



SKRIPSI

**SENGKETA MEREK PHILIPS STEIN HOLDING INC DENGAN KASIM
HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK “PHILIPS STEIN”**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
276/K/Pdt.Sus/2014)**

*THE LEGAL ACTION OF WATCHES PHILIPS STEIN MERK BETWEEN
PHILIPS STEIN HOLDING INC WITH KASIM HALIM*

(Verdict MA RI Number 276/K/PDT.SUS/2014)

ROLIS MARGARETA PUTRI

NIM 100710101249

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**SENGKETA MEREK PHILIPS STEIN HOLDING INC DENGAN KASIM
HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK “PHILIPS STEIN”**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
276/K/Pdt.Sus/2014)**

*THE LEGAL ACTION OF WATCHES PHILIPS STEIN MERK BETWEEN
PHILIPS STEIN HOLDING INC WITH KASIM HALIM*

(Verdict MA RI Number 276/K/PDT.SUS/2014)

ROLIS MARGARETA PUTRI

NIM 100710101249

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”
(Al-Qur’an Surat HUD ayat 85)¹



¹ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, CV. Sahabat Ilmu, Surabaya, 2001, hlm. 88.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Buhari (Alm) dan Ibu Juana, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan penuh untuk saya.
2. Suami saya, Febri Setyo Hadi yang tak pernah bosan memberikan semangat, doa dan motivasi.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Para pengajar saya sejak TK, SD, SMP, dan SMA yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat untuk saya, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya bapak Mardi Handono, S.H.M.H. dan Pratiwi Puspitho Andini, S.H.M.H. selaku pembimbing saya yang senantiasa selalu membimbing dengan tulus dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

**SENKETA MEREK PHILIPS STEIN HOLDING INC DENGAN KASIM
HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK “PHILIPS STEIN”**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
276/K/Pdt.Sus/2014)**

*THE LEGAL ACTION OF WATCHES PHILIPS STEIN MERK BETWEEN
PHILIPS STEIN HOLDING INC WITH KASIM HALIM*

(Verdict MA RI Number 276/K/PDT.SUS/2014)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ROLIS MARGARETA PUTRI
NIM. 100710101249**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 DESEMBER 2017**

Oleh:

Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembimbing Anggota,



Pratiwi Pusphito Andini, S.H.,M.H.
NIP . 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**SENKETA MEREK PHILIPS STEIN HOLDING INC DENGAN KASIM
HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK “PHILIPS STEIN”**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
276/K/Pdt.Sus/2014)**

*THE LEGAL ACTION OF WATCHES PHILIPS STEIN MERK BETWEEN
PHILIPS STEIN HOLDING INC WITH KASIM HALIM*

(Verdict MA RI Number 276/K/PDT.SUS/2014)

Oleh:

**Rolis Margareta Putri
NIM. 100710101249**

Pembimbing Utama,



**Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001**

Pembimbing Anggota,



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP . 198210192006042001**

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat

tanggal : 08


bulan : Desember

tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Sekretaris,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji:

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

: (.....)



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.
NIP . 198210192006042001

: (.....)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rolis Margareta Putri

NIM : 100710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apa yang di tulis dan dibuat dalam karya ilmiah yang berjudul **SENGKETA MEREK PHILIPS STEIN HOLDING INC DENGAN KASIM HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK “PHILIPS STEIN” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276/K/Pdt.Sus/2014)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya sebuah tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta nantinya bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Desember 2017

Yang Menyatakan,



ROLIS MARGARETA PUTRI
NIM. 100710101249

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **SENGKETA MEREK PHILIPS STEIN INC DENGAN KASIM HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK “PHILIPS STEIN” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276/K/Pdt.Sus/2014)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Dr. Ariès Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama; dan Bapak Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji; dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji penulis serta memberikan perbaikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan didikan bagi penulis;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran bagi penulis selama melakukan kegiatan akademik;

7. Kedua orang tua penulis, bapak (alm) Buhari dan ibu Juana yang telah mencurahkan kasih dan sayang, yang selalu mengorbankan segalanya, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkah penulis;
8. Febri Setyo Hadi, suamiku yang selama ini terus mendampingi penulis dalam berproses dan selalu memberikan dukungan serta perhatian bagi penulis sehingga penulis lebih bersemangat dalam melakukan segala hal;
9. Teman-teman penulis yang sudah seperti keluarga yakni Devi Arikal, Hanifah Bristha, Husein Wardoyo, Affan, Melly Manurung, Fanandini, Ika Sulfiana, Linda Tri Agustin, Vembry Pursanto, Ludry dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan pendampingan bagi penulis selama berproses;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 12 Desember 2017

Penulis

RINGKASAN

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu: pertama, untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa merek dan pembatalan merek asing yang telah bersertifikat merek. kedua, untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan pembatalan merek tidak dapat dilakukan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi;

Undang-Undang tentang merek yang mengatur tentang merek asing yang masuk ke Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang meratifikasi konvensi Berne tentang perlindungan seni, dan sastra serta melalui keikutsertaan dalam WIPO dan Indonesia telah menjadi anggota dalam TRIP's guna menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standart internasional.

Dalam kasus Merek jam tangan Philips Stein Holding INC, yaitu pemilik merek jam tangan "Philip Stein" yang telah terdaftar sejak tahun 2006 di Amerika Serikat mereknya didaftarkan di Indonesia oleh Philips Stein Holding INC pada tahun 2013 namun ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Karena Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual telah memberikan sertifikat merek pada pengusaha asal indonesia yaitu kasim Halim sejak tahun 2007. Perusahaan asal Amerika serikat philips stein holding INC mengklaim bahwa kasim halim pengusaha asal Indonesia telah menjiplak merek terkenal milik Philips Stein Holding INC karena merek yang dimiliki Kasim Halim memiliki persamaan dari tulisan, bunyi, penggunaan, dan logo yang digunakan

oleh Philips Stein Holding INC. ini perlu dikaji lebih dalam tentang merek philips stein merupakan merek terkenal atau bukan.

Sampai saat ini belum ditemukan suatu definisi merek terkenal yang dapat diterima secara umum. Pasal 16 ayat (2) TRIPs hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

Indonesia juga belum berhasil membuat definisi merek terkenal dalam UU merek namun telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Menurut fakta hukumnya dalam kasus merek Philips Stein ini jika dikaitkan dengan UU Merek pengajuan pembatalan merek jam tangan “philips Stein” yang telah bersertifikat hak merek atas nama Kasim Halim tidak dapat dibatalkan pembatalan pendaftaran mereknya.

Pertimbangan hakim adalah Sistem perlindungan yang diberikan terhadap hak atas suatu merek yang dianut oleh UU Merek adalah sistem Konstitutif. Artinya adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem ini dikenal juga dengan istilah "*first to file syitem*", yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftarkan lebih dulu. Untuk Pemohon sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum.

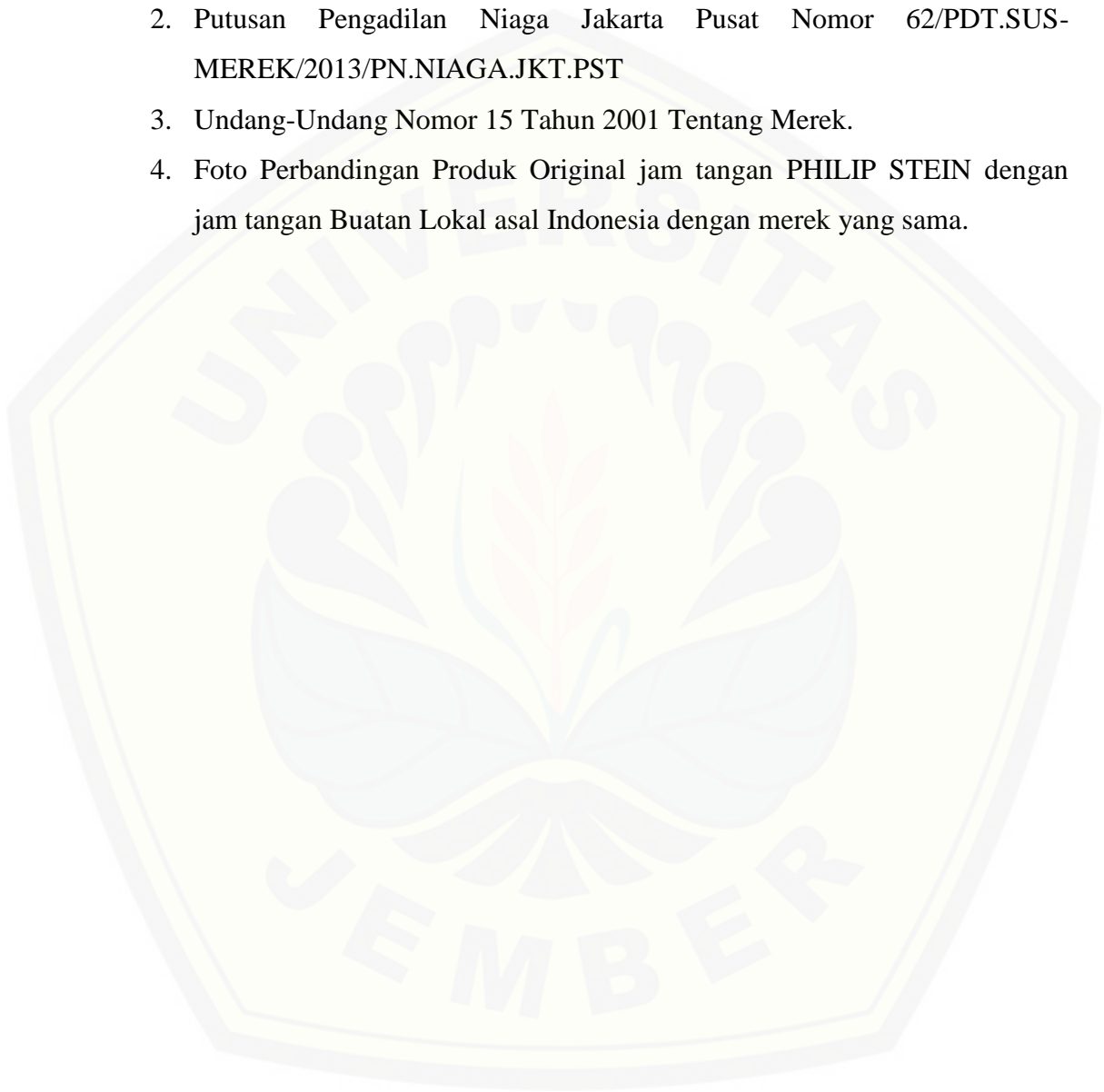
DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan masalah	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3. bahan Non Hukum	7
1.4.3.4. Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	14
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum.....	16
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	17
2.2.1 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	17
2.2.2 Pengertian Merek	21
2.2.3 Sengketa Merek.....	24
2.3 Profil Para Pihak Dalam Sengketa.....	27
2.3.1 Profil Philip Stein Holding INC.....	27
2.3.2 Profil Kasim Halim	28
BAB 3 PEMBAHASAN.....	29
3.1 Kategori Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	29
3.2 Proses dan Persyaratan Pembatalan Merek Asing Yang Telah Bersertifikat Merek.....	39
3.3. Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim) Pada Putusan Mah- kamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.sus/ 2004 tentang Sengketa Merek PHILIP STEIN.....	49
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus-HKI/2014
2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 62/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
4. Foto Perbandingan Produk Original jam tangan PHILIP STEIN dengan jam tangan Buatan Lokal asal Indonesia dengan merek yang sama.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara substantif pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya intelektual dikatakan sebagai aset perusahaan. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan suatu perlindungan yang dibutuhkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan intelektual tersebut akhirnya melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Adapun Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. HKI merupakan hak-hak (wewenang / kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atau kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Berkembangnya perdagangan internasional, dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarah dengan terbentuknya konvensi Paris (1883) yaitu konvensi yang melindungi tentang hak kekayaan industri. Salah satu yang termasuk dalam kelompok hak kekayaan industri yaitu merek dan konvensi Bern (1886) yang merupakan konvensi tertua dibidang hak cipta. *World Intellectual Property Organization* atau yang disingkat WIPO merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang HKI. WIPO didirikan pada tahun 1970 dan merupakan sebuah badan khusus PBB sejak tahun 1974, berasal dari sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang di buat pada tahun 1880-an. Tujuan dari WIPO adalah untuk mempromosikan perlindungan terhadap HKI diseluruh dunia. WIPO mengatur hal-hal yang berkaitan dengan HKI. HKI yang merujuk pada hasil karya pikiran meliputi penemuan, hasil karya seni, gambar, nama, simbol, dan desain yang digunakan secara komersial.¹

HKI Merek adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran, sehingga merek menjadi unsur terpenting dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek selanjutnya disebut UU Merek adakah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.² Ketentuan merek sendiri telah diatur dalam UU Merek , namun aturan-aturan ini dalam kenyataannya masih mempunyai banyak kendala dalam penegakannya, karena ternyata masih banyak kesengajaan untuk melanggar aturan yang telah disepakati hingga menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dan kekeliruan pada

¹ <http://ilmuhukumhelpi.blogspot.com/2012/11/makalah-perlindungan-merk.html>. diakses tanggal 14 Maret 2016 pada pukul 19.25 WIB.

² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yagyakarta : Pustaka Yustisia, hlm.87

masyarakat. Seperti yang terjadi pada merek milik Philip Stein Holding Inc yaitu pemilik merek jam tangan “Philip Stein” yang telah terdaftar sejak tahun 2006 di Amerika Serikat mereknya didaftarkan di Indonesia oleh Philips Stein Holding INC pada tahun 2013 namun ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Karena Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual telah memberikan sertifikat merek pada pengusaha asal Indonesia yaitu Kasim Halim sejak tahun 2007. Perusahaan asal Amerika Serikat Philips Stein Holding INC mengklaim bahwa Kasim Halim pengusaha asal Indonesia telah menjiplak merek terkenal milik Philips Stein Holding INC karena merek yang dimiliki Kasim Halim memiliki persamaan dari tulisan, bunyi, penggunaan, dan logo yang digunakan oleh Philips Stein Holding INC, Masalah yang akan diteliti yaitu mengenai persamaan merek yang dilakukan oleh Kasim Halim dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Merek.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan menyangkut sengketa merek antara Philip Stein Holding INC dengan Kasim Halim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus/2014 dalam bentuk skripsi dengan judul : **Sengketa Merek Philip Stein Holding INC dengan Kasim Halim Tentang Persamaan Merek “Philips Stein” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt. Sus/2014)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ?
2. Bagaimanakah proses dan persyaratan untuk mengajukan pembatalan merek asing jika telah ada merek yang sama yang telah bersertifikat merek?
3. Apakah *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus/ 2014 tentang sengketa merek PHILIP STEIN telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal dan permohonan pembatalan pendaftaran merek.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal.
- b. Untuk mengetahui dan memahami proses dan persyaratan untuk mengajukan pembatalan merek PHILIP STEIN.
- c. Untuk mengetahui dan memahami *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus/ 2014 tentang sengketa merek PHILIP STEIN telah sesuai atau tidak dengan aturan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap

data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴ untuk mengkaji rumusan masalah 1 dan 2.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

⁴ *Ibid*, hlm.59

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi :

- 1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 2) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.jkt.pst.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus-HKI /2014

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.165

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁶
3. Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap

⁶Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm.2

korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).⁷

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan yaitu;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat

⁷Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.54

preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contoh dari perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen, Perlindungan hukum merek dsb.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan

perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Di sisi lain, Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Sama seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 1 menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Berkaitan dengan hak-hak kewarganegara. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁸

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya adalah Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta, hak merek, hak paten dan hak atas kekayaan industri.

Sedangkan Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).⁹

⁸ <http://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pada pukul 09.20 WIB.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 600

Sehingga berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁰

Sedangkan kata perlindungan itu sendiri dalam bahasa inggris adalah protection, yang berarti sebagai;

1. *Protecting or being protected.*
2. *System protecting.*
3. *Person or thing that protect.*

Maka unsur-unsur perlindungan meliputi:

1. Unsur tindakan melindungi.
2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
3. Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, berarti kata perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak-pihak tertentu dengan cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat banyak perlindungan hukum. Diantaranya perlindungan hukum

¹⁰ Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hal. 15

bagi konsumen, perlindungan HKI, seperti perlindungan hak cipta, hak merek, hak paten dan lain sebagainya.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga negara, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.¹¹

Tujuan lain adanya perlindungan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa :

hukum itu adalah menata kepentingan - kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2003, *Perlindungan Hukum, Hak Cipta atas Buku*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, hal 22

Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹²

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

1. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

2. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.¹³

Masyarakat dalam kehidupannya terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk

¹² Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : Kita, hal 36

¹³ <http://irwankaimoto.blogspot.co.id/2014/11/makalah-perlindungan-dan-penegakan-hukum.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 18.20 WIB.

kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

b. Perlindungan Hukum Represif¹⁴

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

Sedangkan macam-macam perlindungan hukum itu sendiri adalah pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Selain jenis dan bentuk perlindungan hukum yang disebutkan diatas, masih banyak lagi jenis dan bentuk perlindungan hukum yang dapat kita jumpai dalam berbagai hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹⁵ HKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm 68

¹⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia ,hlm. 16

hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *Intellectual Property Right*) merupakan :

“...body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort.” HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Terutama di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 bentuk perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Perlindungan Varietas Tanaman.¹⁶

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai

¹⁶Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hal.18

¹⁷Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.3-4

kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).¹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HKI meliputi;

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh orang lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup HKI, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda, terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu ;

- a. Benda bergerak seperti emas, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan sebagainya.

¹⁸ Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115

- b. Benda tidak bergerak seperti rumah, toko, tanah, pabrik dan sebagainya.
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek dan Hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud, Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya tidak berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris *intellectual property right*. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*).

Menurut sistem hukum Anglo Saxon, HKI diklasifikasikan hak cipta dan hak milik perindustrian. Adapun pembagian kategori HKI tersebut adalah sebagai berikut ;¹⁹

1. hak cipta dan
2. hak-hak berkaitan dengan hak cipta;

Sedangkan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) diklasifikasikan sebagai berikut ;

1. merek dagang;
2. nama dagang;
3. model dan rancang bangun;
4. desain industri;
5. paten;
6. sumber tanah dan sumber asal.

Kemudian oleh pakar HKI , ada beberapa yang harus ditambahkan yaitu;

1. rahasia dagang;

¹⁹ Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

2. merek jasa;
3. perlindungan terhadap persaingan curang.

TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) menambahkan dua bidang lagi kedalam kelompok hak-hak diatas, yaitu ;

1. Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.

2.2.2 Pengertian Merek

Untuk memahami tentang merek, maka sebelumnya perlu dipahami tentang pengertian merek. Untuk memahami hal itu, akan dikemukakan berbagai pandangan dari para sarjana dan pengertian merek menurut Undang-undang tentang Merek. Pengertian/batasan tentang merek diperlukan agar permasalahan yang menyangkut merek dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut :

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.²⁰

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Merek diberikan batasan dan pengertian merek sebagai berikut;

Merek adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, huruf-huruf , angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Selain pengertian merek menurut Undang-Undang tentang merek dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, para sarjana juga menjabarkan pandangannya tentang merek sebagai berikut;

1. Prof R Soekardono, Pengertian Merek adalah suatu tanda yang mempribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan

²⁰ Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Denpasar: Upada Sastra, hal.2

asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²¹

2. Essel R Dillavou, Merek adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.²²
3. Harsono Adisumarto, Pengertian Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap tersebut itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan tersebut telah ada pemiliknya. Biasanya dalam membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.²³
4. Philip S James, Pengertian Merek Dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan.²⁴

²¹ Soekardono, 1962, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Jakarta : dian Rakyat, hal. 149

²² Prastasius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia, dikutip dari H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 344.

²³ Harsono Adisumarto, 2004, *Hak Milik Perindustrian, dikutip dari H. OK. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 345.

²⁴ Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 56

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian tentang merek tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam suatu merek , unsur itu adalah ;

1. Merupakan suatu tanda;
2. Mempunyai daya pembeda;
3. Digunakan dalam perdagangan;
4. Digunakan pada barang dan jasa yang sejenis.

Dari berbagai pandangan sarjana dan pengertian merek menurut Undang-Undang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan orang lain , yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/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.²⁵

Dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat

²⁵Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.69

atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

2.2.3 Sengketa Merek

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁶ Terjadinya sengketa atas merek dagang terkenal dengan cara melakukan peniruan atau penjiplakan terhadap merek, baik terhadap merek yang sudah terdaftar maupun merek yang belum terdaftar. Sengketa atas merek yang sudah terdaftar terjadi akibat kesalahan oleh pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dimana pihak Direktorat Jenderal HKI tidak atau kurang teliti dalam memproses permohonan merek yang diajukan oleh pihak lain, padahal merek tersebut sudah terdaftar oleh pihak sebelumnya. Sedangkan sengketa terhadap merek yang belum terdaftar terjadi akibat kesalahan dari pemilik merek sebelumnya dikarenakan tidak mendaftarkan mereknya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari peniruan, pemalsuan atau penjiplakan merek terkenal adalah dengan memanfaatkan ketenaran, nama baik jaminan mutu tentang sifat, proses pembuatan keistimewaan, kegunaan atau jumlah dari barangbarang produksi lain. Adapun motif dan alasannya adalah memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau menanggung rugi dalam hal membuat suatu merek yang baru menjadi terkenal, karena selain biaya iklan dan promosi yang sangat besar juga membutuhkan proses waktu yang lama untuk menjadi terkenal, juga tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan.

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dikarenakan dari adanya kepentingan ekonomi dari merek – merek tersebut yang mana diakui

²⁶Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005,hlm.8

didalam perjanjian internasional WIPO. Secara universal perlindungan terhadap merek terkenal itu didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen;
2. bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen;
3. tidak dapat didaftar oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut (baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis).

Menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 15 tahun 2001 ,merek adalah yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Jika terdapat sengketa akibat penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang mengakibatkan kerugian si pemilik merek terdaftar maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan. Sesuai pasal 76 sampai dengan pasal 83 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, gugatan tersebut dapat didaftarkan di Pengadilan niaga dengan menuntut ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum. Perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga diantaranya mengenai Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Hak Kekayaan Intelektual, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem Undang-Undang Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri biasa (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XI Undang-Undang Merek, akan tetapi Undang-Undang Merek ini, hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek (Pasal 80), Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa merek yang lain misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat

Merek secara langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari Undang-Undang Merek yang perlu sekiranya menjadi perhatian dari pemerintah (pembuat undang-undang).

HKI Internasional diatur oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*). WIPO dibentuk untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. WIPO bekerja melalui wakil-wakil dari setiap negara anggota (184 Negara) yang masing-masing terbagi dalam komite-komite, majelis dan kelompok-lelompok kerja yang dikoordinasikan oleh sekretariat. Komite-komite yang ada didalam WIPO mengambil keputusan berdasarkan konsensus yang berarti kebijakan diambil jika semua anggota negara setuju.²⁷

Kondisi Perdagangan dan ekonomi yang semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara maka dibentuklah TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Proprety Right*) yang menilai WIPO tidak mampu melindungi HKI mereka di Pasar Internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif. Kelemahan lainnya ketentuan WIPO tidak dapat dilaksanakan terhadap non anggota dan WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran HKI. Tujuan TRIPs itu sendiri adalah untuk melindungi hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inivasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai pasal 7 TRIPs.

TRIPs dibidang merek mengatur tentang;

- a) Ketentuan TRIPs tentang perlindungan bagi merek terkenal (Wellknown Mark), dimana perlu diperhatikan bahwa Undang – undang merek sudah mengatur hal tersebut tetapi tidak sejauh ketentuan itu. Oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti tentang ketentuan merek terkenal.

²⁷ <http://www.dgip.go.id/wipo-national-seminar-on-copyright-and-creative-industries> diakses pada tanggal 03 Mei 2016 pada pukul 22.40 WIB

- b) Ketentuan TRIPs dalam hal pemakaian merek merupakan kewajiban, adanya larangan impor atau ketentuan lain yang mengatur persyaratan terhadap barang atau jasa harus dapat dianggap sebagai penyebab yang sah tidak dipakainya merek.
- c) Ketentuan TRIPs tentang perlindungan terhadap merek diatur pula perlindungan terhadap *Geographical Indications*.²⁸

2.3 Profil Para Pihak Dalam Sengketa.

2.3.1 Profil Philip Stein Holding INC

Philip Stein Holding Inc adalah Perusahaan jam tangan asal Amerika Serikat, yang merupakan suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara bagian Florida. Perusahaan ini memproduksi Jam tangan dengan merek “ Philip Stein“ jam tangan tersebut diproduksi di 169 East Flagler Street, Florida ini telah dipasarkan di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Austria, Arab Saudi, Hong Kong, hingga Jerman serta beberapa negara maju lainnya. Namun Pemilik merek Philip Stein Holding INC ini merasa tidak pernah memasarkan produknya di Indonesia. Dan tidak pernah mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga pada 30 Agustus 2013 Perusahaan asal Amerika ini, mengajukan permohonan pendaftaran merek “ Philip Stein “.

Perusahaan ini berdiri dari tahun 2006 dan Philip Stein sudah mendaftarkan mereknya di 22 negara. Merek Philip Stein terdaftar di Amerika Serikat sejak 11 Juni 2008 untuk melindungi barang di kelas 14 yaitu berupa benda-benda yang terbuat dari logam mulia, perhiasan, batu-batu mulia, jam-jam dan instrumen pengukur waktu. Di Amerika, Philip Stein juga mendaftarkan mereknya untuk kelas barang 21 sejak 20 Juni 2009.

Selain di Amerika Serikat, merek Philip Stein juga terdaftar di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Brazil, China, Hongkong, Philipina, Singapura, dan Malaysia. Merek-merek Philip Stein terdaftar untuk melindungi barang-barang di kelas 14,21, dan 35.

²⁸http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website.kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=406&detail=true diakses pada tanggal 3 Mei 2016 pada pukul 23.01 WIB

Philip Stein timepieces mewakili sesuatu yang unik dalam lanskap pembuatan jam, terampil dirancang, dibuat dan diproduksi untuk mewujudkan kecanggihan kontemporer dan membantu meningkatkan kualitas hidup. Setiap Philip Stein merupakan jam tangan dengan Teknologi Frekuensi Natural yang dapat membantu untuk meningkatkan fokus dan mengatasi stres. tali dipertukarkan nyaman dan khas ganda waktu fungsi zona. Jam tangan Philip Stein sekarang tersedia di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.²⁹

2.3.1 Profil Kasim Halim

Kasim Halim adalah Pengusaha Lokal asal Medan yang berkedudukan di jalan Perniagaan nomor 72-C Kesawan, Medan Barat, Sumatra Utara. Kasim Halim memproduksi dan memasarkan Produk jam tangan dengan merek “ Philip Stein “ sejak tahun 2007. Kasim Halim juga telah mendaftarkan jam tangan merek dagangnya “ Philip Stein “ pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor IDN000174089 pada tanggal 1 Februari 2007.

Produk jam tangan yang dibuat Kasim Halim dengan merek “philip Stein” merupakan produk *Home made* yang dipasarkan di Indonesia saja. Sehingga Pendaftaran merek yang dilakukan oleh Kasim Halim juga hanya di Indonesia. Produksi dan Pemasaran Produk jam tangan merek “philip stein” dilakukan di wilayah Indonesia saja dengan produk yang sama persis dengan produk yang dimiliki oleh Perusahaan Philip Stein Holding INC asal Amerika Serikat tersebut. Usaha home industri tersebut berjalan sangat pesat, sehingga Kasim Halim mendaftarkan produknya dengan merek “philip stein” tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.³⁰

²⁹ <http://philipstein.com/id/about> Diakses pada Tanggal 17 Mareta 2016 pada Pukul 23.12 WIB

³⁰ <http://startuphki.com/gugatan-kadaluwarsa-philip-stein-bajakan-menang/> Diakses pada Tanggal 17 Maret 2016 pada Pukul 23.24 WIB

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran, sehingga merek menjadi unsur terpenting dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional. Ketentuan merek sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Merek,

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) di dalam UU No 15 Tahun 2001. Didalam Pasal 4 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Sedangkan di dalam pada pasal 6 (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.

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan *sistem konstitutif*. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan *sistem first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan *sistem konstitutif*, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Negara-negara dengan sistem hukum Civil Law, termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya

dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa sampai saat ini belum ditemukan suatu definisi merek terkenal yang dapat diterima secara umum. Pasal 16 ayat (2) TRIPs hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut. Baik Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIPS tidak memberi definisi yang baku mengenai kriteria merek terkenal ini. Masing-masing Negara anggota bebas merumuskan kriteria untuk menentukan apakah sebuah merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.

Kriteria Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu Merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Di Indonesia, perlindungan merek terdaftar diberikan selama jangka waktu 10 tahun dihitung dari tanggal pengajuan permohonan merek yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Pelanggaran merek dianggap terjadi hanya apabila ada pemakaian merek oleh pihak yang beriktikad buruk yang dilakukan dalam jangka waktu perlindungan. Dalam UU Merek tidak dikenal pelanggaran hak atas pemakaian merek yang tidak terdaftar. Begitu juga untuk merek terkenal. Karenanya, ketentuan pidana dalam UU Merek tidak mengatur

sanksi atas ‘pelanggaran’ merek terkenal yang tidak terdaftar. Upaya hukum pidana maupun perdata terhadap pihak yang memakai merek terkenal dengan iktikad buruk, hanya dapat dilaksanakan pemilik merek terkenal dengan menunjukkan pendaftaran merek sebagai bukti kepemilikan merek yang sah.

4.2. Saran

1. Melihat banyaknya kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia mengenai pemilik sah suatu merek terkenal asing yang semula merupakan pemilik sah merek terkenal di Negeranya sendiri menjadi bukan pemilik merek sah di Indonesia karena pemilik merek asal Indonesia telah mendaftarkan terlebih dahulu merek tersebut pada Ditjen HKI. Mengingat Indonesia menganut sistem *first to file*, maka perlu Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap perizinan pendaftaran merek di Indonesia sehingga tidak merugikan merek asing yang ada di Indonesia.
Mengingat pengertian dan kriteria merek terkenal yang ambigu sehingga sulit menentukan merek tersebut terkenal atau tidak maka perlu dipertegas mengenai kriteria merek tersebut merupakan merek terkenal atau bukan, sehingga meminimalkan pelanggaran terhadap merek tersebut.
2. Untuk pelaku usaha sendiri harusnya lebih ditingkatkan kesadarannya agar tidak memiliki etikad tidak baik dengan menjiplak, meniru baik sebagian atau keseluruhan merek yang telah dimiliki oleh pelaku usaha lain. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pembinaan sebagai arus informasi kepada pelaku usaha akan pentingnya perlindungan terhadap merek dagang yang telah terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Tinta Media Pratama, Yogyakarta.

Ahmad Miru, 2005, *Hukum Merek*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Bharat Dube. 2000. "Assesing Trademark Law on well-known marks Counterfeiting". Paper. Presented at Advanced Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyrights, Patent and Trademark Laws, Borobudur Hotel, 31 Juli – 1 Agustus . Jakarta: IIPS

Cristina Ayu Yogyasari, 2015 penyelesaian sengketa akibat pengingkaran adanya jual beli tanah oleh penjual (studi putusan pengadilan negeri surakarta nomor 102/pdt.G/2012/PN.Skt), skripsi, Jember; Universitas Jember.

Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar.

Harahap M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, CITRA ADITYA BAKU, Bandung.

Harsono Adisumarto, 2004, *Hak Milik Perindustrian*, dikutip dari H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Iman Syahputra, et.al. 1997. *Hukum Merek Baru Indonesia : Seluk Beluk Tanya Jawab*, Harvarindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prastadius Daritan, 2004, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia, dikutip dari H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya.
- Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soekardono, 1962, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2003, *Perlindungan Hukum, Hak Cipta atas Buku*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);

C. LAIN-LAIN

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cetakan ke-4), Balai Pustaka, Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus-HKI /2012

D. INTERNET

Diakses dari <http://ilmuhukumhelpi.blogspot.com/2012/11/makalah-perlindungan-merk.html>. pada tanggal 14 Maret 2016 pada pukul 19.25 WIB.

Diakses dari <http://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> pada tanggal 15 Maret 2016 pada pukul 09.20 WIB.

Diakses dari <http://irwankaimoto.blogspot.co.id/2014/11/makalah-perlindungan-dan-penegakan-hukum.html> pada tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 18.20 WIB.

Diakses dari <http://philipstein.com/id/about> pada Tanggal 17 Maret 2016 pada Pukul 23.12 WIB

Diakses dari <http://startupphki.com/gugatan-kadaluwarsa-philip-stein-bajakan-menang/> pada Tanggal 17 Maret 2016 pada Pukul 23.24 WIB

Diakses dari <http://www.dgip.go.id/wipo-national-seminar-on-copyright-and-creative-industries> pada tanggal 03 Mei 2016 pada pukul 22.40 WIB

Diakses dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website.kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=406&detail=true pada tanggal 3 Mei 2016 pada pukul 23.01 WIB

Diakses dari <https://rizkyjamie.wordpress.com/2013/06/12/pengertian-merek-hak-atas-merek-dan-pemilik-merek/> pada tanggal 21 April 2017 pukul 10.20 WIB

Diakses dari http://www.kompasiana.com/fickar15/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerika-serikat-dan-indonesia_552a5ca1f17e614102d623d5 pada tanggal 22 April 2017 pada pukul 09.43 WIB

Diakses dari <https://pajarrahmatuloh.wordpress.com/2015/04/17/perbandingan-hukum-merek-antara-negara-cina-dan-inggris/> pada tanggal 22 April pada pukul 11.10 WIB

Diakses dari <https://popykomalasari12.wordpress.com/2015/06/08/konvensi-internasional-tentang-hak-cipta-merek/> pada tanggal 23 April 2017 pada pukul 08.40 WIB

Diakses dari <https://popykomalasari12.wordpress.com/2015/06/08/konvensi-internasional-tentang-hak-cipta-merek/> pada tanggal 23 April 2017 pada pukul 08.50 WIB

Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia> pada tanggal 28 April 2017 ,Pada Pukul 15.25 WIB

Diakses dari <http://syafuddinsh.blogspot.co.id/2011/04/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html> pada tanggal 15 Mei 2017 pada pukul 11.45 WIB

Diakses melalui http://www.lontar.ui.ac.id/file?=digital/122996-PK+III+656.8264penerapan_uitvoerbaar-literatur.pdf, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 20.45 WIB

Diakses dari <http://www.msplawfirm-patent.com/perlindungan-hukum-merek/pada> pada tanggal 09 November 2017 pukul 18.00 WIB

Diakses dari mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile/373/314 pada tanggal 09 November pada pukul 18.20 WIB



**PERBANDINGAN PRODUK ORIGINAL PHILIP STEIN DENGAN
BUATAN PENGUSAHA LOKAL INDONESIA**



Jam tangan milik perusahaan Amerika Serikat PHILIP STEIN Holding, INC.



Jam tangan PHILIP STEIN buatan pengusaha lokal Kasim Halim



LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 276 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PHILIP STEIN HOLDING, INC, suatu perseroan menurut Undang-Undang negara bagian Eropa – Amerika Serikat, berkedudukan di 169 East Flagler Street, Miami, Florida 33131, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, SH.,MH., dan kawan-kawan Advokat pada AMALFI & Partners beralamat Jalan Tembaga No. 29 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1 **KASIM HALIM**, bertempat tinggal di Jl. Perniagaan No.72 - C, Kesawan, Medan Barat, Medan-Sumatera Utara,

2 **KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I. CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang - 15119, Provinsi Banten, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah perusahaan terkenal dari Amerika Serikat dan juga sebagai satu-satunya pemilik merek Philip Stein yang telah terkenal di dunia Internasional;

Bahwa merek Philip Stein adalah ciptaan Penggugat yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat dan merupakan nama badan hukum Penggugat,



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan tujuan agar konsumen dapat mengetahui bahwa jenis barang yang memakai merek Philip Stein adalah berasal dari Penggugat di Negara Amerika Serikat yang sudah terkenal di berbagai Negara (*well known mark*);

Bahwa keberadaan merek terkenal Philip Stein milik Penggugat telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun konvensi-konvensi internasional, khususnya *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga Penggugat jelas memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek Philip Stein di Indonesia, yang berfungsi untuk membedakan usaha Penggugat dengan usaha pihak lain;

Bahwa Penggugat telah mempunyai beberapa pendaftaran merek Philip Stein di berbagai negara, yaitu antara lain:

- 1 Pendaftaran merek Philip Stein di Negara Amerika Serikat daftar No. 3.187.112 tanggal 11 Juni 2008 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14 (Bukti P -1);
- 2 Pendaftaran merek Philip Stein di Negara Amerika Serikat daftar No. 3.645.801 tanggal 20 Juni 2009 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14 (Bukti P - 2);
- 3 Pendaftaran merek Philip Stein di Negara Amerika Serikat daftar No. 3.642.100 tanggal 23 Juni 2009 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21 (Bukti P - 3);
- 4 Pendaftaran merek Philip Stein di Negara Saudi Arabia daftar No. 53/1007 tanggal 25 Agustus 1429 H atau 25 Agustus 2008 M untuk kelas 14 (Bukti P - 4);
- 5 Pendaftaran merek Philip Stein di Hongkong daftar No. 3005888 44 tanggal 27 Februari 2006 kelas 14 (Bukti P - 5);

Bahwa selain terdaftar di beberapa Negara tersebut di atas, merek Philip Stein juga telah terdaftar di seluruh dunia, sebagaimana daftar terlampir (Bukti P - 6), yaitu antara lain :

No	Negara	Daftar No	Tanggal	Kelas
5.1.	Argentina	2420892	08 November 2007	14



5.2.	Argentina	885575	13 Februari 2006	14
5.3.	Austria	885575	13 Februari 2006	14
5.4.	Bahrain	885575	13 Februari 2006	14
5.5.	Benelux	885575	13 Februari 2006	14
5.6.	Brazil	900567899	19 Oktober 2007	14
5.7.	Canada	762892	05 Januari 2009	14
5.8.	Chili	762892	11 Agustus 2009	14
5.9.	China	9826107	10 Agustus 2011	21
5.10.	China	8598557	23 Agustus 2010	35
5.11.	China	9826106	10 Agustus 2011	21
5.12.	China	8598505	12 Agustus 2010	35
5.13.	China	5921577	16 Agustus 2007	14
5.14.	China	9794249	02 Agustus 2011	14
5.15.	China	6894680	12 Agustus 2008	21
5.16.	Colombia	356999	17 Oktober 2007	14
5.17.	Costa Rica	190578	18 Oktober 2007	14
5.18.	Egypt	208027	16 Oktober 2007	
5.19.	European Union	885575	13 Februari 2006	14
5.20.	France	885575	13 Februari 2006	14
5.21.	Germany	885575	13 Februari 2006	14
5.22.	Hong kong	301594350	21 April 2010	35
5.23.	Hong kong	300588844	17 Februari 2006	14
5.24.	Hong kong	301594369	21 April 2010	35
5.25.	Hong kong	300808209	01 Februari 2017	14
5.26.	Hong kong	301124991	26 Mei 2008	21
5.27.	Italy	885575	13 Februari 2006	14
5.28.	Japan	885575	13 Februari 2006	14



5.29.	Kuwait	75950	18 Oktober 2007	14
5.30.	Lebanon	113505	05 Nopember 2007	14
5.31.	Macao	N/02673	16 Februari 2007	14
5.32.	Malaysia	No.08008136	28 April 2008	14
5.33.	Mexico	1252284	03 Nopember 2010	35
5.34.	Mexico	1013748	19 Oktober 2007	14
5.35.	Morocco	885575	13 Februari 2006	14
5.36.	Korea Utara	885575	13 Februari 2006	14
5.37.	Oman	47377	20 Oktober 2008	14
5.38	Panama	168664	19 Februari 2008	14
5.39.	Philipina	4-2010-500535	20 April 2010	35
5.40.	Philipina	4-2008-000274	09 Januari 2008	14
5.41	Qatar	48145	12 Desember 2007	14
5.42.	Rusia	885575	13 februari 2006	14
5.43.	Saudi Arabia	122819	13 Februari 2006	14
5.44.	Singapore	885575	13 Februari 2006	14
5.45.	Singapore	T08/12591E	15 September 2008	21
5.46.	Spayol	885575	13 Februari 2006	14
5.47.	Spayol	2839058	28 Juli 2008	21
5.48	Switzerland	885575	13 Februari 2006	14
5.49.	Taiwan	1436970	19 April 2010	14
5.50.	Taiwan	1326197	01 September 2008	14
5.51	Thailand	KOR296826	21 Desember 2007	14
5.52	Turkey	885575	13 Februari 2006	14
5.53.	Ukraina	885575	13 Februari 2006	14
5.54	UAE	101500	13 Februari	14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			2006	
5.55.	United Kingdom	85575	13 Februari 2006	14
5.56	USA	3187112	13 Februari 2006	14
5.5.7	USA	3645801	09 Mei 2008	14
5.58	USA	3642100	09 Mei 2008	14
5.59.	WIPO	885575	13 Februari 2006	14

Sehingga merek Penggugat merupakan merek terkenal, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa di samping merek Philip Stein yang telah terdaftar di berbagai negara seperti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek Philip Stein ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I. pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan No. Agenda D00 2013 040845 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 25, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Bukti P - 7);

Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata tanpa seizin Penggugat, Tergugat I telah mendaftarkan merek Philip Stein pada Tergugat II dan terdaftar di bawah No. IDM000174089 tanggal 01 Februari 2007 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25, yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Philip Stein Penggugat (Bukti P - 8);

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Philip Stein Tergugat I tersebut di atas, karena merek Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat untuk barang dan /atau jasa sejenis, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Hal tersebut di atas jelas telah membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek dagang Philip Stein milik Penggugat dan atau membonceng, meniru, serta menjiplak ketenaran merek Philip Stein milik Penggugat, yang telah terkenal di dunia internasional dan telah terdaftar di berbagai negara, sehingga pendaftaran merek dagang Tergugat I daftar No. IDM 000174089, dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No.



15 Tahun 2001 tentang Merek, dan oleh karenanya tidak patut untuk mendapat perlindungan hukum;

Bahwa masih banyak merek yang dapat dimintakan pendaftarannya oleh Tergugat I, asalkan Tergugat I benar - benar mengajukan pendaftaran yang lahir dari suatu ide / inspirasi sendiri, artinya suatu pendaftaran merek lahir dari suatu karya intelektual, bukan dengan cara mendompleng, meniru, menjiplak merek yang mempunyai kemiripan-kemiripan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar di beberapa negara;

Bahwa Tergugat I sebagai Warga Negara Indonesia, seharusnya menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama-nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220/PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 (perkara merek Nike), bukan dengan cara meniru, membonceng ketenaran nama perniagaan Penggugat yang sudah terdaftar dan terkenal lebih dahulu di Negara lain;

Bahwa mengingat merek dagang Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat, maka apabila ke 2 (dua) merek tersebut digunakan secara bersamaan, sudah pasti akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang akan menganggap bahwa merek Tergugat I adalah berasal dari Negara Penggugat dan hal ini tentu akan sangat merugikan Penggugat;

Bahwa sulit untuk membayangkan niat lain dari Tergugat I dengan mendaftarkan merek yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat, kecuali hanya niat untuk membonceng, meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek Philip Stein di berbagai negara dan biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produknya di seluruh dunia (terlampir brosur/Bukti P - 9);



Bahwa karena ketenaran merek Penggugat, patut dikuatirkan bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, maka adalah sangat beralasan Penggugat menuntut pembatalan atas merek Tergugat I daftar No. IDM000174089 atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Tergugat II, agar membatalkan pendaftaran merek Tergugat I daftar No. IDMOOO174089 dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat 3 jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Penggugat adalah sebagai satu-satunya pemilik merek Philip Stein yang telah terkenal di dunia internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek Philip Stein tersebut;
 - 3 Menyatakan merek Philip Stein daftar No. IDMOOO 174089, atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Philip Stein milik Penggugat;
 - 4 Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Philip Stein daftar No. IDM000174089 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
 - 5 Memerintahkan kepada Tergugat II yaitu Kementerian Hukum & HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, untuk mencoret pendaftaran merek Philip Stein Tergugat I daftar No. IDM000174089 dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek Tergugat I dalam Berita Resmi Merek;
 - 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaftar suatu merek didalam daftar umum merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Negeri Niaga;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan merek- merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;

Bahwa selanjutnya apabila dicermati Merek Philip Stein Daftar No. IDM 000 174 089 atas nama Tergugat I yang merupakan objek sengketa pembatalan merek sekarang ini telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 02 Agustus 2008 dimana apabila dibandingkan dengan pendaftaran gugatan pembatalan merek tanggal 13 September 2013 dengan demikian gugatan pembatalan merek sekarang ini adalah telah melewati 5 Tahun sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah kadaluwarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang hendak di batalkan tersebut sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah sudah cacat hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 62/PDT.SUS-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat pada tanggal 10 Desember 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46 K/Pdt.Sus-HaKi/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 2 Januari 2014 dan 10 Januari 2014, kemudian Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, pasal 30 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

Di dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 17 alinea ke 2 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa yang pokok persengketaan perkara *a quo* adalah penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai satu-satunya pemilik merek Philip Stein yang terkenal berkehendak untuk membatalkan merek Philip Stein yang telah didaftarkan Tergugat I pada Tergugat II tanggal 20 Agustus 2008 daftar No. IDM 000174089



karena pendaftaran itu dilakukan dengan itikad tidak baik dengan cara meniru dan menjiplak merek Philip Stein milik Penggugat yang sebelumnya telah ada dan terkenal, yang atas gugatan tersebut Tergugat II membantahnya dan mempersilahkan Tergugat untuk membuktikannya",

sehingga karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memahami pokok perkara dalam perkara *a quo*, menyebabkan kesalahan dalam menerapkan hukum maupun mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diperlihatkan di muka persidangan perkara *a quo*;

2. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang pembatalan merek "Philip Stein" daftar No. IDM000174089 milik Termohon Kasasi I/Tergugat I Asal, yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (pasal 4) dengan cara menggunakan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat Asal, sebagaimana yang dimaksud dalam (Pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan merek Pemohon Kasasi/Penggugat Asal merupakan merek terkenal, yang telah terkenal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum di dalam mempertimbangkan hukum pada putusannya pada hal. 20 dan 21, karena yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) di dalam Penjelasan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, disebutkan :

"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan; pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, di samping itu diperlihatkan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara";

4. Bahwa merek Philip Stein Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan merek Termohon Kasasi I/Tergugat I Asal, mempunyai persamaan pada pokoknya baik ucapan, tulisan, yang disebabkan oleh adanya unsur - unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya



persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur/ persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sebagaimana yang dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5. Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertibangkan hukum, karena dasar gugatan Pemohon Kasasi adalah mengacu pada Pasal 68 ayat 2 Undang- Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, mengenai pembatalan merek Philip Stein berdasarkan Pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana bukti pendaftaran merek disebutkan beberapa Negara, pengertian Pendaftaran di beberapa Negara adalah pendaftaran merek melebihi dari satu Negara, sedangkan pendaftaran merek Pemohon Kasasi sudah melebihi dari satu Negara, sebagaimana bukti P - 1 s/d P - 6. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu:

- 5.1. Perkara No. 08 K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 tentang Merek, di dalam pertimbangannya disebutkan:

"Walaupun Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama (*first to file*) tetapi pendaftaran ini didasari pada itikad tidak baik (*ter goeder trouw*) *in casu* dilakukan dengan membonceng merek dagang milik Pemohon Kasasi semula Penggugat yang sudah terkenal dan sudah terdaftar di 15 (lima belas) Negara, sehingga merek milik Tergugat dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen yang bermaksud akan mengkonsumsi produk merek dagang milik Pemohon Kasasi";

- 5.2. Perkara No. 044 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004 tentang Merek, di dalam pertimbangannya, disebutkan :

"Bahwa meskipun merek terkenal Nokia milik Penggugat dan merek NOK HA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang-barang yang tidak sejenis akan tetapi penggunaan merek NOK HA oleh Tergugat dapat memberi kesan seolah-olah barang yang menggunakan merek Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, sehingga akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat tentang asal usul barang, oleh karena itu merek NOK HA milik Tergugat haruslah dibatalkan".



5.3. Perkara No. 679 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2011 tentang Merek, di dalam pertimbangannya disebutkan:

"Bahwa *Judex Facti* telah salah mengartikan merek terkenal milik Penggugat dengan menyatakan bahwa merek Absortech milik Penggugat tidak terkenal, karena baru terdaftar di 4 (empat) Negara, yaitu OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*), Singapura, Australia, Amerika Serikat dan Publikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap merek Absortech hanyalah di 2 (dua) majalah (*World Cargo dan Container Management*)".

Bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas regional sampai kepada batas - batas transnasional, di mana telah beredar di luar Negara asalnya, dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa Negara (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995).

6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukum terhadap penilaian merek terkenal, dengan alasan beda kelas barang, sebagaimana dalam putusannya pada hal. 21, dengan demikian, perlindungan bagi merek terkenal bersumber pada Pasal 6 Bis Paris Convention dan Pasal 16 Persetujuan TRIPS yang menentukan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal, maka Negara anggota harus mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan promosi merek yang bersangkutan, padahal Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah membuktikan pendaftarannya di beberapa Negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Saudi Arabia, Hongkong dan di seluruh dunia, Vide Bukti P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5 dan P - 6;
7. Bahwa dikarenakan kesalahan *Judex Facti* dalam memahami pokok perkara, maka *Judex Factie* telah mengabaikan fakta - fakta bahwa merek "Philip Stein" Daftar No. IDM000174089, meniru dan menjiplak nama badan hukum milik Pemohon Kasasi/ Penggugat Asal yaitu; Philip Stein Holding, INC, yang sengaja dijadikan merek oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Asal, atau dengan kata lain Tergugat I telah



mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik atau melanggar Pasal 4 Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

8. Bahwa fakta hukum tentang itikad tidak baik ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*, sehingga putusan *a quo* layak untuk dibatalkan pada tingkat Kasasi, karena tidak lengkap dalam membuat pertimbangan hukum;
9. Bahwa *Judex Facti* telah tidak lengkap dalam membuat pertimbangan hukum karena fakta hukumnya Tergugat I tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut dan Tergugat II hanya memberikan jawaban dan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Tergugat II, sehingga Tergugat II dapat dikategorikan sebagai Pihak yang tidak membantah gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal atau dengan kata lain mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal, hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Oleh karena *Judex Facti* tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya, maka dalam hal ini *Judex Facti* dapat dikategorikan lalai dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Perundang-undangan, sehingga putusan *Judex Facti* layak untuk dibatalkan;

10. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menilai fakta hukum bukti P-6 pada halaman 20 alinea pertama putusannya, yang menyebutkan "bahwa bukti P-6 adalah bukti pendaftaran tertunda merek Philip Stein milik Penggugat di berbagai Negara di dunia", karena faktanya bukti P-6 adalah bukti tentang cek list merek-merek yang telah terdaftar diberbagai Negara dan aplikasi pendaftaran merek Pemohon Kasasi/Penggugat Asal di berbagai Negara sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi melakukan investasi di berbagai Negara di dunia;
11. Bahwa kesalahan *Judex Facti* juga dapat dilihat pada halaman 20 alinea terakhir atau alinea ke delapan dari putusannya yaitu:
" ...dan dalam bukti P-6 disebut pula terlampir adalah daftar pendaftaran atau aplikasi pendaftaran tertunda untuk merek dagang Philip Stein dimiliki oleh Philip Stein Holding Inc. di seluruh dunia, sehingga dengan adanya kata tertunda, maka



dapat disebut sertifikat merek yang disebut Penggugat yang terdaftar diberbagai Negara di dunia masih belum dikeluarkan atau masih tertunda".

Bahwa fakta hukumnya bukti P-6 adalah pernyataan tertulis dari Notaris public Wilayah New York Amerika Serikat yang menyatakan: 1. terlampir adalah daftar pendaftaran dan aplikasi pendaftaran tertunda untuk merek dagang Philip Stein dimiliki oleh Philip Stein Holding Inc. di seluruh dunia;

12 Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam membaca bukti P - 6 yang seharusnya "daftar pendaftaran dan aplikasi...", namun dipahami oleh *Judex Facti* menjadi "daftar pendaftaran atau aplikasi.." menyebabkan *Judex Facti* salah dalam membuat pertimbangan hukum, hal ini dapat dilihat dari kesimpulan *Judex Facti* yang salah sebagai berikut : "sehingga dengan adanya kata tertunda, maka dapat disebut sertifikat merek yang disebut Penggugat yang terdaftar diberbagai Negara di dunia masih belum dikeluarkan atau masih tertunda", padahal fakta hukumnya di dalam bukti P-6 tersebut, menerangkan fakta hukum bahwa merek Philip Stein telah terdaftar di 59 (lima puluh sembilan) Negara dan aplikasi pendaftaran tertunda merek Philip Stein di 11 (sebelas) Negara di seluruh dunia;

13 Bahwa Bukti P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5 adalah bukti pendaftaran merek Philip Stein di beberapa Negara yang merupakan bagian dari bukti P - 6 yang dibuktikan di persidangan, yang diambil secara random mewakili Negara-negara di tiga benua yang berbeda, sehingga kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pendaftaran merek Philip Stein di berbagai Negara di dunia masih belum dikeluarkan atau tertunda adalah kesimpulan yang tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum serta bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek mengenai syarat-syarat merek terkenal;

14 Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagaimana dasar hukum *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum pada halaman 19 alinea ke dua, menyebutkan kriteria merek terkenal yaitu:

- a. Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;
- b. Adanya promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa Negara;



Bahwa merek Philip Stein milik Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah diketahui oleh masyarakat umum, hal ini terbukti dengan adanya penggunaan nama Philip Stein oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I Asal, yang merupakan warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara.

Bahwa bukti P - 9, P - 9a, P - 9b, P - 9c, P - 9d, P - 9e, P - 9f dan bukti P-9g adalah bukti promosi yang gencar dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal.

Bahwa bukti P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5 dan bukti P - 6 merupakan bukti investasi di beberapa Negara yang dibuktikan dengan pendaftaran merek Philip Stein di 59 (Lima puluh sembilan) Negara ditambah 11 (Sebelas) Negara, sehingga berjumlah 70 (tujuh puluh) negara, merupakan bukti merek Philip Stein milik Pemohon Kasasi/Penggugat Asal adalah merek terkenal, hal ini sesuai dengan dasar hukum Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum sesuai pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek;

15. Bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan antara satu dengan yang lain, pada halaman 19 alinea ke 2 (dua) *Judex Facti* membuat dasar dan kriteria merek terkenal, sedangkan pada halaman 21 alinea ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) bukti - bukti merek terkenal yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dianggap belum bisa menggambarkan adanya promosi dan investasi yang besar-besaran tanpa disertai pertimbangan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan kesalahan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum, sehingga layak dibatalkan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan 1 sampai 15

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek yang diminta dibatalkan oleh Penggugat/Pemohon kasasi adalah Merek Philip Stein milik Tergugat I yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak pada tanggal 20 Agustus 2008 daftar Np. IDM 000174089 kelas barang 25;



- Bahwa Penggugat/Pemohon kasasi mengajukan pendaftaran Merek Philips Stein untuk kelas barang 25 pada tanggal 30 Agustus 2013, daftar No. DOO 2013040845, baru kemudian mengajukan gugatan pembatalan Merek dengan alasan Tergugat/Termohon Kasasi membonceng, meniru, serta menjiplak ketenaran Merek Philip Stein milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah menjadi Merek terkenal;
- Bahwa dari pembuktian yang dilakukan Penggugat/Pemohon kasasi, ternyata merek yang dinyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dikwalifikasi sebagai merk terkenal, karena hanya terdaftar di 4 (empat) negara sedangkan di beberapa Negara yang diajukan sebagai pembuktian pendaftarannya belum mendapat pengesahan/belum dikeluarkan persetujuan dari pihak berwenang;
- Bahwa pendaftaran yang telah dilakukan di 4 (empat) Negara itupun terdaftar pada kelas 14 bukan pada kelas 25 sebagaimana pendaftaran Merek milik Tergugat di negara Indonesia, sehingga belum dapat disebut sebagai Merek terkenal yang layak ditiru, dijiplak atau dibonceng ketenaran merknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Philip Stein Holding, INC tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PHILIP STEIN HOLDING, INC**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

K e t u a,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 3 Administrasi Kasasi | : | <u>Rp4.989.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp 5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 62/PDT.SUS-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

C

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Merek pada peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara;

PHILIP STEIN HOLDING, INC, suatu perseroan menurut Undang - Undang Negara Bagian Florida - Amerika Serikat, berkedudukan di 169 East Flagler Street, Miami, Florida 33131, USA, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum di Kantor Kuasanya AMALFI & PARTNERS, berdomisili di Jl. Tembaga 29, Jakarta Pusat - 10640, diwakili oleh kuasa hukumnya FAHMI ASSEGAF,SH.MH, SAYID M.FAISAL,SH, AMALFI PRASIBTA,SH, MIRA ROSIDA,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Maret 2012 (terlampir), yang selanjutnya disebut ;**PENGGUGAT**;-----

Melawan

1. **KASIM HALIM**, berkedudukan di Jl. Perniagaan No. 72 - C, Kesawan, Medan Barat, Medan - Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;-----
2. Kementerian Hukum & HAM R.I. cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merck, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang - 15119, Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 13 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 September 2013 dengan Register Perkara No. 62/Pdt.Sus /Merek/ PN .NIAGA.JKT.PST, yang isinya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan terkenal dari Amerika Serikat dan juga sebagai satu - satunya pemilik merek PHILIP STEIN yang telah terkenal di dunia Internasional;-----
2. Bahwa merek PHILIP STEIN adalah ciptaan Penggugat yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat dan merupakan **nama badan hukum** Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dengan tujuan agar konsumen dapat mengetahui bahwa jenis barang yang memakai merek PHILIP STEIN adalah berasal dari Penggugat di Negara Amerika Serikat yang sudah terkenal di berbagai Negara (*well known mark*).;-----
3. Bahwa keberadaan merek terkenal PHILIP STEIN milik Penggugat telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun konvensi-konvensi internasional, khususnya *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga Penggugat jelas memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek PHILIP STEIN di Indonesia, yang berfungsi untuk membedakan usaha Penggugat dengan usaha pihak lain.;-----
4. Bahwa Penggugat telah mempunyai beberapa pendaftaran merek PHILIP STEIN di berbagai negara, yaitu antara lain:
 1. Pendaftaran merek PHILIP STEIN di Negara Amerika Serikat daftar No. 3.187.112 tanggal 11 Juni 2008 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14 (Bukti P -1).;-----
 2. Pendaftaran merek PHILIP STEIN di Negara Amerika Serikat daftar No. 3.645.801 tanggal 20 Juni 2009 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 14 (Bukti P - 2);-----
 3. Pendaftaran merek PHILIP STEIN di Negara Amerika Serikat daftar No. 3.642.100 tanggal 23 Juni 2009 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21 (Bukti P - 3);-----



4. Pendaftaran merek PHILIP STEIN di Negara Saudi Arabia daftar No. 53/1007 tanggal 25 Agustus 1429 H atau 25 Agustus 2008 M untuk kelas 14 (Bukti P - 4);-----

5. Pendaftaran merek PHILIP STEIN di Hongkong daftar No.3005888 44 tanggal 27 Februari 2006 kelas 14 (Bukti P - 5);-----

5. Bahwa selain terdaftar di beberapa Negara tersebut di atas, merek PHILIP STEIN juga telah terdaftar di seluruh dunia, sebagaimana daftar terlampir (Bukti P - 6), yaitu antara lain :

No	Negara	Daftar No	Tanggal	Kelas
5.1.	Argentina	2420892	08 November 2007	14
5.2.	Argentina	885575	13 Februari 2006	14
5.3.	Austria	885575	13 Februari 2006	14
5.4.	Bahrain	885575	13 Februari 2006	14
5.5.	Benelux	885575	13 Februari 2006	14
5.6.	Brazil	900567899	19 Oktober 2007	14
5.7.	Canada	762892	05 Januari 2009	14
5.8.	Chili	762892	11 Agustus 2009	14
5.9.	China	9826107	10 Agustus 2011	21
5.10.	China	8598557	23 Agustus 2010	35
5.11.	China	9826106	10 Agustus 2011	21
5.12.	China	8598505	12 Agustus 2010	35
5.13.	China	5921577	16 Agustus 2007	14
5.14.	China	9794249	02 Agustus 2011	14
5.15.	China	6894680	12 Agustus 2008	21



5.16	Colombia	356999	17 Oktober 2007	14
5.17	Costa Rica	190578	18 Oktober 2007	14
5.18.	Egypt	208027	16 Oktober 2007	
5.19.	European Union	885575	13 Februari 2006	14
5.20.	France	885575	13 Februari 2006	14
5.21.	Germany	885575	13 Februari 2006	14
5.22.	Hong kong	301594350	21 April 2010	35
5.23.	Hong kong	300588844	17 Februari 2006	14
5.24.	Hong kong	301594369	21 April 2010	35
5.25.	Hong kong	300808209	01 Februari 2017	14
5.26.	Hong kong	301124991	26 Mei 2008	21
5.27.	Italy	885575	13 Februari 2006	14
5.28.	Japan	885575	13 Februari 2006	14
5.29,	Kuwait	75950	18 Oktober 2007	14
5.30.	Lebanon	113505	05 Nopember 2007	14
5.31.	Macao	N/02673	16 Februari 2007	14
5.32.	Malaysia	No.08008136	28 April 2008	14
5.33.	Mexico	1252284	03 Nopember 2010	35
5.34.	Mexico	1013748	19 Oktober 2007	14
5.35.	Morocco	885575	13 Februari 2006	14
5.36.	Korea Utara	885575	13 Februari 2006	14
5.37.	Oman	47377	20 Oktober 2008	14
5.38	Panama	168664	19 Februari 2008	14
5.39.	Philipina	4-2010-500535	20 April 2010	35
5.40.	Philipina	4-2008-000274	09 Januari 2008	14
5.41	Qatar	48145	12 Desember 2007	14



5.42.	Rusia	885575	13 februari 2006	14
5.43.	Saudi Arabia	122819	13 Februari 2006	14
5.44.	Singapore	885575	13 Februari 2006	14
5.45.	Singapore	T08/12591E	15 September 2008	21
5.46.	Spayol	885575	13 Februari 2006	14
5.47.	Spayol	2839058	28 Juli 2008	21
5.48	Switzerland	885575	13 Februari 2006	14
5.49.	Taiwan	1436970	19 April 2010	14
5.50.	Taiwan	1326197	01 September 2008	14
5.51	Thailand	KOR296826	21 Desember 2007	14
5.52	Turkey	885575	13 Februari 2006	14
5.53.	Ukraina	885575	13 Februari 2006	14
5.54	UAE	101500	13 Februari 2006	14
5.55.	United Kingdom	85575	13 Februari 2006	14
5.56	USA	3187112	13 Februari 2006	14
5.5.7	USA	3645801	09 Mei 2008	14
5.58	USA	3642100	09 Mei 2008	14
5.59.	WIPO	885575	13 Februari 2006	14

Sehingga merek Penggugat merupakan merek terkenal, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.;-----

6. Bahwa di samping merek PHILIP STEIN yang telah terdaftar di berbagai negara seperti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek PHILIP STEIN ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I. pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan No. Agenda D00 2013 040845 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 25, sebagaimana yang dimaksud



dalam pasal 68 ayat 2 Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
(Bukti P - 7);-----

7. Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata tanpa seizin Penggugat, Tergugat I telah mendaftarkan merek PHILIP STEIN pada Tergugat II dan terdaftar di bawah No. IDM000174089 tanggal 01 Februari 2007 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25, yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek PHILIP STEIN Penggugat (Bukti P - 8);-----

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek PHILIP STEIN Tergugat I tersebut di atas, karena merek Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat untuk barang dan /atau jasa sejenis, baik mengenai bentuk, eara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Hal tersebut di atas jelas telah membuktikan adanya **itikad tidak baik** dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek dagang PHILIP STEIN milik Penggugat dan atau membonceng, meniru, serta menjiplak ketenaran merek PHILIP STEIN milik Penggugat, yang telah terkenal di dunia internasional dan telah terdaftar di berbagai negara, sehingga pendaftaran merek dagang Tergugat I daftar No. IDM000174089, dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan oleh karenanya tidak patut untuk mendapat perlindungan hukum;-----

9. Bahwa masih banyak merek yang dapat dimintakan pendaftarannya oleh Tergugat I, asalkan Tergugat I benar - benar mengajukan pendaftaran yang lahir dari suatu ide / inspirasi sendiri, artinya suatu pendaftaran merek lahir dari suatu karya intelektual, bukan dengan cara mendompleng, meniru, menjiplak merek yang mempunyai kemiripan - kemiripan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar di beberapa negara;-----

10. Bahwa Tergugat I sebagai Warga Negara Indonesia, seharusnya menggunakan nama - nama merek yang jelas menampakkan identitas



Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama-nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220/PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara merek NIKE), bukan dengan cara meniru, membonceng ketenaran nama perniagaan Penggugat yang sudah terdaftar dan terkenal lebih dahulu di Negara lain;-----

11. Bahwa mengingat merek dagang Tergugat 1 mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat, maka apabila ke 2 (dua) merek tersebut digunakan secara bersamaan, sudah pasti akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan pasal 4 Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yang akan menganggap bahwa merek Tergugat I adalah berasal dari Negara Penggugat dan hal ini tentu akan sangat merugikan Penggugat;-----

12. Bahwa sulit untuk membayangkan niat lain dari Tergugat i dengan mendaftarkan merek yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat, kecuali hanya niat untuk membonceng, meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek PHILIP STEIN di berbagai negara dan biaya untuk promosi / iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produknya di seluruh dunia (Terlampir brosur / Bukti P - 9);-----

13. Bahwa karena ketenaran merek Penggugat, patut dikuatirkan bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, maka adalah sangat beralasan Penggugat menuntut pembatalan atas merek Tergugat I daftar No. IDM000174089 atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal ;-----



14. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Tergugat II, agar membatalkan pendaftaran merek Tergugat I daftar No. IDMOOO174089 dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat 3 jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai satu-satunya pemilik merek PHILIP STEIN yang telah terkenal di dunia internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek PHILIP STEIN tersebut;-----
3. Menyatakan merek PHILIP STEIN daftar No. IDMOOO 174089, atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek PHILIP STEIN milik Penggugat;-----
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek PHILIP STEIN daftar No. IDMOOO174089 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat II yaitu Kementerian Hukum & HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, untuk mencoret pendaftaran merek PHILIP STEIN Tergugat I daftar No. IDMOOO174089 dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek Tergugat I dalam Berita Resmi Merek;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----



Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pihak Penggugat datang menghadap kuasanya FAHMI ASSEGAF,SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2013 untuk Tergugat I tidak datang menghadap dipersidangan atau yang mewakilinya dan Tergugat II diwakili kuasanya AHMAD RIFADI,SH.M.Si berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 September 2013 -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi surat Gugatan Penggugat, Tergugat II menyampaikan jawabannya tanggal 20 Oktober 2013 sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu Daluarsa);

1. Bahwa benar sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 dan 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaftar suatu merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Negeri Niaga;-----

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan merek- merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu



5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;-----

3. Bahwa selanjutnya apabila dicermati Merek PHILIP STEIN Daftar No. IDM 000 174 089 atas nama Tergugat I yang merupakan objek sengketa pembatalan merek sekarang ini telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 02 Agustus 2008 dimana apabila dibandingkan dengan pendaftaran gugatan pembatalan merek tanggal 13 September 2013 dengan demikian gugatan pembatalan merek sekarang ini adalah telah melewati 5 Tahun sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan penggugat pada masa sekarang ini adalah kadaluwarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang hendak di batalkan tersebut sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah sudah cacat hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara ;

4. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah terdaftar merek PHILIP STEIN atas nama Tergugat I:

- Merek PHILIP STEIN atas nama Tergugat I Agenda No D00 2007 003 180 yang diajukan pada tanggal 01 Februari 2007 dengan Daftar No. IDM 000 174 089 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 25 antara lain segala macam konpeksi, pakaian pria, -wanita, -anak-anak, dan bayi, celana pria, -wanita, - anak-anak dan bayi, pakaian seragam, pakaian renang, pakaian mandi, pakaian pengantin, pakaian tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita/ BH, jas, jaket, T-shirt, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki barang-barang lainnya yang termasuk dalam kelas 25 sebagaimana terdapat dalam sertifikat merek tersebut;-----

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek negara memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum



terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 10 tahun untuk di digunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dengan demikian mengingat merek PHILIP STEIN telah terdaftar atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek dengan Daftar No. IDM 000 174 089, maka Negara memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum kepada Tergugat I untuk mempergunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 dalam kegiatan produksi dan perdagangan;-----

6. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual telah diajukan permohonan pendaftaran merek PHILIP STEIN atas nama Penggugat antara lain ;

- Merek PHILIP STFIN atas nama Penggugat dengan Agenda No D00 2008 029 957 yang diajukan pada tanggal 14 Agustus 2008 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 14 antara lain : alat pencatat waktu, jam tangan, tali jam tangan, dan gelang;-----

- Merek PHILIP STEIN atas nama Penggugat dengan Agenda No. D00 2013 040 845 yang diajukan pada tanggal 30 Agustus 2013 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 25 antara lain pakaian, alas kaki, ikat kepala;-----

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13, pasal 18 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, terhadap permohonan pendaftaran merek PHILIP STEIN atas nama Penggugat akan dilakukan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif yang di dasarkan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, pengumuman serta sertifikasi, dengan demikian mengingat ketentuan dalam pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, merek- merek PHILIP STEIN atas nama Penggugat belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga terhadap merek-merek yang masih dalam proses permohonan tersebut belum memiliki hak eksklusif dan perlindungan hukum untuk dapat di



pergunakan dalam kegiatan
perdagangan;-----

TENTANG MEREK TERKENAL ;

8. Bahwa kriteria mengenai merek terkenal diatur dalam penjelasan pasal 6 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, dimana suatu merek dapat di kualifikasi sebagai merek terkenal apabila merek tersebut memenuhi:

- Ada pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut;-----
- Merek tersebut memiliki reputasi yang di peroleh dari promosi yang gencar dan besar;-----
- Investasi di beberapa negara yang di sertai;-----
- bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.;-----

9. Bahwa Tergugat II kurang sependapat apabila dalil mengenai merek terkenal hanya didasarkan pada pendaftaran di beberapa negara karena suatu merek merupakan merek terkenal tidak hanya di dasarkan pada pendaftaran di beberapa negara yang merupakan salah satu kriteria merek terkenal, dimana apabila dicermati pendaftaran merek di beberapa negara merupakan konsekuensi dari diterapkannya sistem konstitutif yaitu perlindungan merek didasarkan atau diberikan pada adanya permohonan pendaftaran, mengingat perlindungan hukum atas suatu merek di berikan berdasarkan permohonan pendaftaran merek yang dia ukan, dengan demikian dapat dimungkinkan terdaftarnya merek-merek yang memiliki persamaan namun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis (lebih mengkedepankan penerapan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek) dengan de aikian sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan unsur lainnya mengenai merek terkem 1 tersebut;-----

10. Bahwa unsur merek terkenal lebih mengedepankan adanya pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut disertai adanya bukti merek tersebut telah di promosikan secara gencar dan besar-besaran sehingga memiliki reputasi yang di kenal oleh masyarakat luas serta pemakaian yang lama atas merek tersebut, dengan demikian menjadi



kewajiban bagi Penggugat untuk dapat membuktikan adanya pengetahuan masyarakat mengenai merek serta adanya bukti telah dilakukannya promosi atas merek tersebut secara gencar dan besar-besaran;-----

PERIHAL ITIKAD TIDAK BAIK ;

11. Bahwa permohonan pendaftaran PHILIP STEIN atas nama Tergugat I yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Daftar No. IDM 000 174 089 telah melalui mekanisme hukum di bidang merek yakni pemeriksaan yang didasarkan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, termasuk didalamnya juga memeriksa ada atau tidaknya itikad tidak baik dari Tergugat, dan ada atau tidaknya persamaan dengan merek terkenal dengan demikian terdaftarnya merek PHILIP STEIN atas nama Tergugat I Daftar No. IDM 000 174 089 telah sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek, dengan demikian menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat;-----

12. Bahwa ketentuan hukum di bidang merek memberikan hak kepada setiap pihak yang keberatan atas keputusan Direktorat merek yang akan mendaftarkan suatu permohonan merek dengan mengajukan keberatan pada saat merek yang akan didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek (pasal 24 UU No 15 tahun 2001 tentang merek) dimana seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atas merek PHILIP STEIN atas nama Tergugat I pada saat merek PHILIP STEIN tersebut diumumkan, namun pada saat Merek PHILIP STEIN atas nama Tergugat I diumumkan dalam Berita Resmi Merek tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, dengan demikian terdaftarnya merek PHILIP STEIN atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek Daftar No. IDM 000 174 089 telah sesuai dengan mekanisme hukum di bidang merek;-----

13. Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang secara hukum diakui kebenarannya ;



Berdasarkan dalil-dalil hukum pada angka 1-12 Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut berkenan memutuskan dengan amar :

Dalam eksepsi

- Menyatakan gugatan penggugat kadaluarsa;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 29 Oktober 2013 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhkan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P – 1 s.d. P –11 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 Fotocopy sesuai dengan aslinya, pendaftaran Merek Penggugat di Negara Amerika Serikat daftar No.3.187.112 tanggal 19 Desember 2006 untuk kelas barang 14, yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah;-----
2. Bukti P - 2 Fotocopy sesuai dengan aslinya, pendaftaran merek Penggugat di Negara Amerika Serikat daftar No.3.645.801 tanggal 30 Juni 2009 untuk kelas barang 14, yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah;-----
3. Bukti P - 3 Fotocopy sesuai dengan aslinya, pendaftaran Merek Penggugat di Negara Amerika Serikat daftar No.3.642.100 tanggal 23 Juni 2009 untuk kelas barang 14, yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah;-----
4. Bukti P - 4 Fotocopy sesuai dengan aslinya, pendaftaran merek Penggugat di Negara Saudi Arabia daftar No. 53/1007 tanggal 25 Agustus 1429 H untuk kelas



- barang 14, yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah;-----
- 5.Bukti P - 5 Fotocopy sesuai dengan aslinya, pendaftaran merek Penggugat di Negara Hongkong daftar No. 300588844 tanggal 27 Februari 2006 untuk kelas barang 14, yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah;-----
- 6.Bukti P - 6 Fotocopy sesuai dengan aslinya, pendaftaran merek Penggugat di beberapa Negara di seluruh dunia, untuk kelas barang 14;-----
- 7.Bukti P - 7 Fotocopy sesuai dengan aslinya, permintaan pendaftaran merek Penggugat di Indonesia, agenda No. D00 2013 040845 tanggal 30 Agustus 2013 untuk kelas barang 25;-----
8. Bukti P - 8 Fotocopy sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir oleh Tergugat II, pendaftaran merek PHILIP STEIN atas nama Tergugat I daftar No. IDM000174089 tanggal 20 Agustus 2008 untuk kelas barang 25;-----
9. Bukti P - 9 Print out brosur / iklan merek Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14;-----
- 10.Bukti P -9.A. Print out brosur/iklan merek Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14;-----
- 11.Bukti P -9.B. Print out brosur / iklan merek Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14.;-----
- 12.Bukti P - 9.C. : Print out brosur / iklan merek Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14;-----
- 13.Bukti P - 9.D. Print out brosur / iklan merek Penggugat yang menggunakan



n merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14;-----

14.Bukti P -9.E. Print out brosur / iklan merek Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14.

menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14 ;-----

15.Bukti P -9.F. Print out brosur / iklan merek Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14.;-----

16.Bukti P -9.G. Print out brosur / iklan merek Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14.;-----

17.Bukti P - 10 Fotokopi sesuai dengan aslinya,salinan resmi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 477K/Pdt.Sus/2012 tanggal 7 September 2012, tentang pembatalan merek EVERLAST yang didaftarkan dengan itikad tidak baik terhadap merek terkenal EVERLAST di Negara Amerika Serikat.;-----

18.Bukti P - 11 Fotokopi sesuai dengan aslinya, salinan resmi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 893K/Pdt.Sus/2010 tanggal 23 November 2010, tentang pembatalan merek CAESARS PALACE yang didaftarkan dengan itikad tidak baik terhadap merek terkenal CAESARS PALACE di Negara Amerika Serikat.;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 4 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi selama persidangan, kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada sesuatu hal yang disampaikan lagi dan akhirnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan gugatan Pembatalan Merek oleh Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa karena merek PHILIP STEIN Daftar No. IDM 000174089 atas nama Tergugat I yang telah terdaftar dalam daftar umum merek sejak tanggal 20 Agustus 2008, sedangkan gugatan pembatalan merek di daftarkan pada tanggal 13 September 2013 sehingga telah melewati 5 tahun sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis berpendapat eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara dimana tentang hal itu sepenuhnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, sedang Tergugat II hadir maka perkara aquo diperiksa dan diputus secara contradictoir;-----

Menimbang, bahwa pokok persengketaan perkara aquo adalah Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai satu – satunya pemilik merek PHILIP STEIN yang terkenal berkehendak untuk membatalkan merek PHILIP STEIN yang telah di daftarkan Tergugat I pada Tergugat II tanggal 20 Agustus 2008 daftar No.IDM 000174089 karena pendaftaran itu dilakukan dengan



itikad tidak baik dengan cara meniru dan menjiplak merek PHILIP STEIN milik Penggugat yang sebelumnya telah ada dan terkenal, yang atas gugatan tersebut Tergugat II membantahnya dan mempersilahkan Tergugat untuk membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P11, sedangkan Tergugat II tidak ada mengajukan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang pembatalan suatu merk diatur dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek antara lain :-----

Pasal 68 :

(1) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;-----

Pasal 69 :

(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 apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;-----

Dalam penjelasan ayat (2) tersebut disebutkan pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf (a). Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;-----

Pasal 4 :

Merek tidak di daftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;-----

Pasal 5 :



Merek tidak di daftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;-----
- b. tidak memiliki daya pembeda;-----
- c. telah menjadi milik umum atau;-----
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya ;-----

Pasal 6:

- (1) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;-----
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;-----
- (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 di tetapkan lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah ;-----

Dalam penjelasan Pasal 4 disebut :-----

Pemohon beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat



kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecok atau menyesatkan konsumen ;-----

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf a disebut :

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

Dari penjelasan Pasal 6 huruf b tersebut dapat diketahui kriteria merek terkenal yaitu :

- a. adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;-----
- b. adanya promosi yang gencar dan besar – besaran;-----
- c. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang di ajukan Penggugat di dapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-8 telah terbukti KASIM HALIM (Tergugat I) telah mendaftarkan merek PHILIP STEIN pada Tergugat II dengan No.Daftar IDM 000174089 tanggal 20 Agustus 2008 dengan perlindungan hak selama 10 tahun sejak pendaftaran untuk kelas barang/jasa 25;-----
- Bahwa dari bukti P – 7 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek PHILIP STEIN di Indonesia tanggal 30 Agustus 2013 Agenda No. DOO 2013040845 untuk kelas barang 25;-----



- Bahwa dari bukti P1,P2 dan P3 Penggugat telah mendaftarkan merek PHILIP STEIN di Amerika Serikat masing - masing tanggal 19 Desember 2006, 30 Juni 2009, 23 Juli 2009 untuk kelas barang 14;-----
- Bahwa bukti P-4 adalah bukti pendaftaran merek PHILIP STEIN milik Penggugat di Saudi Arabia daftar No. 53/1007 tanggal 25 Agustus 1429 H untuk kelas barang 14;-----
- Bahwa bukti P-5 adalah bukti pendaftaran merek PHILIP STEIN milik Penggugat di Hongkong daftar No.30058844 tanggal 27 Februari 2006 untuk kelas barang 14;-----
- Bahwa bukti P-6 adalah bukti pendaftaran tertunda merek PHILIP STEIN milik Penggugat di berbagai Negara di Dunia;-----
- Bahwa bukti P-9, P-9a, P-9B, P-9c, P-9d, P-9e, P-9f, dan P-9g adalah bukti brosur /iklan Penggugat yang menggunakan merek PHILIP STEIN untuk jenis barang dalam kelas 14;-----
- Bahwa bukti P-10 adalah putusan Mahkamah Agung RI No.447K/Pdt.SUS/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pembatalan Merek EVERLAST;-----
- Bahwa bukti P-11 adalah putusan Mahkamah Agung RI No.893K/Pdt.SUS/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Pembatalan Merek CAESARS PALACE;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 tentang Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek PHILIP STEIN untuk kelas barang 25 pada Direktorat Jenderal HAKI sebelum gugatan pembatalan dilakukan, sehingga Penggugat berhak menggugat Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU No.15 tahun 2001 tentang Merek;-----

Menimbang, bahwa Merek yang diminta di batalkan Penggugat adalah Merek PHILIP STEIN milik Tergugat I yang telah terdaftar di Direktorat



Jenderal HAKI tanggal 20 Agustus 2008 daftar No.IDM 000174089 kelas barang 25;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Merek Penggugat dapat di kategorikan sebagai merek terkenal yang memiliki kriteria – kriteria sebuah Merek dapat dikatakan terkenal sebagaimana diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terutama melalui bukti P-6 Merek PHILIP STEIN milik Penggugat telah di daftarkan di berbagai Negara di dunia tetapi Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti sertifikat Merek untuk negara – negara yang tersebut pada bukti P-6 sebagai bukti telah benar terdaftar di negara – negara tersebut dan dalam bukti P-6 disebut pula terlampir adalah daftar pendaftaran atau aplikasi pendaftaran tertunda untuk merek dagang PHILIP STEIN dimiliki oleh PHILIP STEIN HOLDING Inc. di seluruh dunia, sehingga dengan adanya kata tertunda maka dapat disebut sertifikat merek yang disebut Penggugat yang terdaftar di berbagai negara di dunia masih belum dikeluarkan atau masih di tunda ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat dapat disimpulkan merek PHILIP STEIN milik Penggugat masih hanya terdaftar di Negara Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan Hongkong (lihat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-9, P-9a, P-9b, P-9c, P-9d, P-9e, P-9f dan P-9g menurut pendapat Majelis Hakim belum dapat menggambarkan adanya promosi dan investasi yang besar – besaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk memperkenalkan mereknya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat merek PHILIP STEIN milik Penggugat belum dapat disebut merek terkenal ;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti P-10 dan P-11 menurut pendapat majelis adalah putusan mengenai perkara yang berbeda dengan masalah dan perkara yang berbeda dengan perkara aquo sehingga majelis menyikapi dengan pertimbangan sendiri dalam perkara aquo ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena merek Penggugat tidak dapat disebut sebagai merek terkenal dan walaupun telah terdaftar di negara Amerika Serikat, Saudi Arabia dan Hongkong adalah pada kelas barang 14 sementara Tergugat I mendaftarkan mereknya di kelas 25 maka Majelis berpendapat Penggugat belum dapat disebut meniru atau menjiplak merek penggugat dan mereknya yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HAKI adalah sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat haruslah di tolak dan membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat segala ketentuan dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek dan segala ketentuan lain dari UU yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 4.816.000; (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, oleh GOSEN BUTAR-BUTAR,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.R.IIM NUROHIM,SH dan NAWAWI POMOLANGO,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H.R.IIM NUROHIM,SH

GOSEN BUTAR-BUTAR,SH.M.Hum

NAWAWI POMOLANGO,SH

Panitera Pengganti

HJ. BAIK MUSTIKAWATI, S.H.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001**

**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 hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 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, 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. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Permohonan adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
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 Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
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. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

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.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar Dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(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 juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai 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 negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

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

Pasal 7

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila 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.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) 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 sebagaimana alamat mereka.
- (6) 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;
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- (9) 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 8

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

Pasal 9

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

Pasal 10

- (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 tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas

Pasal 11

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 *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas 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 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (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 tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 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 Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 15

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan 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.

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah Pejabat yang karena keahlinya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal. Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan 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 keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (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 dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

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 bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- 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 Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 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 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 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.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditulak; dan dalam hal demikian itu Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) 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 10;
 - c. tanggal pengajuan dan 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 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.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Perlindungan
Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

- (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 4, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (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 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (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 melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (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 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan berhentikan 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 sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

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 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

- (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.

Bagian Kesembilan

Perubahan Nama dan/atau Alam Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (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.

BAB V

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Peralihan Hak

Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkn karena :
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan peralihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukung.
- (4) Peralihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Peralihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan peralihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

- (1) Peralihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan peralihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Peralihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima peralihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

- (1). Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2). Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3). Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4). Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

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

Pasal 46

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

Pasal 47

- (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 48

- (1). Penerima Lisensi yang beritikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2). Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

- (3). Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

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

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

- (1). Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan Jasa dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2). Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3). Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut;
 - c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

- (1). Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3). Perubahan ketentuan penggunaan Merek kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

- (1). Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2). Pengalihan hak atas merek Kolektif terdapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3). Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL

Bagian Pertama Indikasi Geografis

Pasal 56

- (1). Indikasi geografi 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;
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut;
- (3). Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, 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 29, 30, 32, 33 dan 34 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 57

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

Pasal 58

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

Bagian Kedua
Indikasi Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Metek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalah karena adanya :
 - a. jaringan 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.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal
- (2) 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.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi
- (2) Isi putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atau Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar :
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, c dan d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga
- (4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

- (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 apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

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

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan 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, wajib dikenal biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (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 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 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa baik.
- (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.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan 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 pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan 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 pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan 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 pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 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 pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera 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) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memberi kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) 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.
- (6) 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).
- (7) 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.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- (9) Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) 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.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) 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 Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

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

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

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 86

- (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 85 telah dilaksanakan Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

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 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

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 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (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 kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan 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, cacatan, 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.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa 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/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa 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/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa 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. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang 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. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman 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 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 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 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 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 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

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 1 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyو

PENJELASAN

**UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
M E R E K**

UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalamannya melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek –lama , dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek –lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolakannya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan . Selain itu juga diatur mengenai indikasi - asal.

Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara

khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Merek- lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Pasal 4

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya . Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya *Merek Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

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

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan .

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan / atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan / atau jasa termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan / atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

Ayat (1)

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal penerimaan dikenal dengan *filing date*.

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *sarana khusus* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, microfiche, cd-ROM, internet dan media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

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

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

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

Ayat (2)

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

Yang dimaksud dengan Pemeriksa Senior adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-undang Merek-Lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

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

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkan. Untuk itu perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis / lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

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

PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juris sita* adalah jurus sita pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

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

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menertibkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bukti kepemilikan Merek* adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian lisensi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

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

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131



**PERBANDINGAN PRODUK ORIGINAL PHILIP STEIN DENGAN
BUATAN PENGUSAHA LOKAL INDONESIA**



Jam tangan milik perusahaan Amerika Serikat PHILIP STEIN Holding, INC.



Jam tangan PHILIP STEIN buatan pengusaha lokal Kasim Halim