



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat ke | : 7 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-1 |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Selasa, 8 September 2015 |
| Waktu | : 13.00 s.d. 16.15 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III |
| Acara | : Mendapatkan masukan/data mengenai RUU tentang Merek |
| Ketua Rapat | : Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si |
| Hadir | : a. Anggota 21 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pakar : 1) Prof. Dr. Agus Sardjono. 2) Prof. Em Dr. Eddy Damian, S.H. |

I. PENDAHULUAN

Ketua rapat membuka rapat Dengar Pendapat Umum pukul 13.50 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN / KEPUTUSAN

1. Penjelasan dari Prof. Dr. Agus Sardjono :

- 1) Ada 3 hal yang perlu disorot dari RUU ini, pertama tentang definisi dan ruang lingkupnya, kedua hal-hal yang terkait dengan pendaftaran dan yang ketiga tentang indikasi geografis.
- 2) Di dalam Naskah Akademik bahwa salah satu perkembangan penting di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis merek baru yang di kenal sebagai Merek Non-Tradisional. Oleh karenanya diperlukan perluasan

definisi Merek yang mencakup merek Non-Tradisional tersebut, antara lain: Merek tiga dimensi, suara, hologram.

Dengan pernyataan tersebut, maka berkenaan dengan cakupan Merek yang dilindungi, akan terjadi perluasan pengertian Merek yang meliputi ; (1) Merek yang berbentuk tiga dimensi, (2) Merek yang berbentuk suara, dan (3) Merek yang berbentuk hologram.

Konsekuensi dari pernyataan tersebut maka di dalam RUU, definisi Merek harus mencerminkan gagasan yang dikemukakan di dalam Naskah Akademik.

3) Definisi yang dinyatakan di dalam pasal 1 butir (1):

Merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis. Untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Definisi tersebut membatasi Merek hanya yang berbentuk grafis. Dengan demikian hanya mencakup apa yang tampak oleh indera mata. Sedangkan niat yang terkandung di dalam Naskah Akademik adalah meliputi suara dan hologram. Untuk jenis Merek hologram, maka pembatasan berupa grafis memang dapat diterima dan dipahami, karena pada hakekatnya hologram juga dapat dilihat dengan mata (visible). Akan tetapi, kata grafis itu tentu dengan sendirinya meng-exclude suara. Dengan demikian, terdapat inkonsistensi antara Naskah Akademik dengan RUU.

4) Yang ditegaskan dalam RUU bahwa Merek berupa suara belum dapat diakomodasi di dalam UU Merek Indonesia dengan menyatakan secara tegas bahwa Merek yang dilindungi hanya yang berbentuk grafis. Artinya hanya Merek yang fisible (tampak dengan indera mata) yang dapat dilindungi di Indonesia. Sedangkan Merek berupa suara masih dalam tahap wacana, dan belum ada niat untuk memasukannya kedalam UU Merek Indonesia. Hal ini boleh-boleh saja dan tidak ada yang salah tetapi Pasal 2 ayat (3) menyebutkan tentang Merek, yaitu: 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. Rincian ayat ini tidak konsisten dengan definisi Merek yang disebut dalam Pasal 1 butir (1) yang hanya membatasi bentuknya berupa grafis. Oleh karenanya harus ditegaskan terlebih dahulu, apakah RUU Merek akan mengadopsi Trademark Law Treaty 1994, yang meng-exclude suara, atau Singapore Treaty on The Law of Trademark 2006 yang mencakup suara.

5) Di dalam pasal tentang pendaftaran juga di haruskan adanya "etiket" yang diletakan pada dokumen permohonan pendaftaran. Etiket itu sendiri kemudian di tegaskan lagi sebagai sesuatu yang sifatnya visible.

Dua pasal tentang etiket ini menutup kemungkinan pendaftaran merek suara berdasarkan RUU Merek 2015.

Oleh karena itu ada baiknya dipikirkan kembali, apakah Indonesia masih ingin mengadopsi Trademark Law Treaty 1994 yang sudah diratifikasi, atau Singapore Treaty on The Law Of Trademark 2006 yang belum diratifikasi ? Jika Naskah Akademik yang akan menjadi acuan, maka Pasal 1 butir (1) dan

turunannya, sebagaimana sudah dijabarkan dalam soal etiket, harus disesuaikan untuk mengakomodasi suara sebagai merek. Sebaliknya jika Indonesia tetap akan menganut system visible sign yang boleh digunakan sebagai merek, maka Naskah Akademik tidak perlu menyebut-nyebut tentang audible mark.

- 6) Tentang apa yang sudah di atur di dalam TRIPs, sebagai acuan utama dalam perdagangan barang dan jasa beraspek HKI. Article 15 tentang protectable subject matter, ayat (1).
Dari bunyi teks tersebut dapat dilihat bahwa Negara peserta boleh mengatur hanya merek yang visually perceptible saja yang dilindungi. Meskipun demikian TRIPs juga tidak membatasi, dalam arti melarang, pengaturan yang lebih luas, karena TRIPs hanya mengatur standard pengaturan yang minimal. Ketentuan ini selaras dengan TLT 1994 yang diratifikasi dengan Kepres No. 17 Tahun 1997.
- 7) Dengan masuknya system Madrid Protokol. Tentang hal ini dapat disimak pernyataan di dalam Naskah Akademik, sebagai berikut; "RUU Merek harus mengantisipasi pengaturan pendaftaran secara internasional melalui ratifikasi Protokol Madrid" Pernyataan ini mengarah pada langkah ratifikasi Madrid Protocol oleh Pemerintah Indonesia. Alih-alih melakukan ratifikasi, justru secara langsung RUU telah mengadopsi beberapa ketentuan yang diambil dari teks Madrid Perotocol. Hal ini tampak dari pasal yang berhubungan dengan pendaftaran secara internasional.
Dalam hal ini DPR di tuntutan untuk mencermati kondisi akibat dari adopsi Madrid Protocol ke dalam RUU Merek. Tulisan ini tidak akan memberikan penilaian apakah penerapan system Madrid Protocol akan berdampak positif atau negative bagi perekonomian Indonesia.
Penerapan Madrid Protocol sesungguhnya hanya sebuah upaya untuk menyederhanakan sistem pendaftaran merek yang melintasi batas-batas wilayah Negara.
- 8) Menurut Naskah Akademik, tujuan untuk menerapkan system Madrid Protocol adalah untuk mendukung Pemerintah dalam membangun merk global atas produk local Indonesia, khususnya dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar global. Tujuan tersebut tentu baik, asalkan didukung oleh infrastruktur yang memungkinkan implimentasi Madrid Protokal oleh pengusaha kecil dan menengah Indonesia untuk menembus pasar global.
- 9) Tentang Merek Kolektif, ditambah satu ketentuan yang member mandate kepada Pemerintah Daerah untuk membantu atau memaberi fasilitas bagi warganya untuk mendapatkan perlindungan Merek Kolektif bagi produk-produknya yang mempunyai kualitas, reputasi, atau karakteristik yang terkait langsung dengan daerahnya maka dengan kententuan ini, Pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan pendaftaran Merek kolektif untuk kepentingan daerahnya.

10) Hal penting lainnya dari usulan perubahan UU Merek dengan RUU ini adalah berkenaan dengan indikasi Geografis (IG). Naskah Akademik menyatakan bahwa; 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 di refisi. Masyarakat local perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat agar lebih mudah mendaftarkan hasil daerah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian tidak usah menyebutkan pengaruh factor alam maupun factor manusia. Penyebutan itu justru akan membebani anggota masyarakat yang akan mendaftarkan IG untuk membuktikan adanya pengaruh factor alam maupun factor manusia tersebut.

2. Penjelasan dari Prof. E.M. Dr. Eddy Damian, SH :

- 1) Definisi Merek di perluas
Perlu daur ulang definisi mengenai pengertian merek dalam RUU Merek, sehingga terdapat batasan dan kejelasan makna, yang mencakup perlindungan merek dalam bentuk tiga dimensi, suara, dan hologram.
- 2) Permohonan Pendaftaran Merek Internasional
Menambah ketentuan mengenai Permohonan Pendaftaran Merek Internasional sebagai: 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 lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional
- 3) Manajemen Proses Pendaftaran
Menyederhanakan pelaksanaan pengumuman sebelum dilakukan pemeriksaan substantive apabila permohonan sudah diterima secara lengkap. Apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka sekaligus materi keberatan dimaksud dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan substantive, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan menjadi lebih singkat.
- 4) 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.
- 5) Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan Permohonan Merek
Dalam rancangan Undang-Undang ini perbaikan atau koreksi dapat dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek.
- 6) 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.

- 7) 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 Permohonan harus dikenakan pembayaran denda. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penolakan atas permohonan perpanjangan, prosedur penolakannya, dan apabila terdapat keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan Merek.
- 8) Pengumuman Merek melalui Media Elektronik atau non- Elektronik
Pengumuman merek dilakukan melalui media elektronik dan 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.
- 9) Ketentuan Perdata
Pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek sebaiknya ditambah dengan ketentuan bahwa dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 10) 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 dengan mengacu pada prinsip-prinsip fundamental modern dikemukakan Gabriel Hallevy.
- 11) Ketentuan permohonan pendaftaran merek internasional yang diberlakukan sejak Negara Republik Indonesia melakukan akses terhadap Protokol Madrid.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.15 WIB.

KETUA RAPAT,


HJ. DESY RATNASARI, M.Si. M.Psi.

A-472