



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

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

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-4
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 28 September 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara	: Mendapatkan masukan/data mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Merek
Ketua Rapat	: Hj. Desy Ratnasari , M.Si, M.Psi
SekretarisRapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 21 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pakar : - Poppy Rufaidah, SE., MBA., PhD - Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., MH

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Merek dengan Narasumber Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., MH, Poppy Rufaidah, SE., MBA., PhD dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tentang Merek, Rapat dibuka pada pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Penjelasan dari Poppy Rufaidah, SE., MBA., PhD :

- 1) Bab IV Permohonan Pendaftaran Merek Internasional, Berisi Pasal 20 s.d. 40, Perlu ada pasal yang berisi tentang "Pembinaan dan pengawasan untuk UMKM" seperti BAB XI.
- 2) Pendaftaran Merek, perlu ada tambahan klausul tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Merek yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil,

dan menengah yang peruntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

- 3) Defenisi UMKM sebaiknya merujuk pada Undang-undang yang sudah ada dari Kementerian Koperasi dimana sudah ada klasifikasinya. Sehingga tidak merubah ulang peraturan undang-undang yang ada. Kemudian pembinaan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud meliputi persiapan, pemenuhan persyaratan permohonan pendaftaran Merek, dan pemanfaatan Merek terdaftar. Itu beberapa poin yang diusulkan, khusus ditambahkan didalam BAB IV pendaftaran Merek, yang mana masih belum ada tentang klausul pembinaan dan pengawasan UMKM
- 4) Masalah Pengawasan, mengusulkan Pengawasan merek dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk: Menjamin merek yang terdaftar menjadi dasar diterbitkannya dasar merek terdaftar. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemilik merek dan atau Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.
- 5) Selanjutnya *"hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemilik Merek dan/atau Menteri. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam peraturan Menteri"*, itu adalah kalimat-kalimat yang diusulkan untuk ditambahkan didalam RUU Merek tersebut. Kemudian juga perlu ada pasal yang menyatakan *"untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggung biaya yang ditimbulkan dalam proses pendaftaran Merek sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik"*. ini perlu dimasukkan mengapa? Saat ini dinas-dinas disetiap provinsi bahkan kabupaten menganggarkan untuk membebaskan biaya pendaftaran Merek. Tetapi itu tidak mampu untuk menampung seluruh aspirasi yang ada dari pelaku UMKM, karena pelaku UMKM itu jumlahnya bisa sampai jutaan, bahkan antri untuk mendapatkan proses pendaftaran Merek yang digratiskan. Jadi ini perlu ada klausul *"bahwa untuk biaya pendaftaran Merek bagi UMKM ini perlu ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang dimaksud dengan UMKM itu tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*,
- 6) Agar dalam Bab VII Permohonan Pendaftaran Merek Internasional ada pasal yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan permohonan pendaftaran Merek Internasional yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik. Jadi ini untuk yang merek internasionalpun juga perlu ada proses pembinaan dan pengawasan, Sehingga mengusulkan didalam kalimat di BAB VII permohonan pendaftaran Merek internasional perlu ada klausul pembinaan dan pengawasan untuk UMKM. Untuk itu perlu ada pasal dalam Bab VII yang menyatakan mengenai :
 - a. Persiapan pemenuhan persyaratan permohonan pendaftaran merek;

- b. Permohonan pendaftaran merek internasional; dan
 - c. Pemanfaatan merek internasional terdaftar.
- 7) Bab XIII Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Merek, Perlu ada pasal terpisah untuk sistem jaringan dokumentasi dan pasal terpisah informasi merek. 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.
 - 8) Menyarankan perlu ada pasal tambahan (79a) dimana ada kalimat pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi pemberian informasi Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, yang diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional
 - 9) Merek tanpa media ini tidak akan memungkinkan mendapatkan nilai potensi dari Merek yang ada. klausul penetapan tentang peraturan bahwa pelibatan sistem jaringan informasi dan juga informasi Merek ini dengan melibatkan pihak-pihak akademisi bisnis government, community dan media.

2. Penjelasan dari Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., MH :

Menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Merek, sebagai berikut :

- Sudahkah Indonesia dengan RUU Merek yang baru dapat melindungi kepentingan nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam perdagangan, khususnya dengan mengambil beberapa aspek yang menguntungkan dari ketentuan-ketentuan dalam TRIPs
- Penting juga untuk dikritisi hubungan art.21 TRIPs dengan *art 6quater Paris Convention*
- Apakah Merek itu hanya sebatas pengertian spt “Tjap Dagang” saja, atau sesuatu tanda yang memiliki daya pembeda (*distinctive character*) yang melekat kepada barang atau penyelenggaraan jasa.
- Pada dasarnya merek dilindungi tidak hanya karena didaftarkan tetapi juga digunakan.
- Apakah tidak ada kemungkinannya bahwa Merek dapat disalahgunakan.
- Apakah Merek yang tidak didaftarkan di Indonesia harus dilindungi.
- Jika tidak ada amanat mempidanakan selain *counterfeiting trademark* di dalam TRIPs, perlukah Indonesia mencantumkannya.

Aplikasi Merek Secara Online

- Sudahkah dipastikan bahwa Sistem Elektronik pendaftaran tersebut “laik dipercaya” ? Handal, Aman, Bertanggung jawab.
- Apakah pemeriksa mempunyai sertifikasi yang sesuai dengan standar pemeriksaan secara nasional, regional ataupun global.
- Apakah sanksinya jika diberikan Merek tetapi tidak digunakan atau memproduksi di Indonesia atau tidak diimpor ke Indonesia.

Pelanggaran terhadap Merek

- *Counterfeiting goods* => hasil pemalsuan merek dari merek yang telah terdaftar
- Jika masalahnya adalah suatu Tanda seharusnya tidak layak mendapatkan Merek maka seharusnya fokus kepada sejauhmana daya bedanya. Pelanggaran terhadap hal ini sesungguhnya adalah *Fraud* karena menipu kantor Merek, atau setidaknya beriktikad tidak baik untuk menghalangi pihak lain atau suatu saat kelak akan mengeksploitasi orang lain. Selayaknya ada ancaman pidana bagi orang-orang yang seperti ini.
- Bagaimana halnya orang yang membeli dan menggunakan suatu barang yang tidak diketahuinya ternyata merupakan produk hasil pelanggaran merek ? apakah ia harus dikatakan melanggar merek.

Penyelesaian Sengketa Merek

- Penetapan sementara dengan jaminan selayaknya berlaku proporsional.
- Sengketa Merek selayaknya lebih pas dengan mekanisme perdata bukan pidana, karena seharusnya pembedaan adalah ultimum remedium bukan maximum remedium meskipun itu delik aduan.
- Selayaknya dibuka kemungkinan penyelesaian sengketa via ADR ataupun Arbitrase.

Ada beberapa usul dan saran terkait RUU Merek yaitu :

- 1) **Judul RUU Merek**, masalah indikasi geografis dalam cembering atau chapter di triebs antara merek, seksion dengan indikasi geografis seksion itu berbeda. Kalau indikasi geografis sebagai sebuah rezim berada didalam merek itu baru parsial komponen, sehingga ada dua chapter berbeda dalam satu undang-undang, akan lebih bagus judulnya "Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis".
- 2) **Pasal 1 ayat (1)** merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis, kalau memang ada teori tentang persamaan pada pokoknya berdasarkan bukan hanya huruf, kata gambar dan warna, tetapi juga kesamaan suara, maka rasanya secara grafis menjadi hambar dalam pelaksanaan untuk melihat keberadaan pembeda dalam merek. mengusulkan kata-kata grafis diangkat saja, karena membuat merek itu jadi kelihatannya hanya yang fisual. Memang tidak salah dalam merferensi karena referensi dalam yuke United Kingdam.
- 3) **Mengusulkan Sistem elektronik** untuk pendaftaran merek, seharusnya ada pendefinisian didepan, karena ada cafters berikutnya, dan kalau memang sistem itu laik, memenuhi sertifikasi kelaikan berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang diturunkan juga dalam peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik baru boleh dijalankan aplikasi permohonan secara elektronik. Tapi jika tidak maka akan lebih banyak mudorot daripada manfaat.

- 4) **Pasal 4 itu diayat (1)** mungkin akan lebih baik jika dikasih kalimat kondisional sepanjang sistem elektronik tersebut upertable.
- 5) **Pasal 20** jika disimulasikan sebagai berikut, bahwa Merek tidak dapat didaftar, berarti dari awal seharusnya tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan Merek jika:
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mungkin gampang untuk dicari, Moralitas mungkin perlu penjelasan, bagaimana moralitas konteksnya? Agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. perlu ada sedikit yang memperjelas bahwa ini ada konteksnya.
 - Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Berarti yang ini disampaikan sebenarnya adalah, kalau merek itu hanya menjelaskan suatu sifat atau jenis barang, maka tidak layak menjadi merek dagang. contoh: Telepon genggam, Kamera pegang
 - Memuat unsur-unsur yang dapat menyesatkan masyarakat, bagaimana hal ini akan dapat dibuktikan? Untuk menyatakan bahwa itu selayaknya tidak dapat didaftarkan. Kata-katanya adalah "dapat menyesatkan masyarakat" dapat kan berarti belum harus dibuktikan, "dapat" berarti bahwa ini sangat subyektif nantinya oleh pemeriksa. Kalau pemeriksaan tidak melakukan buku guidens yang untuk dipublikasikan kepada public maka ini menjadi ruang untuk korupsi. memerlukan kaidah untuk menjelaskan sejauhmana yang dianggap dapat menyesatkan masyarakat yang akan menjadi pegangan bagi pemeriksa merek.
- 6) **Pasal 21 ayat (3)** permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal. Ini sangat menarik, kalau nama berarti pons suara, teks, apakah suara merupakan grafis, ini menjadi ukuran lagi bahwa kata-kata grafis didalam pendefinisian Merek agak mengecilkan makna.
- 7) **Pasal 31** dalam hal merek terdaftar melanggar moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, komisi merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan. Apakah dapat dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, atau memang harus dulu menunggu komplin masyarakat? Kalau memang ada kewajiban Dirjen HAKI dan ada hak Dirjen HAKI untuk melakukan penghapusan dengan melihat dengan pemantauan sendiri, maka harus ada kewajiban dari Dirjen HAKI dalam SOPnya memantau semua pendaftaran merek apakah digunakan ataukah tidak? Harus ada sistem jika tidak maka Dirjen Haki melanggar Undang-undang ini sendiri, mungkin harus diperhatikan oleh Dirjen Haki. Kalau memang punya inisiatif ada kewajiban untuk bisa menghapuskan atau membatalkan harus ada SOP pekerjaan memang ada urusan pekerjaan itu yang dijalankan oleh Dirjen Haki.
- 8) **Pasal 41 ayat (6) dan Pasal 42 ayat (5)** jika memang disepakati bahwa trademark adalah rezim dalam property, makanya disebut intelektual property, benarkan adanya yang namanya pengalihan hak harus dicatitkan dulu ke Dirjen, baru kemudian berlaku pada pihak ketiga. Bukankah suatu propertis jika para pihak sepakat dan pengalihannya sesuai dengan tata

cara hukum kebendaannya, maka tidak ada kewajiban administrative seperti ini. Kecuali jika kita mengatakan obyeknya adalah barang tidak bergerak, contoh tanah untuk menjaminkan harus masuk dalam catatan buku tanah. Pengalihan, penguasaan hak atas tanah berarti bukan dia pemiliknya, kalau sertifikat merek justru memperlihatkan hak atas bergerak yang obyeknya inmaterial. Pasal 41 ayat (6) dan ayat (5) jangan berkata-kata bahwa tidak berlaku atau tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Bagaimana bisa ada suatu hal yang formil menyatakan akibat hukum atau materialnya, rasanya akan menjadi celah buat penyalahgunaan.

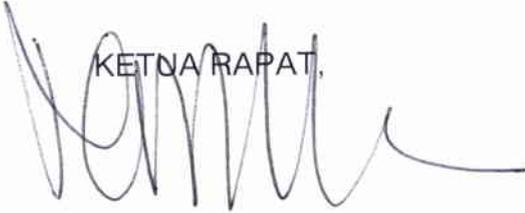
- 9) **Pasal 43**, pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut kecuali diperjanjikan lain. bahwa hal ini seperti menafikkan keberadaan lisensi yang eksklusif. Seharusnya tergantung kepada kejadiannya, harus ada kata-kata dalam hal non eksekusif, tapi kalau ada perjanjian lisensi eksklusif, maka sebaiknya tidak ada kata-kata bahwa pemilik dapat melisensikan lagi kepada pihak lain.
- 10) **Pasal 46 ayat (4)** untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah atau masyarakat dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukan bagi pengembangan usaha dimaksud, dan/atau pelayanan public. Jadi saya mengusulkan penambahan kata-kata "atau masyarakat", masyarakat ini bisa merupakan bentuk asosiasi dari pedagang-pedagang.
- 11) **Pasal 53 BAB tentang Intensifikasi Grafis**, menurut pandangan umum merek kondisi geografis cukup berbeda maka, jika Bab mengenai indikasi geografis menyelak ditengah seperti ini, lalu selesai penyelesaiannya dalam pasal-pasal berikutnya baru masuk merek lagi, rasanya akan membingungkan masyarakat. Akan lebih bagus selesaikan semua terlebih dahulu ketentuan tentang merek baru masuk capter berikutnya semua tentang indikasi geografis. Terkait dengan indikasi geografis, kalau memang menjadi sumber daya pembeda dan menjelaskan karakteristik terhadap sesuatu mutu barang atau jasa, tidak dapat dilupakan bahwa ada keberadaan masyarakat hukum adat, dimana keikatannya bukan hanya faktor territorial tapi juga dunia logis. Jadi karakteristik bangsa asmat membuat patung berarti tidak hanya mencerminkan patung itu dibuat di Irian Jaya, tetapi jangan-jangan juga harus melindungi anggota suku asmat, yang tinggal diluar negeri yang dia juga punya hak untuk membuat patung asmat. Sehingga dengan dasar itu kita akan melihat bahwa sesungguhnya merek dengan indikasi geografis walaupun terkait tetapi tidak identic memang seharusnya chafter diperjelas berbeda.
- 12) **Pasal 58 ayat (2) butir d**, ahli lain yang kompeten, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, sejauhmana yang disebut kompeten? Yang dibuktikan dengan apa? Karena jika tidak suatu saat akan ada pergroup in group didalamnya.

- 13) **Pasal 61 ayat (2)** dengan pertimbangan Menteri Luar Negeri perlu disertakan, karena ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 64 ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri saja. Sementara hubungan luar negeri harus senantiasa melibatkan kementerian luar negeri, mengusulkan dengan pertimbangan Kementerian luar negeri, diperlukan. Boleh dalam berada dalam norma, atau cukup dikatakan dalam penjelasan.
- 14) **Bab Bab XII** tentang Penghapusan, akan lebih jelas buat public membaca normanya jika sebelumnya dicantumkan terlebih dahulu kondisi apa yang dapat mengakibatkan suatu merek layak untuk dihapus. Jika tidak maka ini hanya sebagai sebuah persyaratan formil saja, akan lebih bagus jika kaidahnya disebutkan.
- 15) **Pasal 72** Penghapusan merek terdaftar ayat (1), penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan, kepengadilan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, dalam perdagangan barang. Jika diamati dalam treafs substansinya harus ada kata-kata dengan alasan yang syah, kalau tidak ada alasan yang syah untuk tidak menggunakan Merek tersebut meskipun telah didaftarkan berhak untuk dinyatakan penghapusan. Jadi ada sisipan kata-kata harus ada dengan alasan yang syah dulu.
- 16) **Pasal 74** pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Bingung kami membacanya, dikatakan bahwa merek dilindungi karena pendaftaran, lalu ada pemilik merek yang tidak terdaftar, nanti bagaimana kreteria menyatakan bahwa memang pemilik merek yang sesungguhnya? harus ada ketentuan adanya verius dalam penggunaan merek yang tidak terdaftar. Atau pengguna merek terdahulu.
- 17) **Pasal 82**, kalimat ayat (2) dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang apakah ini juga tidak termasuk konteks sita? Harusnya bukankah ini berada permintaan penyitaan terhadap barang yang dianggap melanggar.
- 18) **Pasal 90 butir d** menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding, Kenapa biaya untuk itu sudah keluar kemudian menangnya belum tentu, biaya administratifnya berat, maka harusnya kata-katanya adalah sebanding atau proporsional. Jika ditambahkan kalimat proporsional, kalau memang nilainya 100 juta depositnya 50 juta.
- 19) **BAB XVII** tentang ketentuan pidana, kalau kata-katanya setiap orang yang dengan tanpa hak, maka semua orang yang tidak sengaja bisa kena. mengingatkan will full, didalam criminal prosedur di treafs itu memperlihatkan bahwa harus ada unsur dengan sengaja dulu. Sehingga kata-kata dengan sengaja dan tanpa hak itu harus menjadi penentu adanya pidana berjalan atau tidak. Lalu mohon diperkaya karena ini sebagai usaha

perdagangan tindak pidananya konteksnya korporasi. Kalau ini kan setiap orang semuanya huruf kecil, sementara dibelakang ini adalah sebetulnya sengketa dagang, maka tindak pidana korporasi yang mungkin harus diperhatikan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 13.00 WIB.

KETUA RAPAT,


Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi
A-472