara No. 4131.

Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

### **Internet**

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-Merek-terkenal/>

<http://www.unpad.ac.id/archives/4696/artikel/> Perlindungan  
Kemasan Produk Belum Efektif

<http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/>

<http://pengata.wordpress.com/category/protokol-madrid/>

<http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-Merek-indonesian-trademark-law-hki/>

### **Lain-lain**

Materipada “*Intellectual Property Rights*”, *Stakeholder’s Workshop, International Criminal. Investigative Training Assistance Program (ICITAP), Department of Justice, Amerika Serikat dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Bali, 29 – 31 Maret 2011.*

Nakabayashi, Kiyoshi “Penanganan di Pelabuhan untuk Kekayaan Intelektual” materi pada Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 5 Desember 2011.

Fathlurachman, SH., M.M “Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual,” materi pada Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 5 Desember 2011.

Legal Road Show PERADI-hukumonline : “Kriteria Baku Pemeriksa Dalam Menilai Suatu Merek dan Persiapan Menyongsong Protokol Madrid”.

*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011).

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN....

TENTANG  
MEREK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri, karakteristik yang khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama ciri, karakteristik yang khas dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah orang perseorangan, beberapa orang secara bersama, atau badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang mengajukan Permohonan pendaftaran Merek.
10. Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis adalah pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

11. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang Indikasi Geografis.
12. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk ciri, karakteristik yang khas, dan kualitas barang yang terkait dengan faktor geografis dari barang yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
13. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
14. Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pemohon.
15. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
16. Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan lembaga non struktural yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
17. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
18. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal penerimaan di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
19. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis untuk menggunakan Merek terdaftar.
20. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
22. Tanggal pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
LINGKUP MEREK

Pasal 2

1. Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Merek; dan
  - b. Indikasi Geografis.
2. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Merek Dagang; dan
  - b. Merek Jasa.
3. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, termasuk didalamnya bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur tersebut.

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut didaftar oleh Menteri.

BAB III  
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK  
Bagian Kesatu  
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna-warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan etiket Merek dan bukti pembayaran biaya.

- (5) Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, etiket merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (8) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, etiket Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan

melalui Kuasa.

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

## Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

### Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

### Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

### Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 8, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

#### Pasal 12

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

#### Bagian Keempat

#### Tanggal Penerimaan Permohonan

#### Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
  - b. etiket merek; dan
  - c. bukti pembayaran biaya.

#### Bagian Kelima

#### Pengumuman Permohonan

#### Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.

## Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. tanggal penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. etiket Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

## Bagian Keenam

### Keberatan dan Sanggahan

## Pasal 16

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

## Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

## Bagian Ketujuh

## Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek.

### Pasal 18

Perbaikan atas Permohonan diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

### Pasal 19

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

## BAB IV PENDAFTARAN MEREK Bagian Kesatu Merek Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur-unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

### Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau
  - c. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau baik lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (4) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

## Pasal 22

Terhadap merek-merek terdaftar yang kemudian dianggap/menjadi generik, maka setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan merek yang dianggap/menjadi generik tersebut dengan padanan kata lainnya, sepanjang ada unsur pembeda.

## Bagian Kedua

### Pemeriksaan Substantif Merek

## Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan.
- (6) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (7) Apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif dapat ditetapkan

Tenaga Ahli Pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.

- (8) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Tenaga Ahli Pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
  - a. mendaftarkan Merek tersebut;
  - b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
  - c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
  - d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

#### Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut didaftar.

- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
  - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui kuasa;
  - c. tanggal Penerimaan;
  - d. nama negara dan tanggal penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
  - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
  - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
  - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

#### Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

#### Bagian Ketiga

#### Perbaikan Sertifikat

#### Pasal 27

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat diatur dengan Peraturan Menteri

#### Bagian Keempat

## Permohonan Banding

### Pasal 28

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

### Pasal 29

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

### Pasal 30

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

### Pasal 31

Dalam hal Merek terdaftar melanggar moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

## Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek diatur dengan Peraturan Presiden.

### Bagian Kelima

#### Komisi Banding Merek

## Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek merupakan badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
  - d. Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

## Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keenam

#### Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

## Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

#### Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika Permohonan perpanjangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

#### Pasal 38

Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar.

#### Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara permohonan

perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 40

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek.
- (3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI Bagian Kesatu Pengalihan Hak

#### Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
  - a. pewarisan;
  - b. wasiat;
  - c. wakaf;
  - d. hibah;
  - e. perjanjian; atau
  - f. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan hak Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan hak Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan hak Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

- (7) Pencatatan pengalihan hak Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek.
- (9) Ketentuan mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Merek sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

##### Lisensi

##### Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenakan biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

##### Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

##### Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

##### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
MEREK KOLEKTIF

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
  - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
  - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 47

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 46.

Pasal 48

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII  
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

## Pasal 51

- (1) Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa:
  - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau
  - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dimohonkan oleh:
  - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di Indonesia; atau
  - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid dan/atau ketentuan internasional lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII

### INDIKASI GEOGRAFIS

## Pasal 52

- (1) Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang memiliki ciri, karakteristik yang khas, dan kualitas tertentu.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang berupa:
    1. hasil alam atau kekayaan alam;
    2. hasil pertanian;
    3. barang kerajinan tangan; atau
    4. hasil industri;
  - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, termasuk lembaga yang diberi kuasa oleh Pemohon Indikasi Geografis.
- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

#### Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan manfaat Indikasi Geografis, Menteri dapat menetapkan Kawasan Indikasi Geografis melalui Program Nasional Indikasi Geografis bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Semua produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar wajib mencantumkan logo dan kode asal produk Indikasi Geografis Indonesia.
- (3) Pelanggaran terhadap ayat (2) berakibat dilarangnya produsen untuk menggunakan nama Indikasi Geografis untuk barang yang diproduksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan Kawasan Indikasi Geografis diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IX

#### PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

##### Bagian Kesatu

#### Indikasi Geografis Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

#### Pasal 54

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar apabila:
  - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
  - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, karakteristik yang khas, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
  - c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, serta rumpun/galur ternak; atau
  - d. telah menjadi generik.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak apabila :
  - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
  - b. Memiliki persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 56

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 57

##### Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis dilindungi selama masih ada ciri, karakteristik yang khas, dan kualitas tertentu yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

#### Pasal 58

##### Tim Ahli Indikasi Geografis

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan lembaga non struktural yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
  - a. perwakilan dari Menteri;
  - b. perwakilan dari Kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
  - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
  - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 60

### Indikasi Geografis dari Luar Negeri

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi Geografis di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

## Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 62

### Berakhirnya Perlindungan

#### Indikasi Geografis

- (1) Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi Geografis dapat menyampaikan kepada Menteri hasil pengamatan bahwa ciri, karakteristik yang khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis telah tidak ada.
- (2) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.
- (3) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi Geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi Geografis.
- (5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.

- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi Geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.
- (8) Keberatan terhadap pembatalan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

## BAB X

### PELANGGARAN DAN GUGATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelanggaran Indikasi Geografis

#### Pasal 63

Pelanggaran Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:
  1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
  1. pembungkus atau kemasan;
  2. keterangan dalam iklan;
  3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
  4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau

- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

## Bagian Kedua

### Gugatan

#### Pasal 64

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis;
  - b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
  - c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- (3) Ketentuan mengenai Syarat dan Tata Cara pengajuan gugatan untuk Indikasi Geografis berlaku secara *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang ini.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.
- (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
- (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 66

- (1) Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

#### Pasal 67

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas Indikasi Geografis.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 68

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tahap :
  - a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
  - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
  - c. Pemanfaatan Indikasi Geografis.

##### Bagian Kedua

##### Pengawasan

#### Pasal 69

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk :
  - a. menjamin tetap adanya ciri dan kualitas tertentu yang menjadi dasar

diterbitkannya Indikasi Geografis;

b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah

- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemilik Indikasi Geografis dan/atau Menteri
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri

## BAB XII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

### Bagian Kesatu

#### Penghapusan

#### Pasal 70

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.
- (6) Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
  - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
  - b. melanggar norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum, atau
  - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

#### Pasal 71

- (1) Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (6), ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

#### Pasal 72

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - a. larangan impor;
  - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
  - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

#### Pasal 73

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

#### Bagian Kedua

#### Pembatalan

#### Pasal 74

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

#### Pasal 75

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur

itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

#### Pasal 76

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan Merek terdaftar, Menteri melaksanakan pembatalan Merek tersebut dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

#### Pasal 77

Alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap Merek Kolektif terdaftar.

### BAB XIII

#### SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK

#### Pasal 78

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 79

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

### BAB XIV

#### BIAYA

#### Pasal 80

- (1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Bagian Kesatu  
Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 81

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 82

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan Permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 83

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 65, Pasal 72, dan Pasal 74 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan.

### Bagian Ketiga

#### Kasasi

#### Pasal 84

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 85

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pelaksanaan Putusan

#### Pasal 86

Pelaksanaan pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan putusan pengadilan dilakukan atas permohonan pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya dengan melampirkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 87

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak

berlaku lagi.

- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam berita resmi Merek.

#### Bagian Kelima

#### Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 88

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian kesatu bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### BAB XVI

#### PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

#### Pasal 89

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

#### Pasal 90

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

#### Pasal 91

- (1) Apabila permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
  - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau

- c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
- pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
  - permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - pengeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
  - permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
  - permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
  - penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 94

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengancam kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau dapat mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 96

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 97

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 merupakan delik aduan.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 98

- (1) Semua permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.
- (3) Ketentuan permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku sejak Negara Republik Indonesia melakukan aksesi terhadap Protokol Madrid.

#### Pasal 99

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### BAB XIX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 100

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Merek sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 101

Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 102

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 103

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR

## PENJELASAN

### I. UMUM

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan masih akan terus berlangsung mengingat potensi kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam maupun manusia yang sangat besar, Indonesia mempunyai peluang yang luas dalam mengembangkan perekonomian nasional.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami akan adanya tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualita manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Selain dari pada itu, dengan semakin kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, sehingga kegiatan perdagangan barang dan jasa sudah tidak menganal lagi batas wilayah negara. Mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi merek-merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek Internasional berdasarkan "Protocol Madrid" menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha Nasional untuk mendaftarkan merek mereka di Luar Negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Disamping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HAKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut, memuat kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe-tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek-merek non-tradisional. Adapun yang termasuk merek-merek non tradisional antara lain: Merek Suara, Merek Tiga Dimensi, Merek Hologram, Merek Aroma dan sebagainya. Dengan adanya perkembangan baru di bidang merek tersebut, maka dalam Undang-Undang ini lingkup merek yang dilindungi meliputi pula Merek Suara, Merek Tiga Dimensi, Merek Hologram, yang termasuk dalam kategori merek-merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam Undang-Undang ini adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan yang berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan etiket atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum permohonan tersebut, suatu permohonan merek akan diberikan tanggal penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substatif, dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Semakin meluasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor. Mengingat hampir sebagian besar sistem perlindungan merek yang ada di dunia ini didasarkan pada suatu pendaftaran, maka untuk mendapatkan perlindungan, diperlukan adanya pendaftaran Merek tersebut di setiap negara dimana produk barang dan jasa tersebut diperdagangkan. Untuk itu perlu adanya suatu sistem pendaftaran merek internasional yang mudah, murah dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid (*Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*). Adanya pengaturan mengenai pendaftaran Merek internasional ini akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha kita untuk mendaftarkan Merek secara Internasional di beberapa negara anggota Protokol Madrid. Berdasarkan sistem ini pendaftaran Merek di beberapa negara yang juga anggota Protokol Madrid, dapat dilakukan secara sekaligus dengan cukup membuat satu permohonan. Dengan demikian biaya pendaftaran merek yang dibayarkan akan menjadi lebih murah dan efisien apabila dibandingkan harus melakukan pendaftaran satu per satu di setiap negara yang dituju.

Selain dari pada itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, maka dalam Undang-Undang ini sanksi pidana dendanya diperbesar. Disamping itu pula untuk lebih memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana merek, bentuk sanksi pidananya ada yang bersifat kumulatif.

Selama ini, ketentuan tentang penetapan sementara pengadilan belum dapat berjalan secara efektif. Adapun yang menjadi salah satu kendala yang menyebabkan tidak efektifnya ketentuan tentang penetapan sementara pengadilan adalah belum adanya pengaturan tentang tata cara pelaksanaan penetapan sementara pengadilan tersebut. Oleh karena itu pula, Undang-Undang ini memuat pengaturan tentang tata cara penetapan sementara pengadilan.

Sebagaimana pengaturan Merek dalam Undang-Undang lama, Undang-Undang ini tetap memuat pengaturan Merek dalam satu naskah. Untuk selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek lama yang secara substansi tidak mengalami perubahan, masih dituangkan kembali dalam Undang-Undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “etiket merek” adalah contoh merek atau label yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Ayat (7)

Yang dimaksud dengan ”karakteristik dari merek tersebut” adalah berupa gambar/lukisan yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah.

#### Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Alamat kuasa pemohon dipergunakan sebagai alamat surat-menyurat

kepada pemohon. Sebagai contoh surat-surat terkait dengan Permohonan maupun surat panggilan pengadilan.

#### Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.

Yang dimaksud dengan Konvensi Paris adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam bulan;
- b. jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal;
- c. tanggal pengajuan Permohonan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;
- d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek di mana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bukti Hak Prioritas" adalah berupa salinan surat permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diajukan di Negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi perdagangan dunia.

##### Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan *filing date*.

Tanggal Penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Berita Resmi Merek” adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan atau sarana lainnya, dan memuat hal-hal yang

menurut Undang-Undang ini harus dimuat di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain papan pengumuman, jika keadaan memungkinkan, sarana lainnya itu akan dikembangkan antara lain dengan mikrofilm, *mikrofiche*, *CD-ROM*, internet.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

. Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

Yang dimaksud dengan perbaikan penulisan nama dan/atau alamat misalnya Fahrul Arifin menjadi Fachrul Arifin, Jl. Nuri No. 445 menjadi Jl. Nuri 10 No. 445.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 20

### Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

### Huruf b

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

### Huruf c

Merek berupa kata-kata yang dapat dikategorikan menunjukkan keterangan tempat pembuatan, menunjukkan kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, isi, maupun kalimat pujian tidak dapat menjadi unsur merek, termasuk pula nama-nama varietas tanaman yang dilindungi oleh Undang-undang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.

#### Huruf e

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan nama umum dan/atau lambang milik umum, antara lain seperti rumah makan, warung kopi dan/atau lambang tengkorak, lambang tanda racun, lambang sendok dan garpu, dan lambang pompa bensin.

#### Pasal 21

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan Merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

##### Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" termasuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, termasuk pula penggunaan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain.

Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui

unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

.Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “tanggal pendaftaran” adalah tanggal didaftarnya Merek.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 28

### Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan. Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

## Pasal 29

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 30

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding Merek dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Huruf d

Pemeriksa senior adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan menduduki jabatan fungsional paling rendah Pemeriksa Merek Ahli Madya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan pengalihan hak.

Ayat (4)

Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan pengalihan hak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak

digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud “tidak dapat dilisensikan” karena kepemilikannya bersifat kolektif dan apabila ada pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut tidak perlu mendapat lisensi dari pemilik merek kolektif, cukup menggabungkan diri.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Indikasi Geografis” adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya ciri, kualitas, reputasi dan karakteristik yang khas, termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam atau kekayaan alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan barang” adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 53

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Merek tersebut tidak digunakan" adalah penggunaan Merek yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang terdaftar, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Ketidak sesuaian dalam penggunaan meliputi ketidak sesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari

tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemilik Merek” yang tidak terdaftar antara lain; pemilik merek yang beritikad baik namun tidak terdaftar, pemilik merek terkenal tetapi tidak terdaftar mereknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian bertentangan dengan “moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum” adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu, termasuk pula adanya itikad tidak baik.

#### Pasal 76

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 77

Cukup jelas.

#### Pasal 78

Cukup jelas.

#### Pasal 79

Cukup jelas.

#### Pasal 80

##### Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP.

## Pasal 81

### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberika perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 82

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 83

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-Undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “berkas perkara kasasi” adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

#### Pasal 89

Huruf a

Yang dimaksud barang dalam ketentuan ini termasuk barang impor.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 90

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Hak atas Merek" adalah sertifikat Merek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jenis barang yang mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup antara lain produk farmasi, suku cadang kendaraan, barang-barang elektronik, pestisida dan produk berbahan kimia lainnya.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR....