

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
MEREK**

**Disusun Oleh TIM
Di bawah Pimpinan**

Prof.Dr. Insan Budi Maulana, SH., LL,M

**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I.
TAHUN 2008**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PHN.1-21.HN.01.03 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 telah dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik Revisi RUU Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (RRUUM), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH., LLM

Sekretaris : Yul Ernis, SH, MH

Anggota : 1. Bunyamin, SH.,MH
2. T. Didik Taryadi, SH
3. Prayono, SH., MH.
4. Lulu Husein, SH.
5. Ellyna Syukur,SH
6. Dra. Evi Djuniarti, MH
7. Heru Baskoro, SH., MH
8. Atiah , SH

Dalam Penyusunan Naskah Akademik RRUUM tersebut Tim ditugaskan untuk menyusun Naskah Akademik RRUUM berupa rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur dengan segala aspek yang terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, yang disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan undang-undang.

Hasil Naskah Akademik menunjukkan bahwa dari sejumlah kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi pokok permasalahan adalah, *Pertama* bagaimana Syarat Permohonan Merek, Proses Permohonan Merek, sumber daya manusia, Proses Permohonan Banding dan Jangka Waktu Banding, Penegakan Hukum Secara Perdata, dan Penegakan Hukum Secara Pidana menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, *kedua* mengenai kelemahan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam prakteknya dan *ketiga* mengenai implementasi penegakan hukum secara Perdata / Pidana hak atas Merek.

Penyusunan Naskah Akademik ini berdasarkan pada permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek salah satunya adalah membuat ketentuan mengenai proses pendaftaran merek yang disederhanakan sehingga prosesnya menjadi lebih singkat dan lebih menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan merek agar tidak menimbulkan banyaknya sengketa merek di pengadilan dan penegakkan hukum tidak harus secara pidana tetapi juga bisa secara perdata.

Tim mengucapkan terimakasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini, dan terimakasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga dapat tersusun laporan ini.

Jakarta, Desember 2008

Ketua

Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH., LL.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Metode Penelitian.....	9

BAB II ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis.....	10
B. Landasan Sosiologis.....	11
C. Landasan Yuridis.....	14

BAB III MATERI MUATAN RUU, DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. Materi Muatan RUU Perubahan.....	18
B. Keterkaitan Dengan Hukum Positif.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	38
B. Rekomendasi.....	41

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (Preamble) UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional.

Dalam bidang hukum, khususnya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), banyak pihak (pengusaha dan pemegang hak di bidang HKI) mengakui bahwa upaya penegakan hukum di negara kita masih belum memenuhi harapan, hal ini bukan hanya karena profesionalisme aparat penegak hukum yang masih perlu dipertanyakan tetapi juga adanya multitafsir dalam peraturan perundang-undangan yang ada khusus Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM), sehingga dalam pelaksanaannya tidak implementatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidaksempurnaan suatu UUM bukanlah berarti akan menimbulkan ketidak-adilan, ketidak-pastian hukum bagi masyarakat. UUM tetap akan berjalan efektif, efisien dan mengedepankan keadilan apabila masyarakat dan para administrator pendaftaran merek, dan para penegak hukum

tetap memiliki integritas dan moral yang baik, dan melakukan tugas-tugasnya secara profesional. Di sisi lain, walau UUM telah cukup baik dan memadai bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu namun akan sulit diterapkan bagi masyarakat itu sendiri yang membutuhkannya apabila para pelaksananya tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakannya.

Selain itu, masyarakat suatu bangsa senantiasa bersifat dinamis, berkembang akibat dari interaksi di bidang sosial, budaya, dan perekonomian, sehingga sistem hukum pun akan mengalami perubahan. Dan pada saat ini, ketergantungan suatu bangsa dengan bangsa yang lain dalam bidang perdagangan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, dan mempengaruhi sistem hukum nasional termasuk UUM baik langsung maupun tidak langsung.

Perubahan sistem merek juga dapat dipengaruhi karena adanya perubahan dalam sistem merek internasional, atau konvensi-konvensi internasional dibidang hak kekayaan intelektual, misalnya: Konvensi Paris, *Madrid Protocol*, *Community Trademark*. Pengaruh itu tidak dapat dipungkiri karena Indonesia salah satu anggota dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita juga perlu mempengaruhi badan tersebut sehingga upaya pengaruh-mempengaruhi itu bisa saling memberi manfaat bagi kepentingan bangsa.

Ratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang HKI termasuk merek merupakan kesadaran kita 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 tentu tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata,

tapi juga perlu mengaitkannya dengan kepentingan ekonomi nasional.

Sekiranya revisi UUM perlu dilakukan maka upaya revisi merupakan kebutuhan untuk melakukan peningkatan pelayanan, memperkuat perlindungan, dan efisiensi serta efektifitas penegakan hukum merek, dan yang terpenting adalah pelaksanaan UUM dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan perdagangan barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi di tanah air.

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, TIM telah melakukan berbagai penelitian secara empiris, yuridis-normatif, dan deskriptif analitis terhadap implementasi UUM, mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan di bidang merek yaitu: para konsultan HKI, para penegak hukum, para pengusaha, aparat pemerintah secara inter-departemen, termasuk Direktorat Jenderal HKI sebagai administrator merek. Telaah implementasi UUM dengan para akademisi untuk mendengar, menelaah dan memetik manfaat dalam melakukan persiapan penyusunan naskah akademik ini.

Dari kegiatan di atas, TIM telah menganalisis dan membuat kesimpulan bahwa UUM masih belum dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang itu. Beberapa hal yang penting dan dicatat adalah:

1. Syarat Permohonan Merek.

Selama ini telah terjadi diskriminasi dalam syarat permohonan merek antara pemohon merek lokal dan asing. Bagi pemohon merek lokal, jika badan hukum harus menyertakan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas atau Tambahan Berita Negara yang telah dilegalisir

dihadapan notaris, fotokopi KTP Direksi, selain Surat Kuasa, dan Surat Pernyataan, Contoh merek, dan membayar biaya; Sedangkan pemohon merek dari luar negeri/asing cukup menyerahkan Surat Kuasa, Surat Pernyataan, contoh merek, dan membayar biaya. Diharapkan UUM baru yang merupakan revisi dari UUM dapat menghapus diskriminasi yang mempersulit pemohon merek dari dalam negeri. Jadi permohonan merek cukup mensyaratkan dengan mengisi formulir permohonan merek, surat kuasa, surat pernyataan, contoh merek, dan membayar biaya. Selain itu, permohonan merek selayaknya dapat dilakukan secara efisien, misalnya: pengajuan melalui *electronic filing*, fax, *e-mail*, atau permohonan melalui pos dengan menyertakan bukti pembayaran yang telah disetor melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah;

2. Proses Permohonan Merek.

UUM telah mengatur jangka waktu proses permohonan merek yang lebih singkat dibandingkan dengan sistem merek yang diatur dalam UUM Nomor 14 Tahun 1997. Secara yuridis permohonan merek itu seharusnya berlangsung dalam waktu sekitar 15 bulan 15 hari. Realitanya, hingga kini, kepastian waktu proses permohonan merek menurut UUM itu belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika revisi UUM dilakukan, hendaknya administrator merek dapat melaksanakan UUM yang baru itu secara konsisten sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum terhadap mereknya.

3. Sumber Daya Manusia

Para pemeriksa merek merupakan kendala yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Kemampuan bahasa asing para pemeriksa merek saat ini ternyata kurang berkualitas dibandingkan para pemeriksa merek di era tahun 1960-1970-an disaat Indonesia menerapkan UU Merek No. 21 Tahun 1961, meskipun tingkat pendidikan para pemeriksa merek pada saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Masalah lain yang sering dirasakan para pemohon merek adalah ketidak-konsistenan para pemeriksa merek dalam menentukan "keserupaan" antara merek yang sedang diajukan permohonannya dengan merek yang telah didaftar. Keputusan adanya "keserupaan" atau persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lain yang telah terdaftar seharusnya ada solusinya dengan mengesahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal atau Petunjuk Teknis bagi para pemeriksa merek untuk konsisten dalam menentukan keserupaan antara merek yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau ketidak-konsistenan yang mengangggap para pemeriksa merek telah mengabaikan integritas atau profesionalismenya. Sebagai pemeriksa merek yang bersifat fungsional seharusnya konsisten dalam membuat keputusan.

4. Proses Permohonan Banding dan Jangka Waktu Banding.

Proses permohonan banding dan jangka waktu pengajuan banding telah diatur pula dalam UUM 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 UUM juga belum dapat dilaksanakan secara teguh oleh Komisi Banding Merek (KBM). Hal ini tentu saja sangat merugikan para pemohon merek yang mengajukan banding pada KBM. Disisi lain, disadari atau tidak oleh KBM bahwa tindakan KBM telah menodai integritasnya dan mencoreng serta menurunkan wibawa Negara. Selayaknya KBM dijabat oleh orang-orang yang memiliki ketulusan menjalankan tugas-tugasnya sehingga pelaksanaannya berjalan sebagaimana diatur dalam UUM. Selain itu, perlu dicegah kekosongan pelaksanaan pemeriksaan oleh Komisi Banding apabila Majelis Komisi Banding untuk periode tertentu telah berakhir jangka waktu kewenangannya.

5. Penegakan Hukum Secara Perdata

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa putusan atas gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, pada umumnya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu itu diperpanjang apabila tergugat berada di luar negeri. Untuk mengantisipasi masalah ini maka dalam revisi UUM perlu ditambah pasal baru dengan menyatakan bahwa jangka waktu itu dilaksanakan setelah sidang I (tingkat pertama) dimulai. Begitu juga jangka waktu penyelesaian di tingkat Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang seharusnya dapat diucapkan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung, ternyata ketentuan itu sulit dilaksanakan secara teguh oleh Mahkamah Agung. Perlu didiskusikan secara seksama dengan pihak Mahkamah

Agung, berapa lama lembaga itu dapat menyampaikan putusannya.

6. Penegakan Hukum Secara Pidana.

Penegakan hukum ini sangat sulit diharapkan secara efektif dan efisien dibandingkan penegakan hukum secara perdata yang relatif dapat diprediksi jangka waktu penyelesaian persidangannya dan putusannya cenderung efektif dan efisien. Mentalitas, moral, integritas, dan pemahaman oknum-oknum aparat polisi, dan penuntut umum terhadap Undang Undang Merek (UUM) merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan harapan para pencari keadilan, atau korban pelapor pelanggaran merek sulit mengharapkan efisiensi, efektifitas, termasuk perilaku adil dan tegas dari polisi, jaksa, hakim dan praktisi HKI dalam menyelesaikan dan menegakkan hukum merek secara pidana jika terjadi pelanggaran merek.

C. Maksud dan Tujuan

Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* sejak Indonesia ikut serta dalam *TRIPs Agreement*, dan mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dan meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI, terutama *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, dan *Trademark Law*

Treaty (TLT) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*, sehingga Indonesia berkewajiban memasukkan peraturan-peraturan standar atau ketentuan minimal yang diatur dalam TRIPS Agreement dan Konvensi-Konvensi yang telah diratifikasi. Bagaimanapun, kewajiban itu bukan berarti Indonesia harus menyamakan sistem merek dengan sistem merek yang berlaku di negara-negara Barat atau negara-negara industri maju lainnya, misal: Jepang atau Korea Selatan.

Ketentuan yang disamakan adalah persyaratan minimal atau standar yang harus dicantumkan dalam Undang-Undang Merek Indonesia, selebihnya adalah menjadi hak dan kewajiban Indonesia apakah akan menerapkan standar minimal sebagaimana diatur dalam *TRIPS Agreement* atau TRIPS PLUS yang berarti Indonesia menerapkan sistem merek yang "melebihi" dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam *TRIPS Agreement* dan Konvensi-konvensi di bidang HKI.

Dalam hal ini yang perlu dipikirkan adalah Undang-Undang Merek (UUM) yang akan diterapkan Indonesia adalah UUM yang dapat memberi manfaat bagi kepentingan nasional tanpa mengabaikan kepentingan Indonesia dalam kancah pergaulan internasional, dan tetap menghormati sistem merek yang berlaku secara internasional.

Berdasarkan hal-hal di atas, maksud dan tujuan naskah akademis ini adalah sebagai sumber masukan bagi Pemerintah dan DPR dalam melakukan penyusunan Revisi Rancangan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (RRUUM) agar RRUUM itu dapat disusun lebih baik, lebih memadai sehingga dapat menjadi Undang Undang Merek baru yang dapat diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat, dan memberi manfaat bagi masyarakat pemakai merek, serta dunia usaha yang

memiliki, dan menggunakan merek-mereknya dalam produk barang atau jasanya dan merasa terlindungi atas penggunaan mereknya.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap rencana merevisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga menjadi RRUUM dan naskah akademis ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data permohonan merek, telaah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan merek, kasus-kasus merek, sarana dan prasarana administrator merek, diskusi dengan para pemangku dan pelaksana sistem merek serta pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap implementasi yang efektif dan efisien Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari hal-hal tersebut di atas, berdasarkan data-empiris, disusun metode secara deskriptif-analisis dengan yuridis-normatif yang digunakan untuk menyusun Rancangan Revisi Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (RRUUM). Harapan Tim, dengan penerapan metode penelitian seperti di atas, akan mampu diperoleh RRUUM yang komprehensif dan memadai bagi kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam berkiprah di era perdagangan global saat ini.

BAB II

ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Revisi Undang Undang Merek (RRUUM) beberapa asas yang perlu dipertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan dalam penyusunan RRUUM adalah *pertama* asas kepastian hukum dan berkeadilan, dan *kedua* asas efisien dan efektif. Dengan memperhatikan asas tersebut diharapkan UUM 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 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 RRUUM agar RRUUM itu memiliki makna, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Meski Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang Hak Kekayaan Intelektual, serta berkewajiban melindungi kepentingan pemilik merek yang sebenarnya, dan beritikad baik. 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 RRUUM. 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 (sepuluh) 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.

Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.

Indikator kurangnya perhatian sebuah perusahaan untuk membangun merek perusahaannya menurut David A. Aaker diantaranya diakibatkan karena (1997 : h. 13) :

1. Para pimpinan perusahaan tidak dapat mengidentifikasi asosiasi merek dan kekuatan asosiasi-asosiasi tersebut dengan sangat tepat. Lebih dari itu, mereka hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenai bagaimana asosiasi-asosiasi ini membedakan berbagai segmen dan massa,
2. Rendahnya tingkat pengetahuan tentang kesadaran merek. Tidak ada kepekaan terhadap adanya suatu problem pengenalan yang muncul di segmen tertentu.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran bahwa merek telah diperoleh dan bagaimana merek itu terus berubah.

3. Tidak ada ukuran yang sistematis, andal, peka, dan valid mengenai kepuasan serta loyalitas pelanggan, juga tidak ada model diagnostik yang membimbing pemahaman terus menerus mengenai mengapa pengukuran-pengukuran tersebut mungkin berubah.
4. Tidak ada indikator bahwa merek tersebut berkaitan dengan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang yang digunakan untuk mengevaluasi usaha pemasaran merek.
5. Tidak ada seorangpun di perusahaan yang sungguh-sungguh berwenang untuk melindungi ekuitas merek. Mereka pada dasarnya berwenang atas merek, barangkali diistilahkan dengan manajer merek atau manajer pemasaran produk, namun kenyataannya mereka mengevaluasi berdasarkan pada ukuran jangka pendek.
6. Ukuran kinerja yang diasosiasikan dengan merek dan para pimpinannya adalah berjangka waktu kwartalan dan tahunan. Tidak ada sasaran berjangka lebih panjang yang cukup berarti. Selain itu, para pimpinan perusahaan yang terlibat tidak menghendaki bertahan cukup lama untuk bisa berfikir secara strategis. Mereka juga tidak menghendaki kinerja merek yang paripurna menjadi bagian keberhasilan mereka.
7. Tidak ada mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi dampak elemen-elemen berbagai program pemasaran atas merek. Sebagai contoh misalnya, promosi penjualan, diseleksi tanpa menentukan asosiasi-asosiasinya dan tanpa memperhitungkan dampak asosiasi tersebut terhadap merek.
8. Tidak ada strategi jangka panjang terhadap merek.

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.

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 meratifikasi *Convention Establishing the WTO* yang selanjutnya disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “*Agreement Establishing the World Trade Organization*” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 57 dan tambahan nomor 3564), maka Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan dan lalu lintas Internasional. 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.

Salah satu ketentuan dalam WTO adalah aspek-aspek dagang yang terkait dengan HKI atau *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement (TRIPs)*.

Perubahan terhadap UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek didasarkan pada beberapa alasan yaitu:

1. Penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran merek. Mengingat praktek pengalaman melaksanakan administrasi merek selama ini, sangat dirasakan bahwa proses pendaftaran merek terkesan rumit dan memakan waktu yang lama. Sebagai contoh terhadap permohonan merek yang akan ditolak baik seluruhnya atau sebagian kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Selanjutnya apabila disetujui untuk didaftar baik seluruhnya atau sebagian, terhadap permohonan tersebut akan dilakukan pengumuman. Apabila selama masa pengumuman tersebut terdapat oposisi, maka berkas permohonan akan kembali lagi ke Pemeriksa merek untuk diperiksa kembali apakah permohonan tersebut dapat didaftar atau tidak. Proses yang demikian sangat memakan waktu sehingga prosesnya menjadi sangat lama. Oleh karena itu perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses dan prosedur pendaftaran merek sehingga prosesnya menjadi lebih cepat.

Penyesuaian dengan *Trademark Law Treaty* (TLT);

Indonesia telah meratifikasi TLT dengan Keppres No. 17 Tahun 1997 dan sebagai negara anggota TLT kita mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan dalam TLT. Meskipun TLT telah diadopsi dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, namun ternyata masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU Merek yang

masih belum sejalan dengan TLT sehingga dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian.

2. Pendaftaran merek melalui *Madrid Protocol*;

Dalam rangka mengantisipasi keikutsertaan Indonesia dalam *Madrid Protocol* dimasa mendatang, dirasakan perlu adanya pengaturan mengenai permohonan pendaftaran merek melalui Madrid Protocol.

Mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi merek-merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek Internasional berdasarkan “Madrid Protocol” menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha Nasional untuk mendaftarkan merek mereka di Luar Negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Mengingat akan alasan-alasan yang mendasari dilakukannya perubahan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat dikategorikan bahwa perubahan tersebut ada yang bersifat **penyempurnaan, Penambahan** maupun **Penghapusan**.

Dengan asas-asas dan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis, maka RRUUM telah memperhatikan 3 hal yaitu: (a) kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi produk dengan merek yang benar, (b) memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengusaha sebagai pemilik dan/atau pemegang merek, dan membangun kesadaran antar pengusaha lain sebagai kompetitor untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen dengan tidak menggunakan merek yang sama atau

serupa dengan merek pengusaha lain yang telah dilindungi, dan (c) kewajiban para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum merek secara benar, jujur dan bertanggung jawab;

BAB III

MATERI MUATAN RUU, DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. Materi Muatan RUU Perubahan

Dalam menyusun naskah akademik ini, Tim memasukan materi muatan RUU Perubahan dan pandangan Tim terhadap materi tersebut yang akan diuraikan di bawah ini. Pandangan ini disusun agar antara RUU Merek yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Tim Penyusun naskah akademik RRUUM yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional terjalin kesinambungan sehingga RRUUM yang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memadai untuk dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya bagi kepentingan nasional dan dilindungi kemungkinan adanya gugatan melalui Mahkamah Konstitusional.

1. Redefinisi dan Pengertian Merek

Untuk menghindari beragam penafsiran perlu dilakukan redefinisi mengenai pengertian merek dalam perubahan Undang-undang tentang Merek, sehingga terdapat batasan dan kejelasan makna.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan RRUUM masih tetap menggunakan definisi merek yang sama, yaitu: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, bentuk, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Padahal, telah ada beberapa negara yang mengembangkan definisi merek yang memberikan perlindungan pula terhadap merek dalam bentuk “tiga dimensi, atau kemasan” (misalnya: di Jepang, Korea) dan bahkan aroma pun (misal: di Inggris) dapat didaftarkan sebagai merek. Salah satu pertimbangan mengapa perlindungan merek menjadi berkembang adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemilik merek dan konsumen, serta mengatasi persaingan curang yang semakin bervariasi tindakannya. Selain itu juga, inti dari perlindungan merek adalah karena “adanya daya beda” dan selama merek yang berupa “tiga dimensi, kemasan, atau aroma” itu memiliki daya beda maka dapat didaftarkan. Masalahnya, apakah SDM pemeriksa merek telah mampu memberikan perlindungan terhadap merek seperti itu?

Jika RRUUM memberikan perlindungan terhadap “merek dalam 3 (tiga) dimensi”, maka hal ini merupakan langkah baru dan maju. Karena persaingan dalam perdagangan semakin berkembang yang kadang-kadang tindakan pesaing curang berada di area abu-abu apakah tindakan itu pelanggaran UUM atau bukan, dan menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. Bahkan menimbulkan akibat terjadi kekosongan hukum yang merugikan pemilik merek sebenarnya dan kepentingan konsumen yang berhak memperoleh informasi yang benar atas produk barang atau jasa yang diperdagangkan.

Perlindungan merek tiga dimensi perlu dilakukan secara cermat, hal ini dimaksudkan agar tidak

menimbulkan tumpang-tindih dengan perlindungan desain industri yang jangka waktu perlindungannya terbatas dan tidak bisa diperpanjang lagi, serta tidak menimbulkan akibat monopoli yang berlebihan terhadap merek.

Perlu dipikirkan apakah Bab II tentang Pendaftaran Merek mencakup juga uraian tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Selayaknya ketentuan tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di atur tersendiri dan tidak digabung dengan pengaturan pendaftaran merek.

Selain itu, pengaturan tentang lisensi dalam RRUUM perlu dikoordinasikan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena perjanjian lisensi dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat walau pada saat sekarang ketentuan itu tidak diatur. Namun, karena KPPU akan melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 maka para perancang RRUUM selayaknya mengadakan dialog dengan mereka. Kemudian, ketentuan lisensi yang diatur dalam UUM sebaiknya ditujukan untuk mendata berapa banyak merek-merek nasional dan asing yang dilisensikan dan tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi mereka, tetapi juga memberi perlindungan hukum.

Perlu dipahami bersama bahwa perjanjian lisensi merek itu hanya dicatatkan dan bukan didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Untuk menarik, pencatatan itu

sebaiknya dengan mengisi formulir yang disediakan Ditjen HKI dan tidak menimbulkan biaya yang memberatkan para pelaku bisnis. Jika hal ini dapat diterapkan dalam sistem merek yang baru nanti, maka para pelaku bisnis akan berkenan mencatatkan perjanjian lisensi yang mereka lakukan.

2. Permohonan Pendaftaran Merek

Selama ini permohonan pendaftaran merek disiapkan dan dibuat oleh para pemohon merek atau kuasa hukumnya. Cara ini tentu akan menimbulkan keberagaman dan tidak ada keseragaman. Padahal permohonan pendaftaran paten, dan desain industri serta pencatatan hak cipta disediakan oleh Ditjen HKI. Dalam sistem merek baru nanti, selayaknya formulir pendaftaran merek juga disiapkan dan diselenggarakan oleh Ditjen HKI sehingga terjadi keseragaman, dan memudahkan Ditjen HKI mengadministrasikannya.

Permohonan pendaftaran merek dengan pengisian formulir yang disediakan oleh Ditjen HKI juga bisa disederhanakan dalam formulir permohonan mereknya yaitu: a) Permohonan merek dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran merek, b) menyerahkan contoh merek, c) Surat Kuasa, dan d) membayar biaya. Ketentuan lebih lanjut untuk hal di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Persyaratan permohonan pendaftaran merek selayaknya tidak lagi diskriminasi antara pemohon merek domestik dan asing yang selama ini persyaratan yang dibebankan kepada pemohon merek domestik lebih

banyak dibandingkan asing. Karena pemohon merek domestik diharuskan melampirkan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas dilegalisasi oleh Notaris.

Karena Indonesia telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* melalui Keppres No. 17 Tahun 1997 maka Indonesia berkewajiban melaksanakannya yaitu sistem pendaftaran merek secara multi-kelas. Tujuan pendaftaran merek secara multi kelas adalah menghemat biaya dan memudahkan pendaftaran bagi pemohon merek, namun pelaksanaan di Indonesia, berdasarkan **Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek** tidaklah demikian karena biaya permohonan merek menjadi lebih mahal dibandingkan permohonan merek yang diajukan per satu kelas. Tindakan ini jelas menimbulkan dugaan bahwa Indonesia tidak serius meratifikasi dan melaksanakan traktat tersebut di atas, dan para pemeriksa merek pada Ditjen HKI tidak siap menerima dan memeriksa permohonan merek secara multi kelas. Benar Peraturan Pemerintah mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran merek secara multi kelas, namun bukan mengakibatkan permohonan itu menjadi lebih mahal dibandingkan permohonan merek secara satu per satu kelas barang atau jasa. Sekiranya kita belum mampu melaksanakan permohonan pendaftaran merek secara multi-kelas tanpa batas, maka dapat disusun dalam RRUUM atau Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Merek yang membatasi jumlah kelas dalam permohonan multi kelas dalam satu formulir permohonan pendaftaran merek, misalnya paling banyak adalah 3 (tiga) kelas. Selain itu, walau paling banyak 3 (tiga) kelas namun mungkin perlu diatur pula dengan membatasi

jenis barang dari masing-masing kelas barang paling banyak sepuluh. Hal ini tentu akan memudahkan bagi pemeriksa merek melakukan pemeriksaan substansi secara cermat.

Pasal 6 ayat (3) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang seolah-olah mengubah pemohon merek menjadi alamat kuasa pemohon setelah permohonan dikabulkan harus jelas maknanya. Apakah alamat kuasa menjadi "alamat tetap" dalam hal terjadi korespondensi antara pihak ketiga dengan pemilik merek tanpa menghubungi lagi kepada alamat pemilik merek sesungguhnya yang tentunya berada di alamat yang berada dengan alamat kuasa hukumnya? Ataukah hal itu hanya saat tindakan hukum yang berkaitan dengan proses permohonan merek sampai dengan diterimanya atau ditolaknya permohonan merek saja ?

Pemberian kuasa yang diberikan dari calon pemilik merek atau pemohon merek kepada konsultan hak kekayaan intelektual bersifat khusus, dan bersifat sementara. Artinya, surat kuasa itu tidak bersifat permanen, tetap atau abadi tetapi sementara dan bersifat khusus yaitu untuk memproses permohonan pendaftaran merek, mengajukan keberatan, sanggahan, banding, pencatatan perubahan alamat, nama, pengalihan hak atas merek, dan sebagainya. Dan setelah tindakan untuk hal-hal tersebut di atas selesai dilaksanakan maka pemberian kuasa menjadi terhenti atau berhenti secara otomatis.

Oleh karena pengertian “alamat kuasa pemohon sebagaimana pada ayat (2) menjadi domisili hukum pilihan pemohon di Indonesia setelah permohonan dikabulkan,” menimbulkan pertanyaan apakah hal itu berarti menjadi surat kuasa secara absolut dan tidak dapat berpindah kepada pihak lain? Dalam hal pemberian kuasa, sepatutnya kita tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pasal-pasal pemberian kuasa khusus.

Jika pemberian kuasa yang dimaksud dalam ayat 3 itu bersifat permanen dalam hal korespondensi antara pihak ketiga, misal: pihak pengadilan dengan pihak pemilik merek, maka ayat 3 di atas salah karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberian kuasa. Selayaknya kita memahami prinsip-prinsip dalam hal pemberian kuasa apalagi kuasa itu bukan kuasa mutlak melainkan kuasa khusus sehingga tidak bisa berlaku selamanya. Kuasa dimaksud selayaknya dibatasi hanya meliputi permohonan merek, menanggapi keberatan apabila permohonan merek itu ditolak oleh pemeriksa merek atau pihak ketiga mengajukan keberatan terhadap permohonan merek tersebut.

3. Persyaratan Pendaftaran Merek

Hal yang wajar apabila permohonan pendaftaran harus memenuhi persyaratan di atas, dan tidak dipenuhi kelengkapan menyampaikan sertifikat prioritas hanya mengakibatkan pemohon merek tidak menggunakan hak prioritasnya saja, dan tidak dianggap permohonan itu ditarik kembali. Oleh karena itu, permohonan

pendaftaran merek selayaknya tetap diproses berdasarkan *first to file system* tanpa harus menunggu kelengkapan dokumen sertifikat hak prioritas, dan *filing date* (tanggal penerimaan permohonan) harus segera ditetapkan setelah syarat permohonan itu dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini, misal: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Kerap kali korespondensi antara Ditjen HKI dengan pemohon merek atau kuasa hukum terkendala dalam pengiriman dan pencapaian surat yang kerap kali terlambat, atau membutuhkan waktu yang lama, sehingga merugikan para pemohon merek atau kuasa hukumnya apabila jangka waktu melakukan tindakan hukum yang ditulis dalam surat itu telah terlewati. Untuk mengatasi persoalan di atas, maka selain pengiriman melalui pos tercatat atau pos kilat dapat pula dikirim melalui email. Hal ini tentu akan memudahkan komunikasi, dan efisien serta menguntungkan dua belah pihak, Ditjen HKI dan pemohon merek atau kuasa hukumnya. Pengembangan sistem komunikasi melalui internet merupakan hal yang lazim dilakukan pada saat ini, selain sangat murah juga cepat.

4. Pengumuman Permohonan.

Hal yang menarik dicantumkan dalam RRUUM adalah jangka waktu pengumuman itu hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan tidak lagi selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam UUM No. 15 Tahun 2001. Jika hal itu dapat diberlakukan dalam sistem merek mendatang, maka proses permohonan

pendaftaran merek menjadi lebih singkat dan cepat. Yang penting adalah pengumuman itu menyesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi informasi. Artinya, pengumuman itu dapat dilakukan secara terbuka dan nasional, mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap permohonan merek itu apakah dilakukan dengan iktikad baik atau tidak, dan tidak sama atau serupa dengan merek terdaftar lebih dulu.

Selama ini salah satu sebab terjadinya sengketa kasus merek yang ditangani oleh Pengadilan Niaga adalah karena informasi permohonan merek itu tidak dilakukan secara transparan, dan tidak mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengontrol apakah merek yang diajukan itu benar-benar diajukan oleh pemilik merek yang sebenarnya atau tidak.

5. Merek Yang Tidak dapat Di Daftar dan Yang Di Tolak

Dalam RRUUM itu terdapat penghapusan kata “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jika ketentuan itu dihapus, sungguh RRUUM itu mengalami kemunduran, dan para perancang undang-undang ini akan dianggap berpikiran sempit. Karena dibanyak negara permohonan merek ditolak tidak hanya karena sama atau serupa dengan merek terdaftar lebih dulu atau merek terkenal lainnya, tetapi juga harus ditolak jika merek itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal: merek itu bertentangan dengan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan sebagainya. Dengan pandangan tersebut, maka RRUUM harus tetap mencantumkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam praktek selama ini terjadi ketidak-pastian terhadap penolakan pendaftaran merek sebagian yang pemohonnya tidak menanggapi “*office action*” atau penolakan sebagian dari pemeriksa merek. Terhadap penolakan sebagian itu, pemeriksa merek kemudian melakukan penolakan seluruh permohonan pendaftaran merek. Sesungguhnya, tindakan penolakan seluruhnya atau dianggap ditarik kembali atas penolakan sebagian yang telah dinyatakan oleh pemeriksa merek merupakan kekeliruan dan merugikan pemohon merek. Kemudian, setelah pergantian pimpinan, terjadi perubahan kebijakan dengan tetap memberikan sertifikat merek terhadap permohonan merek yang ditolak sebagian itu. Agar tidak terjadi kesalahan lagi pada saat perubahan pimpinan maka dalam penjelasan RRUUM sebaiknya dicantumkan penjelasan yang menyatakan bahwa penolakan sebagian berarti permohonan merek itu hanya akan diberikan pendaftaran sebagian dari jenis-jenis barang yang tidak mengalami penolakan terhadap permohonan merek tersebut apabila pemohon merek enggan menanggapi penolakan sebagian dari pemeriksa merek karena merek dengan jenis barang yang ditolak itu dinyatakan serupa atau sama dengan merek terdaftar lebih dulu.

Kemudian kata “oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” sebaiknya diubah saja menjadi “Pemohon yang beritikad buruk” karena kata terakhir ini lebih jelas dan tegas. Selain itu, kata hukum selayaknya tidak menggunakan eufemisme yang dapat menimbulkan penafsiran ganda.

6. Pemeriksaan Substantif

Dengan adanya perubahan sistem permohonan merek yang sebelumnya melalui tahapan pemeriksaan substantif, pengumuman, keberatan dan tanggapan jika ada, lalu penerimaan atau penolakan merek dan diusulkan dalam RRUM dengan tahapan yaitu: pengumuman, keberatan dan tanggapan jika ada, lalu pemeriksaan substantif, menerima atau menolak permohonan merek itu. Maka diharapkan tidak terjadi proses tawar-menawar dalam tahapan pemeriksaan antara pemohon dengan oknum pemeriksa merek. Jika perubahan sistem ini meningkatkan cara-cara yang merusak penegakan hukum merek maka perubahan itu akan sangat merusak citra bangsa dimata dunia.

Perubahan sistem di atas diharapkan akan mempercepat dan menghemat biaya pendaftaran merek sehingga merek dapat difungsikan secepatnya dalam perdagangan barang dan jasa. Proses yang singkat sebagaimana diusulkan di atas tentu akan sangat didukung oleh pelaku bisnis asalkan dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

Perlu diperhatikan disini adalah percepatan proses pendaftaran merek jangan sampai menimbulkan penurunan kualitas pemeriksaan merek sehingga menimbulkan kasus-kasus gugatan pembatalan merek yang terjadi karena merek-merek yang seharusnya ditolak ternyata diterima, begitu juga sebaliknya.

7. Perbaikan Sertifikat

Selama ini proses pensertifikatan merek sangat lama dan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Para administrator merek tidak menyadari bahwa tindakannya yang memperlambat dan memperlama penerbitan sertifikat merek merupakan penzoliman. Tentu sangat diharapkan para pemangku kepentingan dibidang merek agar proses pensertifikatan merek dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menimbulkan tindakan tercela dari oknum kantor merek.

8. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan kepada pemohon dan masyarakat dalam mengajukan keberatan yang terkait dengan hal teknis merek, dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merek. Masyarakat juga sangat berharap RRUUM yang kelak disahkan menjadi UUM baru dapat mengubah citra Komisi Banding Merek. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, berintegritas, dan jujur.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah jika masa bakti Komisi Banding Merek berakhir tidak menimbulkan kevakuman sehingga proses pemeriksaan banding merek menjadi terhenti dan berlangsung lama karena Majelis Komisi Banding Merek yang baru belum disahkan Surat Keputusan-nya atau kendala-kendala teknis lainnya yang akhirnya merugikan para pencari keadilan dibidang merek.

Selayaknya Ditjen HKI sudah memperkirakan dan mempersiapkan segala sesuatunya tentang jumlah perkara merek yang diajukan banding, jumlah anggota

Komisi Banding, dan proses pemeriksaan banding yang telah diatur dalam UUM sehingga Komisi Banding Merek dapat melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan profesional.

9. Perpanjangan, Perubahan Nama/Alamat Merek Terdaftar

Oleh karena permohonan perpanjangan pendaftaran merek telah melalui proses pemeriksaan substantif pada periode sebelumnya, maka proses perpanjangan merek selayaknya dapat dilakukan dalam waktu singkat, misalnya: 1 (satu)bulan. Dengan catatan merek itu memang benar masih digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Kebohongan pernyataan itu menjadi alasan bagi Ditjen HKI untuk menolak perpanjangannya. Hal ini perlu dilakukan agar hak eksklusif merek tetap dibatasi dan fungsi sosial-nya masih bisa dijalankan.

Adanya jangka waktu yang terluang dan masih memberikan kesempatan bagi pemilik untuk mengajukan perpanjangan merek yang terlalaikan merupakan tindakan bijaksana. Hal ini juga banyak diterapkan diberbagai negara.

Proses pencatatan untuk melakukan perubahan alamat, pemilik merek atau pengalihan hak atas merek tidak dicantumkan jangka waktunya. Ketidakjelasan jangka waktu tersebut seringkali disalahgunakan oleh oknum aparat.

Ketentuan jangka waktu tersebut di atas seharusnya diatur dalam RRUUM, agar citra aparaturnya pemerintah menjadi baik.

Oleh karena itu, tata cara proses perpanjangan merek seharusnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang disederhanakan dan tidak menimbulkan biaya tinggi.

10. Lisensi

Pasal-pasal tentang lisensi dan peraturan Pemerintah tentang Lisensi sebaiknya dikoordinasikan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang pada saat ini juga sedang menyusun revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian lisensi merek kerap kali bersinggungan atau dapat melanggar peraturan yang diatur dalam UU Antimonopoli; Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tentang lisensi dalam RRUUM ini hendaknya dicermati dan didiskusikan dengan para perancang revisi UU Antimonopoli atau KPPU yang sedang menyusun revisi UU tersebut.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lisensi sebaiknya disusun yang memudahkan dan menarik bagi para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi untuk mencatatkan perjanjian lisensinya. Tujuan pencatatan itu selayaknya hanya untuk mengetahui berapa banyak merek-merek lokal dan asing yang dilisensikan dan memberi nilai ekonomi yang tinggi bagi perkembangan perdagangan. Bagi Pemerintah dengan

keinginan para pemilik merek mencatatkan perjanjian lisensi akan mudah mengetahui berapa banyak devisa yang dibayar atau diterima, atau royalti yang diperoleh dari perjanjian lisensi merek itu. Untuk itu, selayaknya Ditjen HKI menyediakan saja formulir pencatatan lisensi sehingga terjadi keseragaman, dan kemudahan bagi pemerintah mendatanya, dan bagi pemilik merek atau penerima lisensi merek mencatatkan perjanjiannya tanpa harus khawatir akan terungkap rahasia dagang atas pemakaian merek yang dilisensikan itu.

Selain itu, disarankan agar judul bab IV RRUM diperbaiki menjadi pengalihan hak dan lisensi Merek terdaftar, karena materi muatan dari bab IV meliputi pengalihan hak dan lisensi merek.

11. Permohonan Berdasarkan Madrid Protokol

Perlu dipikirkan apakah sudah saatnya Indonesia meratifikasi Madrid Protokol padahal pelaksanaan *Trade Mark Law Treaty* saja belum mampu dilaksanakan secara efektif.

Meratifikasi Madrid Protokol bukan tindakan prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah karena masih banyak kewajiban lain yang diatur dalam UUM saja belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah. Jangan sampai meratifikasi itu menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Selayaknya kita melakukan telaah mendalam pelaksanaan Madrid Protokol di negara-negara yang telah lebih dulu meratifikasinya, apakah memberi manfaat atau mudharat.

12. Penyelesaian Sengketa.

Selayaknya Bab XI tentang Penyelesaian Sengketa dalam RRUM dimasukkan ke Bab ini agar tidak terpotong pengaturan tentang gugatan pembatalan, penghapusan, dan ganti rugi termasuk tata cara atau proses penyelesaian sengketanya.

Jangka waktu penyelesaian gugatan penghapusan, pembatalan, atau gugatan ganti rugi selayaknya diatur secara jelas dan tegas. Kekecualian jangka waktu penyelesaian di pengadilan niaga dapat saja diatur apabila pihak Tergugat berada di luar negeri. Atau jangka waktu selama 90 hari itu dihitung dari dimulainya awal persidangan setelah para pihak dipanggil secara patut, atau para pihak hadir dalam persidangan. Karena selama ini penyelesaian jangka waktu selama 90 hari kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak diketahui alamatnya, atau berada di luar negeri.

Agar gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek dapat efektif, sepantasnya ketentuan Penetapan Sementara dapat dinormakan dalam RRUUM atau memberikan ketentuan yang memungkinkan Mahkamah Agung dapat menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung agar pengadilan niaga tidak ragu-ragu melaksanakan ketentuan tersebut di atas.

Kemudian, apabila Mahkamah Agung tidak mampu menyelesaikan perkara perdata merek dalam waktu yang diatur dalam UUM sebagaimana selama ini terjadi, maka selayaknya ditanyakan saja berapa lama Mahkamah Agung mampu menyelesaikan perkara merek yang diajukan kasasi, atau peninjauan kembali.

Selama ini putusan kasasi bukanlah "terminal akhir" penyelesaian perkara merek karena masih banyak pihak yang mengajukan peninjauan kembali. Perlu dipertimbangkan perkara merek tidak langsung diajukan ke tingkat kasasi tetapi dapat diajukan ke tingkat banding terlebih dulu karena telah cukup banyak hakim-hakim niaga yang memperoleh jabatan di Pengadilan Tinggi. Hanya saja perlu dibatasi jangka waktunya agar kepastian waktu, hukum dan pemanfaatan merek secara ekonomi dapat berlaku efektif. Misalnya, pengadilan tingkat banding harus menyelesaikan proses pemeriksaannya dalam waktu 90 hari, dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi juga mampu menyelesaikan perkara itu juga dalam waktu 90 hari.

Yang menjadi keraguan adalah hakim-hakim ditingkat kasasi, bukanlah hakim-hakim yang bakal mampu menangani perkara merek, karena tidak sedikit yang bukan eks hakim niaga dan sebenarnya mereka eks pencari kerja.

13. Ketentuan Pidana

Rumusan Pidana dalam UUM yang ada sudah cukup memadai, apakah rumusan tersebut, perlu dirumuskan kembali dalam RRUUM. Menurut Tim, rumusan yang lama masih relevan dan tidak perlu diubah, mengingat kondisi perekonomian negara yang semakin membaik dimasa mendatang dan karena sengketa merek relatif tidak sebanyak di negara lain, misalnya: Thailand.

Sebagaimana hukum merek di banyak negara di dunia, sanksi pidana merek pada umumnya didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan hal itu diajukan melalui penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau pihak tertentu. Oleh karena itu, delik aduan merupakan pilihan yang tepat dalam penyelesaian secara pidana. Hal ini perlu juga dipertimbangkan secara seksama karena penegakan hukum tidak harus secara pidana, tetapi juga bisa secara perdata.

Sejak UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang merupakan badan di bawah Presiden, sikap oknum aparat kepolisian dalam menangani perkara merek masih jauh memenuhi harapan pencari keadilan. Biaya tinggi, mentalitas, moralitas dan kemampuan sumberdaya intelektual kepolisian dalam menangani perkara pidana merek kerap kali tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Kepolisian tersebut. Kita sulit berharap polisi akan menangani pengaduan perkara pidana merek secara gratis, dan melakukan penyitaan, pembuatan berita acara pemeriksaan tanpa biaya. Alasan tidak ada anggaran merupakan alasan klasik, yang seringkali saksi korban pelapor yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran merek, harus mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam melaksanakan penegakan hukum.

Kekecewaan lain adalah tidak ada kepastian waktu penyelesaian pemberkasan perkara yang seharusnya segera diserahkan kepada pihak penuntut umum, dan proses penyelesaian perkara Merek di pengadilan.

Faktor-faktor tersebut di atas mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu penyelesaian perkara secara perdata yang akan ditangani oleh hakim-hakim niaga menjadi salah satu solusi penegakan hukum merek yang efisien. Meskipun masih ada kekurangan dan kelemahan hakim-hakim niaga dalam menangani perkara Merek, namun putusan hakim-hakim niaga masih dapat ditelaah, apakah perkara itu sarat kolusi atau tidak.

B. Keterkaitan Dengan Hukum Positif.

Undang-Undang Merek tidaklah berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum lainnya. Oleh karena itu dalam menyusun definisi merek tentang merek yang dapat didaftar atau yang harus ditolak harus memperhatikan sistem hukum lainnya.

Selain hal di atas, walau sistem merek memberikan hak eksklusif bagi pemilik sebenarnya namun hak eksklusif itu tidak bersifat absolut karena dapat saja hak eksklusif itu dibatalkan, atau dihapuskan. Hak eksklusif itu pun tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dalam penggunaannya.

Oleh karena itu keterkaitan sistem hukum merek dengan sistem hukum lainnya tidak boleh diabaikan dalam menyusun RRUUM. Beberapa sistem hukum lain yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pornografi, dan sebagainya.

Dengan adanya keterkaitan antara sistem merek dengan sistem hukum lainnya maka untuk memberikan pendaftaran dan perlindungan terhadap merek yang diajukan kepada Pemerintah tidak sekedar merek itu memiliki daya beda yang dapat terdiri dari huruf-huruf, angka-angka, kata-kata, warna-warna, simbol, logo atau gabungan itu semua, tetapi hal itu semua tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum lainnya.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Adanya perubahan atau revisi terhadap UU Merek , tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya perlindungan merek yang memadai bagi para pelaku usaha. Mengingat perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat tajam dari waktu ke waktu dan telah menumbuhkan adanya persaingan usaha yang semakin ketat.

Memperhatikan pokok-pokok materi muatan dalam RRUM ini pada prinsipnya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek. Dalam hal ini, proses pendaftaran merek disederhanakan sehingga prosesnya menjadi lebih singkat dan lebih menjamin kepastian hukum. Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa meskipun proses permohonan merek dipersingkat sehingga proses pendaftarannya menjadi lebih cepat, tetap harus memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan merek. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan banyaknya sengketa merek di pengadilan sebagai akibat rendahnya kualitas hasil pemeriksaan merek.

Bahwa RRUM tetap menganut prinsip *first to file* sebagaimana yang dianut selama ini. Dengan demikian sistem konstitutif tetap dipertahankan karena sistem itulah yang dirasakan dapat lebih memberikan kepastian hukum dan dianut oleh banyak negara di dunia. Namun demikian, meskipun RRUM menganut sistem Konstitutif sebaiknya tetap menghargai hak pemilik merek yang sebenarnya tetapi tidak

terdaftar. Untuk itu perlu adanya pengaturan yang lebih tegas lagi.

Adanya perubahan dalam mekanisme pemberian hak atas merek dan penegakan hukumnya, adalah dalam rangka untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dirasakan masih kurang memadai. Mekanisme pemberian hak atas merek melalui penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam RRUM, termasuk proses perpanjangan pendaftaran merek dirasakan telah ada kemajuan. Namun demikian diharapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam RRUUM tersebut benar-benar dapat dilaksanakan secara tepat waktu sehingga benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pemohon merek.

Dalam hal penegakan hukum secara perdata dirasakan selama ini telah berjalan baik. Terutama mekanisme penyelesaian sengketa merek secara perdata melalui Pengadilan Niaga, baik yang bersifat Gugatan Pembatalan, Penghapusan, maupun Ganti rugi dapat diselesaikan secara cepat oleh Pengadilan Niaga. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha dalam berbisnis. Terkait dengan tindak pidana merek, adanya peningkatan jumlah denda yang diperbesar diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana merek. Meskipun ancaman pidana penjaranya masih tetap seperti yang ada dalam UU Merek yang berlaku saat ini.

Demikian pula halnya dengan sifat delik yang ada dalam RRUUM sifatnya adalah delik aduan. Hal ini dapat dipahami mengingat sifat Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek adalah hak perseorangan (*Private rights*), sehingga dalam proses

penyelesaian sengketa lebih mengedepankan aspek perdatanya dibandingkan pidana. Oleh karena itu sifat delik pidana di bidang merek adalah delik aduan.

Hal baru yang ada dalam RRUUM adalah ketentuan mengenai pendaftaran merek Internasional berdasarkan Madrid Protocol. Untuk itu perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara lebih mendalam sebelum Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Madrid Protokol. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana yang dimiliki, apakah sudah benar-benar dipersiapkan secara baik sehingga nantinya tidak menjadi bumerang dan akhirnya menghambat proses pendaftaran merek secara keseluruhan. Untuk itu sebaiknya perlu dilakukan studi atau kajian secara menyeluruh terhadap keuntungan dan kerugian meratifikasi Madrid Protokol.

Begitu pula halnya pengaturan terhadap perlindungan merek terkenal perlu adanya pengaturan yang lebih tegas. Peraturan pelaksanaan UU Merek, berupa Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal yang sampai saat ini belum ada dirasakan menjadi kendala dalam penegakan hukum utamanya yang terkait dengan merek terkenal. Dirasakan selama ini penentuan merek terkenal muaranya ada di lembaga peradilan. Untuk itu perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dalam RRUUM.

Secara keseluruhan, materi muatan yang ada dalam RRUUM ini telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dibandingkan dengan Undang-Undang Merek yang ada saat ini sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Namun demikian hal yang penting lagi adalah pelaksanaan terhadap Undang -Undang tersebut nantinya.

B. Rekomendasi

1. Sebelum RRUUM disampaikan kepada DPR, perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar memperoleh masukan dan pandangan, dengan harapan RRUM dapat memenuhi harapan masyarakat dan tidak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi jika telah disahkan;
2. Untuk itu, perlu dilakukan diskusi dengan para *stakeholder*, misalnya, Konsultan HKI, KADIN, Ditjen HKI dan para akademisi di bidang HKI.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur Nutshell R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property, Patents, Trademarks, and Copyright, West Publishing Co. 1990.

Charter R. Mc Maris, Unfair Trade Practices, Edisi ke 3, West Publishing 1993.

Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization

Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Rancangan Undang Undang Merek No. 15 Tahun 2001

Soerjono Soekanto SH, MA, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan I, UI Press, 1981

Undang Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

World Treatment Review, Yearbook 2008, A Global Guide For Practitioners, Globe Business Publishing Ltd, London.

Lampiran

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 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.

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 berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, bentuk, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 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 dalam Daftar Umum Merek 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 dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. (sesuai PP No.51 Tahun 2007)
7. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar dalam daftar umum indikasi geografis selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
10. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat *funksional* yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, untuk melakukan pemeriksaan *substantif* terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
11. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. (*PP No. 2 Tahun 2005*)
13. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan *minimum*.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
15. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian untuk menggunakan Merek terdaftar.
16. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
18. Hari adalah hari kerja.

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.

BAB II
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Permohonan
Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:
- a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - 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;
 - f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasanya.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan contoh merek (etiket) dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal merek yang dimohonkan berupa merek (3) tiga dimensi, contoh merek (etiket) yang dilampirkan adalah karakteristik dari merek tersebut.

- (6) 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 mereka.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (8) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (9) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (10) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

- (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 untuk paling banyak 10 (sepuluh) produk barang dan/atau jasa.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.
- (3) Alamat kuasa pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi domisili hukum pilihan pemohon di Indonesia setelah permohonan dikabulkan.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 7

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 8

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, 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 7, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut *kelengkapan* persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, jangka waktu pemenuhan kekurangan *kelengkapan* persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Tanggal Penerimaan Permohonan
Pasal 11

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat permohonan;
 - b. contoh merek (etiket); dan
 - c. bukti pembayaran biaya.
- (3) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima
Pengumuman Permohonan
Pasal 12

Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang mudah dan dapat dilihat masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 14

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap 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. contoh 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

Perbaikan dan Penarikan Kembali

Pasal 15

- (1) Perbaikan atas Permohonan diperbolehkan terhadap:
- a. penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.
 - b. perubahan nama dan/atau alamat Pemohon; atau

- c. pengalihan Permohonan.
- (2) Perbaiki atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diajukan kepada Direktorat Jenderal disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan atau pengalihan.
 - (3) Perbaiki atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum diterbitkannya sertifikat merek atau surat penolakan dengan dikenai biaya.

Pasal 16

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat merek atau surat penolakan dari Direktorat Jenderal, 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.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketujuh Keberatan dan Sanggahan

Pasal 17

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila 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), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 18

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

BAB III

PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 19

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, *atau* ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda; atau
- c. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 20

- (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 yang sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Indikasi-geografis;
 - d. nama varietas tanaman yang dilindungi.
- (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 harus 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 lembaga nasional maupun internasional;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah.
- (4) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif
Pasal 21

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan apabila terdapat keberatan maupun sanggahan.

- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pengumuman, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan, Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemeriksa berpendapat bahwa Permohonan dapat didaftar, maka Direktorat Jenderal:
 - a. mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek;
 - b. memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
 - c. memberikan Sertifikat Merek; dan
 - d. mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa berpendapat bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan 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), Direktorat Jenderal *menolak* Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali terhadap Permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya tanggapan.
- (6) Dalam hal Pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan Pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, Direktorat Jenderal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan Pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menolak Permohonan tersebut.
- (8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (9) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Pasal 23

Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 24

- (1) Sertifikat Merek diberikan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (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 diajukan berdasarkan Pasal 3;
 - c. Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut 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) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Ketiga
Perbaikan Kesalahan Sertifikat
Pasal 25

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dalam hal terdapat kesalahan Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikan sertifikat Merek hanya dapat dilakukan untuk perbaikan nama dan alamat pemilik merek dan dikenai biaya.

Bagian Keempat
Permohonan Banding
Pasal 26

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 20.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 27

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal *penerimaan* surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

Pasal 28

- (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, Direktorat Jenderal 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 29

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

Bagian Keenam

Komisi Banding Merek

Pasal 30

- (1) Komisi Banding Merek merupakan badan khusus independen yang berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.

- (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 31

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

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 32

- (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 tertulis 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 pula diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda.

Pasal 33

Permohonan perpanjangan disetujui apabila :

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

Pasal 34

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai

biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR
Bagian Kesatu
Pengalihan Hak

Pasal 36

- (1) Hak Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. 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, dapat dilakukan jika seluruh Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada satu pihak.
- (3) Pengalihan hak Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

- (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 dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (7) Pencatatan pengalihan hak Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak merek terdaftar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 37

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

Pasal 38

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 39

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 40

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

Pasal 41

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 42

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan *Peraturan* Presiden.

BAB V
MEREK KOLEKTIF

Pasal 43

- (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.

Pasal 44

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal, 4 Pasal,5 Pasal,6 Pasal, 7 Pasal, 8 dan Pasal 43.

Pasal 45

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Pasal 46

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 47

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VI (baru)

PERMOHONAN BERDASARKAN MADRID PROTOCOL

Pasal 48

- (1) Permohonan dapat diajukan berdasarkan Madrid Protocol.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan berdasarkan Madrid Protocol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL

Bagian Kesatu

Lingkup Indikasi-geografis

Pasal 49

- (1) Indikasi geografis dilindungi sebagai 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 dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut.
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.

- (8) Apabila 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 pada ayat (2), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 50

- (1) Pemegang hak 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 pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 51

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak indikasi-geografis.

Bagian Kedua belas

Indikasi-Asal

Pasal 52

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

BAB VIII
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 53

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal.
- (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 dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 54

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat 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.

Penjelasan:

- (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 dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 56

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar dan Direktorat Jenderal.

Pasal 57

- (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 58

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 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, Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan Merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 59

Alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 secara mutatis mutandis berlaku terhadap Merek Kolektif terdaftar.

BAB IX

ADMINISTRASI MEREK

Pasal 60

Administrasi Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 61

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

BAB X
BIAYA
Pasal 62

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, perbaikan Permohonan, perbaikan sertifikat merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dikenai biaya dan/atau denda yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Gugatan atas Pelanggaran Merek
Pasal 63

- (1) Pemilik 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) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek 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 juga 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 66

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 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 dihitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) 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 dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 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 67

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (8) *tidak* dapat diajukan banding melainkan langsung kasasi.

Pasal 68

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 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 (5).
- (8) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- (10) Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (11) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (12) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (13) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Putusan
Pasal 69

- (1) 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.

- (2) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek yang bersangkutan dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dan diterima.

Pasal 70

- (1) Pembatalan atau Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dalam Daftar Umum Merek 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 dalam Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Kelima

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 71

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa *lainnya*.

BAB XII

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 72

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 73

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 74

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dalam waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 75

Dalam hal penetapan sementara:

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 63.
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Pasal 76

- (1) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat diketemukannya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Merek.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan penetapan sementara pada tanggal permohonan penetapan sementara tersebut diajukan dan pada tanggal yang sama panitera menyampaikan permohonan penetapan sementara tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan sementara didaftarkan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah permohonan penetapan sementara tersebut diterima atau ditolak.
- (5) Dalam hal permohonan penetapan sementara dapat diterima, hakim pengadilan niaga menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan.

- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Pasal 77

- (1) Dalam hal pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5), pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti-bukti 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 pengadilan, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan harus segera mengajukan Gugatan Pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan / atau membuat aduan atas adanya pelanggaran hak atas merek kepada Penyidik Polri atau PPNS.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan pengaduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
 - g. meminta bantuan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang yang dengan sengaja dan 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 denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 80

Setiap orang yang dengan sengaja dan 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 denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan 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 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan 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 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 82

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 79, Pasal 80, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 83

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 merupakan delik aduan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (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.

Pasal 85

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.

Pasal 86

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

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,
TTD
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR