



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

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

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 21 September 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara	: Mendapatkan masukan/data mengenai RUU tentang Merek
Ketua Rapat	: H. Refrizal
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota 21 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pakar : – Prof. DR. Adi Sulistyono, SH, MH – Prof. DR. Insan Budi Maulana

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Nara Sumber Prof. DR. Adi Sulistyono, SH.,MH. dan Prof. DR. Insan Budi Maulana dalam rangka mencari masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Merek, dibuka pada pukul 10.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Penjelasan dari Prof. DR. Adi Sulistyono,SH., MH) :

- 1) Dalam kata “menimbang” ini adalah alasan sosiologis filosofis yang penting. Terutama apalagi kalau kualitas dari Undang-undang ini adalah mengganti. Kalau diliha “bahwa masalahnya di dalam era perdagangan” itu di menimbang huruf a, ternyata sama persis dengan menimbangunya Undang-undang No. 15 Tahun 2001, jadi tidak ada hal-hal yang mendasar yang menjadi alasan rasional kalau Undang-undang ini harus diganti. Kenapa tidak di rubah?.

- 2) Menimbang huruf b, “bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, menghadapi perkembangan perekonomian dunia di masa yang akan datang, perlu di dukung oleh suatu peraturan perundang-undangan merek”. Harusnya di sini menimbangnnya harus memunculkan masalah-masalah filosofis dan sosiologis dimana memang secara sosiologis keberadaan Undang-undang Merek yang sudah demikian lama ini belum mampu memberikan suatu perlindungan yang baik dan budaya menghargai merek juga belum muncul dan rasa aman tentang penggunaan merek. Jadi di menimbang huruf b belum mempunyai dasar yang kuat untuk Undang-undang.
- 3) Menimbang huruf c bahwa dalam Undang-undang No. 15 tentang Merek masih terdapat kekurangan, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek, hanya sekedar itu saja. makanya perlu dipertanyakan kenapa Undang-undang diganti, tidak dirubah. .
- 4) Dalam konsiderans mengingat hanya mencantumkan Pasal 33, tetapi kadang-kadang susbtansinya, nilai-nilai normanya tidak mewarnai pasal-pasal di dalam substansi dalam Undang-undang Merek. Mengusulkan, misalnya tidak hanya Pasal 33, di situ ada Pasal 18A ayat (2) untuk mengingatnya dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan isu indikasi geografis sebagai bagian dari merek, ini yang perlu ditambah, tidak hanya sekedar Pasal 33, tetapi Pasal 18b.
- 5) Kemudian adanya pencantuman Undang-undang No. 7 Tahun 1994, ini sebagai pengesahan WTO.
- 6) Definisi Pasal 1 ayat (6) tentang indikasi geografis, di situ indikasi geografis tidak menggunakan definsinya Trips sebagai mana yang terdapat di dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Dan ini menunjukkan ketidak konsistenan, sudah mengingat Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tetapi kenapa pada waktu membuat definisi indikasi geografis menggunakan perjanjian Lisabon di sini.
- 7) Kemudian memberikan ciri, karakteristik yang khas dan kualitas tertentu, jadi komulatif, yaitu ada di Pasal 52 dan Pasal 57, tetapi tidak konsisten ketika diterapkan di Pasal 62 ketika melihat, disitu menjadi alternatif. Ciri, karakteriskas dan atau kualitas. Kalau kita melihat yang pertama, akan menyoroti bahwa pada “mengingat”, pencantuman Undang-undang No. 7 Tahun 1994 ternyata tidak digunakan secara konsisten, hanya dicantolkan mengingat, karena definisi tadi indikasi geografis. Kalau di trips, itu adalah alternatif, mempunyai ciri dan kualitas tertentu sedangkan kalau di sini dilihat pasal 62, ciri karakteristik khas dan atau kualitas jadi tidak sesuai dengan definisi Pasal 1 ayat (6).
- 8) Pasal 69, tentang pengawasan indikasi geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau masyarakat, itu definisinya menjadi ciri dan kualitas saja. jadi tidak ciri karakteri yang khas tapi ciri dan kualitas. Jadi ada ketidak konsistenan tentang indikasi geografis. Mungkin di makalah itu belum muncul di dalam pasal-pasal tentang penggunaan indikasi geografis yang tidak konsisten tetapi secara makro disitu sudah disebutkan bahwa penggunaan definisi dengan mengacu kepada perjanjian Lisabon ini, tidak konsisten karena pencantuman mengingatnya adalah Undang-undang No. 7 tahun 1994.
- 9) Pasal 1 angkat merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang. Dan kalau yang pertama kali mendaftarkan merek itu kan yang mendapatkan hak merek atau system constitutive, kenapa di

sini merek dagang adalah merek yang digunakan, karena bukan yang pertama digunakan, kenapa tidak menggunakan merek yang didaftarkan pada barang yang diperdagangkan.

- 10) Tentang merek jasa, merek yang digunakan karena sistemnya bukan dilihat dari siapa yang menggunakan merek tersebut, demikian juga di Pasal 1 ayat (4).
- 11) Undang-undang ini memang tidak ada kewajiban untuk mencantumkan asas dan tujuan. Tapi di perguruan tinggi asas hukum itu penting karena unsur pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum dan ia adalah sebagai rasilogiknya peraturan hukum. Mengusulkan asas-asas hukum dan tujuan hukum di dalam Undang-undang ini.
- 12) Mengusulkan adanya asas ini sehingga nanti Undang-undang ini merupakan jantungnya peraturan hukum, kemudian mengusulkan asas dan tujuan ini juga bisa menjadi hal yang penting untuk mendasari Undang-undang ini agar ke depan Undang-undang ini ada tolok ukur efektifitasnya. baik itu asas maupun tujuan.
- 13) Ada kurang lebih 13 Peraturan Menteri yang di amanati untuk dibuat sebagai peraturan pelaksana. Kemudian ada 5 Peraturan Pemerintah, ada 1 Peraturan Presiden, tata cara permohonan permintaan penyelesaian banding.
- 14) Pasal Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon pada menteri secara elektronik atau non-eklektronik dalam bahasa Indonesia”, rumusan tersebut belum tepat. Sebuah kebijakan harus memberikan kepastian hukum, bukan saja dalam rangka memihak warga negara, akan tetapi juga menciptakan iklim investasi dan pengembangan hak kekayaan intelektual. Oleh sebab itu Pemerintah harus tegas menentukan sikap sistem pendaftaran apakah elektronik atau non-elektronik.
- 15) Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan” sebaiknya ada penjelasan resmi bahwa tanda terima permohonan pendaftaran merek bukan alasnya itu merek terdaftar. Dokumen itu menjadi tanda bahwa dokumen itu telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan di Direktorat HKI, setelah pendaftar merek itu masih harus melalui pemeriksaan yang panjang, mulai dari pemeriksaan administrasi, substansi dan pengumuman.
- 16) Ketentuan Pasal 21 ayat (1) tentang merek terdaftar milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang-barang dan jasa sejenis, ketentuan ini harus benar-benar dipertimbangkan secara cermat bagaimana menentukan barang sejenis atau tidak sejenis, sifat cara pembuatan atau tujuan pemakaian yang bagaimana yang dapat dikatakan barang sejenis. Suatu barang belum tentu dapat dikatakan sejenis dengan barang lainnya meskipun berada dalam satu kelas yang sama.
- 17) Ketentuan pasal 21 ayat (2), ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat pula diberlakukan terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ketentuan ini pernah tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 berdasarkan pasal 6 ayat(2), ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) huruf b, merek terkenal dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 18) Peraturan Pemerintah kadang-kadang mengebiri Undang-undang. Jadi kalau tidak ada pelaksanaannya/menyandera, makanya Pengkategorian Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden juga belum tegas, yang lebih penting, apakah kementerian mampu tidak membuat peraturan ini, kalau tidak nanti karena tersandera oleh peraturan pelaksana akhirnya Undang-undang ini malah tidak menjadi efektif di dalam pelaksanaannya.
- 19) Defenisi-definisi tentang indikasi geografis yang tadi kemukakan di depan mohon sekiranya nanti bisa di sinkronkan dan juga ditegaskan sebenarnya akan menganut definisinya trips atau perjanjian Lisabon ini. Seharusnya sudah sejak awal ditetapkan.

2. Penjelasan dari Prof. DR. Insan Budi Maulana :

- 1) Revisi Undang-undang ini direncanakan akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika dilihat GNP di negara-negara ASEAN, Indonesia sebenarnya menempati urutan ke-4 atau ke-5 dengan produk GNP sekitar 3650 pada tahun 2014 setelah Singapura dengan GNP 55.000 lebih, Brunei Darussalam sekitar 31.000, dan Malaysia dengan GNP sekitar 10.000 lebih dan Thailand 5410. Meskipun GNP tidak begitu banyak namun jumlah permohonan merek Indonesia sebenarnya menempati urutan pertama diantara negara-negara anggota ASEAN.
- 2) Menurut data statistik yang diterbitkan oleh WIPO for World Intellectual Property Organization dan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, jumlah permohonan merek di beberapa negara anggota ASEAN pada tahun 2013 adalah, jumlah permohonan merek di Indonesia mencapai 63.599 merek dan dari jumlah itu permohonan merek dari dalam negeri mencapai 44.288 merek atau sekitar 69% dari seluruh permohonan, namun yang diajukan keluar negeri, jadi produk-produk Indonesia yang mereknya diajukan keluar negeri hanya berjumlah 2.616 merek, itu berarti permohonan merek dari dalam negeri cukup dominan untuk di dalam negeri.
- 3) Jangka waktu proses pendaftaran merek, karena dalam Rancangan Undang-undang Merek diatur dan direncanakan proses pendaftaran itu sekitar 8 bulan, perlu disampaikan bagaimana sebenarnya proses pendaftaran merek dibandingkan dengan negara-negara ASEAN termasuk juga di Indonesia selama ini seperti apa. Meski jangka waktu permohonan merek sudah diatur dalam Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 sekitar 14 bulan 10 hari, dari permohonan merek sampai dengan terbit sertifikat merek jika tidak ada penolakan awal dari pemeriksa merek atau keberatan dari pihak ketiga. Namun realitanya jangka waktu itu nyaris tidak pernah terlaksana, jadi sebenarnya yang banyak melakukan pelanggaran administratif bukan pengadilan atau polisi tapi sebenarnya Dirjen HKI yang tidak melaksanakan secara konsisten Undang-undang Merek ini. Dalam praktek, permohonan merek sampai dengan diterima sertifikat merek, lebih dari 2 tahun, jangka waktu demikian lama telah di sadari oleh Dirjen HKI namun tidak ada upaya melaksanakan Undang-undang Merek secara konsisten.
- 4) Di negara-negara anggota ASEAN permohonan merek yang cukup efisien adalah atau tidak memerlukan waktu yang lama karena proses permohonan 6 sampai 12 bulan adalah Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar ini cukup efisien dan singkat. Sedangkan di Filipina, Malaysia dan Thailand proses permohonan merek sekitar 12 sampai 24 bulan oleh karena itu jika permohonan merek menurut Undang-undang Merek yang baru nanti akan disahkan berkisar 8

bulan, tentu hal itu menjadi hal yang sangat menggembirakan dan akan menjadi yang sangat efisien dibandingkan anggota ASEAN yang lainnya. Namun perlu terjadi revolusi moral dan mental dalam pelaksanaan Undang-undang Merek yang baru dan akan dibuktikan nantinya karena setelah Undang-undang Merek No. 14 Tahun 1997 direvisi dengan Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang mengakibatkan jangka waktu proses pendaftaran merek dari sekitar 6 bulan menjadi sekitar 15 bulan saja, ini tidak pernah terlaksana.

- 5) Tujuan mengganti Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 diharapkan harus lebih efisien dengan perubahan tahapan permohonan merek dan penerapan elektronik filing seharusnya permohonan merek harus lebih efisien dan lebih cepat karena dapat diajukan secara lebih sederhana, mudah dan efisien sehingga dari berbagai penjuru nusantara manapun dapat mengajukan permohonan merek tanpa perlu datang ke Jakarta dan jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal AHU sebenarnya sistim yang dilakukan Dirjen HKI ini sangat lambat, karena kalau AHU kalau ingin mendirikan perusahaan terbatas notaris bisa mengajukan tanpa harus datang ke Jakarta sedangkan untuk pendaftaran merek, para pemohon merek ini harus datang ke Jakarta, bisa dibayangkan kalau mereka dari Papua atau dari Aceh. Meski dikatakan Kanwil bisa menerima tetapi prakteknya itu tidak efektif.
- 6) Pelayanan permohonan merek di tanah air ini jauh tertinggal sekitar 20 tahun dibandingkan dengan Jepang atau Singapura maupun Malaysia terutama apalagi bila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Malaysia. Diharapkan dengan adanya revisi bertambah jumlah permohonan merek jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, jumlah penduduk Indonesia adalah 40% dibandingkan dengan anggota ASEAN lainnya. Sehingga harusnya pasar Indonesia yang paling dominan, permohonan merek Indonesia harusnya yang paling banyak, tidak hanya yang di dalam negeri tapi juga yang keluar negeri, selain itu juga sumber daya manusia dan mengenai ratifikasi Protocol Madrid.
- 7) Revisi atau mengganti Undang-undang Merek no. 15 Tahun 2001 bukan karena turut campur atau dipengaruhi oleh WIPO meski kesan itu cukup kuat karena Pemerintah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang memberi peluang untuk mendaftarkan merek secara internasional pada Rancangan Undang-undang tentang Merek. padahal jika memperhatikan data statistik permohonan merek yang telah diuraikan di atas telah terbukti jumlah permohonan merek nasional yang diajukan ke luar negeri, tidaklah banyak jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya, juga tidak lah benar alasan permohonan merek secara internasional itu akan lebih efisien dan lebih murah karena dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan hasil survey yang benar dan kredibel. Ketika Indonesia meratifikasi *trade mark law treaty* yang menerapkan kewenangan multi class saja ternyata Dirjen HKI tidak mampu memproses permohonan pendaftaran merek itu menjadi lebih cepat, efisien dan lebih murah.
- 8) Indonesia terlalu cepat meratifikasi konvensi internasional di bidang HKI tetapi sering tidak konsisten untuk melaksanakan karena tidak mau mengelola terlebih dahulu apakah SDM nya memiliki kemampuan atau tidak, apakah telah memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak, meski ketentuan untuk menerima pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protocol Madrid telah tercantum dalam Rancangan Undang-undang Merek, lihat Pasal 51, Rancangan Undang-undang Merek dan ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 9) Diharapkan Peraturan Pemerintah disahkan setelah melakukan survey atau kajian yang mendalam dengan memikirkan manfaat dan mudaratnya, karena bagaimanapun Menteri Hukum dan HAM bukan untuk kepentingan WIPO.
- 10) Landasan hukum, survey dan konsideran. Memperhatikan dan menelaah Rancangan Undang-undang Merek dan penjelasannya membuktikan bahwa rencana revisi atau mengganti Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 tidak berdasarkan hasil survey atau hasil penelitian memadai, agak berbeda dengan Rancangan Undang-undang Paten yang terkesan cukup logis. Alasan mengapa Undang-undang Paten No. 14 tahun 2001 perlu dirubah.
- 11) Ketentuan pidana pada Rancangan Undang-undang Merek ini membuktikan bahwa Rancangan Undang-undang Merek ini tidak di susun secara cermat, tidak membaca Undang-undang lain yang dijadikan dasar memberikan pemberatan hukuman bagi pelanggar merek di bidang farmasi atau lingkungan hidup, juga tidak ada koordinasi, tidak melakukan harmonisasi, menyamakan istilah atau kesamaan persepsi antara penyusun Rancangan Undang-Undang Merek dan para penyusun Rancangan Undang-undang Paten.
- 12) Usulan definisi untuk Pasal 1 angka 1, mengusulkan "tanda yang memiliki daya beda". Lalu juga merek dagang adalah merek yang digunakan dalam perdagangan barang, untuk ini menyarankan berupa, merek jasa adalah merek yang digunakan dalam perdagangan jasa. Definisi ini mudah dipahami, dibandingkan dengan definisi Rancangan Undang-Undang Merek yang menyatakan misalnya "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 atau barang-barang sejenis lainnya",
- 13) Pasal 1 angka 5, ditulis "hak atas merek", menyarankan cukup di tulis "hak merek" saja, seperti halnya dengan hak azasi manusia, tidak pernah disebut hak atas azasi manusia. Jadi sebagai satu padanan.
- 14) Kemudian pasal 1 angka 14, ini harap bisa dihapus, hak kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual dan bukan sebagaimana yang ditulis pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan "kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari pemohon", jika kata "orang yang mendapat kuasa dari pemohon", maka bisa siapa saja mengajukan permohonan merek, bisa orang asing, bisa perusahaan asing, bisa calo-calo merek atau orang yang tidak becus di bidang merek dapat mengajukan permohonan merek yang berkolaborasi misalnya dengan oknum-oknum Dirjen HKI. Padahal sekarang sudah ada 700 lebih konsultan HKI yang di didik oleh Dirjen HKI dan mereka adalah sebagai kuasa sebagai konsultan HKI. Maka untuk itu mengharapakan Pasal 1 angka 14 "kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual", tidak perlu orang yang mendapat kuasa dari pemohon. Jadi kata itu perlu dicoret. Sebenarnya lebih suka untuk mengatakan "kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual", bahwa selama ini ada perbedaan pandangan antara ada usulan dari Dirjen HKI yang mengatakan sekarang konsultan kekayaan intelektual.
- 15) Masalah Hak kekayaan intelektual, karena yang memang dilakukan adalah mengajukan permohonan hak yang kalau kita macam-macam permohonan hak maka disebutlah hak kekayaan intelektual, tetapi kalau hak kekayaan intelektual sebagai objek, maka disebutlah kekayaan intelektual. Di dalam Rancangan Undang-Undang Merek merek ini disebutkan "penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi Banding Merek dilakukan secara dalam waktu 3 bulan".

- 16) Pasal 94 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Merek sebaiknya dicoret karena sanksi pidana.
- 17) Permohonan pendaftaran merek diajukan dalam bahasa Indonesia oleh Kuasa kepada Menteri (sebaiknya Direktur Jenderal), jadi tidak perlu menteri harus menerima permohonan itu, karena untuk mendirikan PT pun sekarang Direktorat Jenderal AHU yang melakukan penerimaannya, secara tertulis dengan cara manual dengan membayar biaya. Kemudian perlu ada alternatif apakah melalui electronic filing ataukah secara manual, bisa melalui loket di Direktorat Jenderal HKI. Selain itu juga mengapa permohonan merek ini diajukan ke Direktorat Jenderal HKI dan bukan diajukan ke Menteri ; karena dalam Rancangan Undang-Undang Merek ini diatur misalnya; karena Komisi Banding Merek diangkat oleh Menteri, maka tidak logis jika permohonan banding merek yang dikabulkan oleh Komisi Banding Merek, lalu Komisi Banding Merek memerintahkan menteri untuk mendaftarkan. Di dalam Rancangan Undang-undang ini diatur seperti itu, jadi kalau Komisi Banding Merek atau nanti dalam Paten juga diatur bahwa kalau ternyata Komisi Banding Merek atau Paten menyatakan merek atau paten itu dikabulkan maka Komisi Banding Merek atau Paten memerintahkan menteri untuk mendaftarkannya, padahal mereka diangkat oleh Menteri. Jadi sekali lagi kami berharap itu tetap diajukan, dilakukan oleh direktorat Jenderal dan di berbagai negara manapun kebanyakan permohonan merek itu diajukan kepada level atau setingkat Dirjen saja, bukan kepada Menteri.
- 18) Dalam Rancangan Undang-undang ini, agar ditelaah kembali, tidak perlu terjadi Hyper Correction atau segala sesuatu yang sudah benar lalu direvisi atau dikoreksi, namun revisi atau koreksiannya itu salah yang terjadi pada pemilihan pasal, ayat dan konsideran Rancangan Undang-Undang Merek itu. oleh karena itu gunakan saja sebagian besar Pasal, ayat dan konsideran yang sudah tercantum pada Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 12.45 WIB.

KETUA RAPAT,



H. REFRIZAL

A-89