



SKRIPSI

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK PIAGETPOLO YANG BERITIKAD
TIDAK BAIK (Analisa Putusan Nomor 762 K/Pdt. Sus/2012)**

*CANCELLATION OF REGISTRATION PIAGETPOLO THAT BAD FAITH
(Analysis Of Verdict No. 762 K/Pdt.Sus/2012)*

Oleh:

MEGAWATI PRIELLITA
NIM. 120710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK PIAGETPOLO YANG BERITIKAD
TIDAK BAIK (Analisa Putusan Nomor 762 K/Pdt. Sus/2012)**

*CANCELLATION OF REGISTRATION PIAGETPOLO THAT BAD FAITH
(Analysis Of Verdict No. 762 K/Pdt.Sus/2012)*

Oleh:

MEGAWATI PRIELLITA
NIM. 120710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda Bambang Irwanto dan Ibunda Ida Rusmawati, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikandengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru saya sejak Taman Kanak-kanak sampai tingkat Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen di tingkat Sarjana Strata I, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK PIAGETPOLO YANG BERITIKAD
TIDAK BAIK (Analisa Putusan Nomor 762 K/Pdt. Sus/2012)**

*CANCELLATION OF REGISTRATION PIAGETPOLO THAT BAD FAITH
(Analysis Of Verdict No. 762 K/Pdt.Sus/2012)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

MEGAWATI PRIELLITA
NIM. 120710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 MARET 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP.196812302003122001

PENGESAHAN

PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK PIAGETPOLO YANG BERITIKAD
TIDAK BAIK (Analisa Putusan Nomor 762 K/Pdt. Sus/2012)

Oleh :

MEGAWATI PRIELLITA
NIM : 120710101052

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.
NIP.196812302003122001

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



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

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17
Bulan : Maret
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris



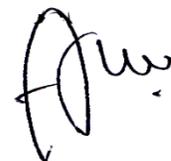
FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

ISWI HARIYANI, S.H., M.H. :
NIP. 196212161988022001


.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum. :
NIP. 196812302003122001


.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGAWATI PRIELLITA
NIM : 120710101052
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata-Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul :
“Pembatalan Pendaftaran Merek PIAGETPOLO yang Beritikad Tidak Baik (Analisis Putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012) adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Maret 2016

Yang menyatakan,

MEGAWATI PRIELLITA

NIM : 120710101052

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pembatalan Pendaftaran Merek PIAGETPOLO Yang Beritikad Tidak Baik (Analisa Putusan Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember serta Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, Bambang Irwanto dan Ida Rusmawati, dan Kakak-kakakku Indri Kismiati Aprillia, Piki Wihamdoyo, Dedy Zainuri, Vina Irmayanti, dan A. Nasiruddin yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Teman-teman dekatku Nisa, Yayin, Citra, Dita, Ninda, Tenta, Rani, Afu, Mbak Fani, Mbak Ratih, Mbak Lupita, Mas Cok, Mas Arief, Mas Noki, Gillang, Mas Phian, Mas Dimas, Mas Dio, Mas Cimol, Mas Lubis, Mbak Desmi, Mbak Muti, Hadyan, Yusfi, Rizal, Arivan, Mas Dony, Kautsar, Andy, yang selalu membantu dan memberikan semangat serta keceriaan dan kebersamaannya;
9. Keluarga besar UKMF *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember dan ALSA Indonesia terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
11. Kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 17 Maret 2016

Penulis,

Megawati Priellita

RINGKASAN

Dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia sangat pesat sekali. Persaingan merek masih terus berlangsung mengikuti perkembangan zaman dalam memperebutkan kedudukan merek di mata konsumen dan masyarakat umum. Sejalan dengan hal tersebut dan menjadi hal yang paling banyak menjadi pembicaraan di bidang merek adalah menyangkut adanya itikad tidak baik suatu merek yang bertujuan untuk membonceng dan meniru merek terkenal milik pihak lain.

Kasus merek yang dibahas oleh dalam skripsi ini yaitu adanya itikad tidak baik dari merek Piaget Polo dan Piaget Polo yang membonceng dan meniru merek terkenal yang sudah ada yaitu merek Piaget dan Piaget Polo. Dimana merek Piaget dan Piaget Polo telah terdaftar terlebih dahulu dibandingkan dengan merek Piagetpolo dan Piaget Polo. Pihak Piaget dan Piaget Polo mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hukum merek yang dilakukan pihak Piagetpolo dan Piaget Polo.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, apakah kriteria yang dapat digolongkan itikad tidak baik dalam merek oleh Penggugat sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?, apa akibat hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap merek Piagetpolo?, dan apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam Putusan Nomor 762K/Pdt. Sus/2012 yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti beritikad tidak baik?.

Tujuan Penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, tujuan Umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat dan memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kriteria itikad tidak baik dalam mereksesuai menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengetahui dan memahami akibat hukum adanya itikad tidak baik bagi para pihak, untuk mengetahui dan memahami *ratio decidendi* (pertimbangan hukum Hakim) dalam putusan Nomor. 762 K/Pdt. Sus/2012 yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti beritikad tidak baik.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan

menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini bahwa kriteria dalam menentukan itikad tidak baik terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Akibat hukum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dapat dilakukan pembatalan dan penghapusan merek terhadap merek yang beritikad tidak baik serta upaya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah, pertama kriteria itikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Itikad tidak baik adalah suatu tindakan pihak lain atau pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek dagangnya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan diindikasikan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek yang telah terdaftar dan merek itu bertentangan pula dengan moralitas agama, kesucilaan, serta ketertiban umum. Kedua, akibat hukum sebagai konsekuensi atas itikad tidak baik yang dilakukan tergugat terhadap mereknya, yaitu pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek dan gugatan ganti rugi berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan oleh pihak yang tidak berhak dalam penggunaan merek. Ketiga, *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) hakim dalam Putusan Nomor : 762 K/Pdt. Sus/2012 dalam menentukan sengketa merek Piaget dan Piaget Polo dengan Piagetpolo dan Piaget Polo sudah tepat. Hakim menggunakan kriteria itikad tidak baik sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 yang dalam penjelasannya itikad tidak baik merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ketertiban umum meliputi segala nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat juga termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan.

Saran dalam skripsi ini adalah, pertama untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran merek tersebut, hendaknya bagi masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai kriteria itikad tidak baik pada suatu merek sehingga tidak dirugikan, kedua hendaknya bagi para pengusaha melakukan konsultasi dengan pakar-pakar atau konsultan merek yang mempunyai kualifikasi/standar Internasional sebelum mendaftarkan bahkan sebelum mempergunakan merek dagangnya, ketiga hendaknya bagi pemerintah khususnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi yang lebih tinggi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap segala proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

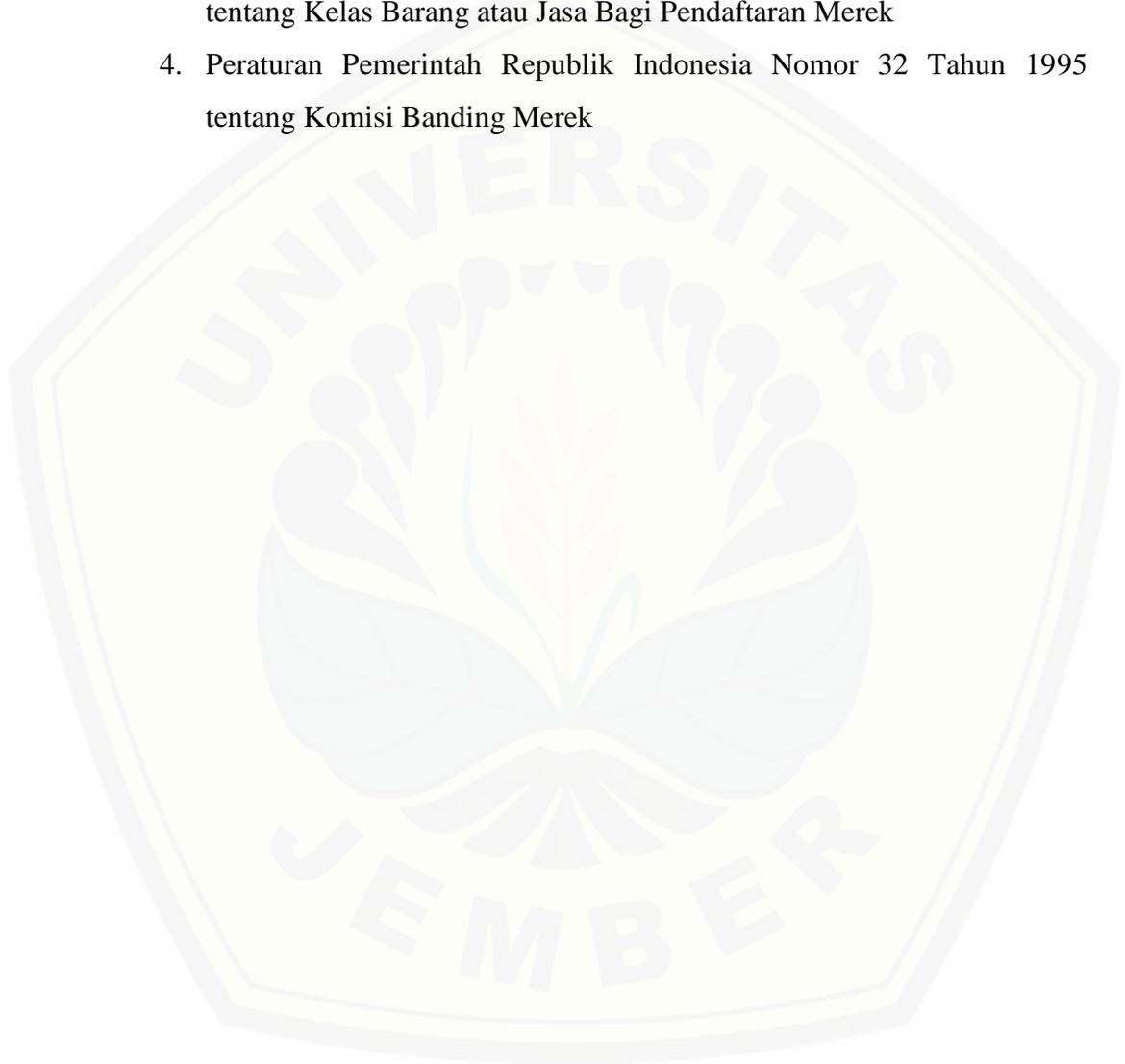
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	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 Manfaat	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	10
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	10
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	11

2.1.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
2.2. Merek	13
2.2.1 Pengertian Merek.....	13
2.2.2 Fungsi Merek.....	15
2.2.3 Jenis Merek.....	17
2.3. Pendaftaran Merek.....	18
2.3.1 Pengertian Pendaftaran Merek.....	18
2.3.2 Syarat-syarat Pendaftaran Merek	20
2.4 Itikad Tidak Baik.....	21
2.4.1 Pengertian Itikad Tidak Baik.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Kriteria Itikad Tidak Baik Terhadap Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	26
3.2 Akibat Hukum Pelanggaran yang Dilakukan oleh Tergugat Terhadap Merek Piagetpolo.....	33
3.2.1 Tindakan Pembatalan dan Penghapusan Pendaftaran Merek	35
3.2.2 Upaya Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek.....	44
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum Hakim) dalam Putusan Nomor. 762 K/Pdt. Sus/2012.....	50
3.3.1 Para Pihak yang Terkait dalam Putusan Nomor. 762 K/Pdt. Sus/2012	50
3.3.2 Duduk Perkara dalam Putusan Nomor.762 K/Pdt. Sus/2012.....	51
3.3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum Hakim) dalam Putusan Nomor. 762 K/Pdt. Sus/2012.....	53
3.3.4 Putusan Hakim dalam Putusan Nomor.762 K/Pdt. Sus/2012.....	55
3.3.5 Analisis Kasus dalam Putusan Nomor.762 K/Pdt. Sus/2012	56
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Putusan Nomor 762 K/Pdt.Sus/ 2012
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia sangat pesat sekali. Banyak sekali beredar variasi barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada khalayak umum yang merupakan kreativitas masyarakat. Barang dan/atau jasa yang diproduksi merupakan suatu hasil dari kemampuan manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.² Kekayaan intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.³ Salah satu yang termasuk dalam bidang HKI adalah merek. Merek diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang selanjutnya disebut Undang-undang Merek).

Kegunaan merek adalah dalam hubungannya dengan ruang lingkupnya.⁴ Undang-undang Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Merek, hak eksklusif merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberikan

¹ Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Penerbit PT. Alumni, hlm. 3. Tim Lindsey terdiri dari : Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo.

² *Ibid.*

³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 16.

⁴ Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta : Djambatan, hlm. 8.

lisensi atau izin kepada pihak lain.⁵ Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.

Perspektif Undang-Undang Merek sesuai dengan 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 atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁶

Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Dalam hal adanya itikad tidak baik dari pemohon pendaftaran merek, maka menjadi suatu persoalan hukum yang penting untuk diteliti.

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik ini sering terjadi di Indonesia, salah satu contohnya ada dalam Putusan Nomor 762 K/Pdt. Sus/2012, permasalahan merek terjadi pada Perusahaan RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., (suatu Perseroan menurut Undang-Undang Negara Swiss), beralamat di Routes des Biches 10, Villar-sur-Glane, Swiss, yang diwakili oleh Richard Lepeu selaku *President & Managing Director* dan Albert Kaufman selaku *Vice-President & Director*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Setiawan, S. H., dan kawan-kawan. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang awalnya memproduksi jam tangan dan sudah memiliki merek terkenal yakni Piaget dan Piagetpolo yang berdiri sejak tahun 1874. Perusahaan ini semakin pesat perkembangannya dan pada tahun 1990, merek Piaget sudah terdaftar di Indonesia dalam Daftar Umum Merek (DUM).

⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 88.

⁶ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, hlm. 133.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002 merek terkenal Piaget dan Piagetpolo ditiru oleh seorang pengusaha bernama HARTAFADJAJA MULIA/HARTAFADJAJA DJAJA MULIA, yang bertempat tinggal di Jalan Pecah Pluit Dalam, Nomor 15, RT 003, RW 01, Kelurahan Pinangsia Jakarta. Pengusaha tersebut juga memproduksi barang-barang dan/atau jasa yang sama dengan merek sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, maka Perusahaan RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., yang diwakili oleh kuasanya mengajukan kasasi dan menggugat pengusaha HARTAFADJAJA MULIA/HARTAFADJAJA DJAJA MULIA.

Alasan pengajuan gugatan tersebut karena adanya itikad tidak baik yang dilandasi dengan niat untuk meniru merek terkenal Piaget dan Piagetpolo. Putusan Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 majelis Hakim memutuskan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., yakni membatalkan pendaftaran merek milik pengusaha HARTAFADJAJA MULIA/HARTAFADJAJA DJAJA MULIA, yang beritikad tidak baik pada waktu mengajukan pendaftaran merek Piagetpolo, serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18 / Merek / 2012 / PN. Niaga. JKT. Pst.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya memahami dan menerapkan unsur itikad tidak baik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembatalan Pendaftaran Merek PIAGETPOLO Yang Beritikad Tidak Baik (Analisis Putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalampenulisan ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan yaitu:

1. Apakah kriteria yang dapat digolongkan itikad tidak baik dalam merek oleh Penggugat sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
2. Apa akibat hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap merek Piagetpolo?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam Putusan Nomor 726 K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti beritikad tidak baik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan umum :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan khusus :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kriteria itikad tidak baik dalam merek sesuai menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya itikad tidak baik bagi para pihak.
3. Untuk mengetahui dan memahami *ratio decidendi* (pertimbangan hukum Hakim) dalam putusan Nomor. 762 K/Pdt. Sus/2012 yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti beritikad tidak baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tentang pembatalan pendaftaran merek Piagetpolo yang beritikad tidak baik (Analisis Putusan Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012).
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan ijin pendaftaran merek terhadap merek PIAGETPOLO yang beritikad tidak baik.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian. Dua Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, hlm. 227.

selanjutnya yaitu penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum.⁸ Hal tersebut sebagai sarana pokok dalam pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran - kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.5.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹ Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pengertian mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹²
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹³

1.5.3 Bahan Hukum

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

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

¹³ *Ibid*, hlm 141.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141.

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek;
5. Putusan Nomor : 762 K/Pdt.Sus/2012.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan analisis yuridis daya pembeda terkait dengan pendaftaran merek. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari permasalahan pokok yang dibahas.¹⁵

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 392.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 164.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- 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 relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁷

Berdasarkan analisa dari bahan hukum sesuai dari langkah-langkah tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Dari analisa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan ini.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Secara konseptual, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan sebagaimana pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki. Sesuai dengan konsepsi kekayaan seperti itu, hukum mengenalnya sebagai hak milik kebendaan yang tidak berwujud.¹ HKI lebih mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.²

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.³ Kekayaan tersebut dihasilkan dari sebuah karya-karya intelektual berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.⁴

HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/ penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.⁵ Pemberian hak eksklusif kepada pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya kreatifitasnya, sehingga orang ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.

Keberadaan HKI dalam hubungan antara manusia dan antara negara merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya prinsip yang terdapat

¹ Rahayu Hartini, 2010, *Hukum Komersial*, Malang : Katalog Dalam Terbitan (KDT), hlm. 255.

² Iswi Hariyani, 2010, *Loc.cit*, hlm. 16.

³ Tim Lindsey, dan lainnya, 2006, *Loc.cit*, hlm. 3.

⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 16.

⁵*Ibid*.

dalam HKI memiliki manfaat pengembangan HKI. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.⁶ Melalui HKI masyarakat mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik HKI untuk menjaga persaingan usaha agar tetap sehat.

Sikap pengakuan dan penghargaan saja dalam prakteknya hanya akan tampil dalam bentuk perlakuan sesuai dengan tatanan etika dan nilai-nilai moral masyarakat. Yang lebih penting dari itu adalah sikap kesediaan masyarakat memberi perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemilik HKI yaitu tidak menggunakan atau memanfaatkannya tanpa persetujuan pemiliknya. Penggunaan secara tanpa ijin akan dianggap sebagai pelanggaran, tidak saja terhadap hak tetapi juga pelanggaran terhadap hukum. Sebab hak-hak seperti ini secara hukum telah diakui dan dilindungi.⁷

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI secara umum dapat digolongkan menjadi dua yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.⁸

HKI hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum. HKI yang berupa Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas :⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Rahayu Hartini, 2010, *Op. cit.* hlm. 255.

⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm. 17.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit (DTSLT)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Adanya kedekatan di antara bidang-bidang HKI tersebut diantaranya ditandai dengan kesamaan elemen atau unsur, misalnya seni dan estetika, indikasi dan tanda, serta teknologi dan formula. Sebaliknya, perbedaan konsepsi, terutama diakui karena adanya persyaratan-persyaratan formal yang harus dipenuhi, misalnya prosedur pendaftaran.¹⁰

2.1.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Peranan HKI dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan lagi, karena perekonomian saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas serta memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

HKI merupakan hasil dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi masyarakat memiliki hak bagi orang yang menciptakannya atau menemukannya. Hak tersebut diberikan untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. HKI memiliki tujuan utama yaitu untuk menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan sanksi terhadap pihak-pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa ijin. Dengan adanya perlindungan hukum

¹⁰ Rahayu Hartini, 2010, *Op. cit.* hlm. 257.

tersebut mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam menciptakan hasil intelektual yang sifatnya baru.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Mengetahui apa yang dimaksud dengan merek, maka guna memudahkan pengertiannya terlebih dahulu dapat kita mengingat-ingat sewaktu berbelanja ke pasar atau supermarket. Di sana dapat dijumpai beraneka macam barang yang ditawarkan. Pada barang-barang yang dikemas umumnya diberi tanda atau cap dari perusahaan yang memproduksinya. Tanda atau cap inilah dalam istilah hukum dinamakan “merek”.¹¹ Masyarakat pengguna produk atau konsumen akan mengetahui dan memilih barang yang bermerek tertentu yang kualitas barangnya cocok dengan yang diinginkan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Merek, merek adalah :

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.”

Berdasarkan pengertian diatas, merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda.¹²

¹¹ Gatot Supramono, 1996, *Loc.cit.* hlm. 7.

¹² Suyud Margono dan Lingginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, hlm. 27.

Alasan mengapa merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau symbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.¹³

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari perusahaan lain yang bertitikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.¹⁴

Beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yakni sebagai berikut :¹⁵

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- e. Kata-kata umum, misalnya rumah atau kota.

¹³ Tim Lindsey, dan lainnya, 2006, *Op. cit*, hlm. 135.

¹⁴ Rahmi Jened, 2015, *Loc.cit*, hlm. 3.

¹⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 93.

2.2.2 Fungsi Merek

Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan.¹⁶ Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut. Merek memiliki fungsi sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa satu dengan produk barang atau jasa yang lain yang dibuat oleh pihak lain.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:¹⁷

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
- b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

¹⁶ Rahmi Jened, 2015, *Ibid*, hlm. 4.

¹⁷ Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.42.

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek dibagi menjadi tiga (3), yaitu:¹⁸

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Fungsi-fungsi merek tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, merek memberikan manfaat-manfaat yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha atau pedagang, dan konsumennya itu sebagai berikut:¹⁹

1. Bagi produsen merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya terutama mengenal kualitas pemakainya.
2. Bagi pedagang, merek digunakan untuk memperlancar promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar.
3. Bagi konsumen, merek dijadikan alat untuk memilih produk yang akan dibeli dan masing-masing merek mewakili masing-masing kualitas dari suatu produk.

Merek membuat suatu perusahaan dapat membedakan produk yang dimilikinya dengan produk pesaingnya. Merek memiliki peran penting dalam pencitraan dan metode pemasaran perusahaan serta reputasi terhadap produk tersebut pada pandangan konsumen. Reputasi merupakan dasar penting bagi suatu merek karena reputasi menimbulkan suatu kepercayaan terhadap konsumen agar menggunakan produk tersebut.

¹⁸ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet 7, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 359.

¹⁹ Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Ibid.*, hlm. 42.

2.2.3 Jenis Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek, merek dapat dibedakan atas dua jenis yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Pengertian merek dagang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek, yaitu :

“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.”

Sedangkan pengertian merek jasa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Merek dirumuskan sebagai berikut :

“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.”

Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif jenis ini misalnya merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).²⁰ Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama. Merek kolektif berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Merek, yaitu :

“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.”

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik terdaftar dalam

²⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Op. cit*, hlm. 88.

Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.

2.3 Pendaftaran Merek

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Merek

Konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk obyek hak kekayaan intelektual di bidang industri. Merek, sebagai hak milik yang lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan tersebut mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*). Dengan konsep kekayaan, maka HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pemilik hak perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakannya tanpa ijin. Merek tanpa sertifikat pendaftaran tidak akan dilindungi oleh undang-undang.

Hak atas merek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang 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.”

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Berhubung untuk kepentingan mendapatkan hak, maka pendaftaran merek sebagai suatu keharusan bagi pemilik merek. Tanpa melakukan pendaftaran, maka pemilik merek tidak mungkin dapat memperoleh hak atas merek.²¹

²¹ Gatot Supramono, 1996, *Op. cit*, hlm. 20.

Sebelum pemilik usaha mendaftarkan mereknya, ada hal-hal yang harus dilakukan. Sebelum memutuskan untuk memakai sebuah logo atau nama sebagai merek dagang, disarankan (namun tidak diwajibkan) bagi pemilik usaha untuk melakukan penelusuran merek (*trademark search*) terlebih dahulu untuk memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah didaftarkan oleh pihak lain untuk jenis jasa atau barang yang sama. Penelusuran merek menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari pemilik merek terdaftar sebagai pemilik yang sah menurut hukum, baik secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial tanpa seijin pemilik merek.²²

Dalam hal permohonan pendaftaran merek, tidak semua dapat diterima oleh Ditjen HKI. Ada dua dasar atau alasan bagi Ditjen HKI menolak setiap permohonan pendaftaran merek, yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif. Penolakan secara absolut adalah karena sifatnya yang universal dan karena alasan yang bersifat objektif dalam hal harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan bisa juga karena ketentuan itu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak negara walau diatur dalam susunan yang berbeda. Sedangkan alasan yang bersifat relatif adalah karena penolakan itu bisa terjadi karena alasan yang bersifat subjektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek dan juga karena tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut.²³

²² <http://www.globomark.com/pendaftaran-merek.html>. diakses pada tanggal 27September 2015, pukul 22.30 WIB.

²³ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 93.

2.3.2 Syarat-syarat Pendaftaran Merek

Ada 2 (dua) syarat yang harus diperhatikan dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek, antara lain :²⁴

a. Persyaratan Substantif (*Substantive Requirements*) Pendaftaran Merek

Persyaratan substantif (*substantive requirement*) untuk pendaftaran merek di Indonesia adalah :

1. Itikad baik (Pasal 4 Undang-Undang Merek);
2. Alasan absolut (*absolute grounds*) merek yang tidak dapat didaftarkan (Pasal 5 Undang-Undang Merek);
3. Alasan relatif (*relative grounds*) merek yang harus ditolak (Pasal 6 Undang-Undang Merek)

b. Persyaratan Formal (*Formal Requirements*) Pendaftaran Merek

Persyaratan formal pendaftaran merek diatur mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Merek. Pada prinsipnya persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan.²⁵

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Merek, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek meliputi :

- (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.

²⁴ Rahmi Jened, 2015, *Op .cit.*, hlm. 138.

²⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 93.

- (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 sebagai 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.

Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau dua kelas barang dan jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan tersebut harus menyebutkan jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah RI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon jenis ini wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.²⁶

2.4 Itikad Tidak Baik

2.4.1 Pengertian Itikad Tidak Baik

Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi, asas ini disebut Bonafides. KUH Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian. Pertama,

²⁶ *Ibid*, hlm. 94.

itikad baik dalam pengertian arti subyektif. Itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal ini terdapat dalam pasal 530 KUH Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua yaitu itikad baik dalam arti obyektif yang berarti kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".²⁷

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata di atas, itikad baik tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kepatutan di sini bersifat dinamis. Kejujuran dan kepatutan berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.²⁸

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa merek tidak dapatdidaptarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dari penjelasan tersebut, dijelaskan bahwa 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 atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupasehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah

²⁷ Bayu W, 2012, "Analisis Yuridis Tentang Merek yang Didaftarkan Atas Dasar Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", Skripsi, Bandung : Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana.

²⁸ *Ibid.*

terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.²⁹

Merek jika digunakan oleh dua pihak, maka persoalan hukumnya bukan lagi tentang “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan secara keseluruhan”, tetapi harus ditentukan siapa yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik dalam pasar. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan “*mere use adoption a mark without bonafide use in attempt to reserve a mark* (sekadar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekadar upaya untuk menahan pasar)”.³⁰

Merek harus didaftar dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa.³¹

Roscoe Pound dalam suatu dalilnya mengatakan bahwa, “Dalam masyarakat beradab, orang harus beranggapan bahwa ia boleh mengawasi untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, apa yang telah ia temukan dan miliki untuk keperluannya sendiri, apa yang ia ciptakan dengan karyanya sendiri dan apa yang ia peroleh dalam tata tertib sosial dan ekonomi yang ada.”³²

Asas-asas di atas membawa konsekuensi dalam pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pengaturan merek tidak dapat menerima pendaftaran atas dasar karena terdapatnya unsur itikad tidak baik sebagai suatu penjabaran dari asas legalitas dan dengan tidak diterimanya pendaftaran

²⁹ Rahmi Jened, 2015, *Op.cit.*, hlm. 133.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Tim Lindsey, dan lainnya, 2006, *Op. cit.*, hlm. 140.

³² Bayu W, 2012, *Op.cit.*

merek yang dialaskan kepada suatu niat buruk pendaftar, maka pengakuan terhadap merek tersebut tidak dapat dijalankan secara serta merta. Hal semacam ini merupakan suatu bentuk perlindungan atas merek terdaftar yang diberikan oleh Dirjen HKI atas tindakan-tindakan pihak yang sengaja untuk melakukan kompetitif secara tidak sehat melalui peniruan merek terkenal yang sudah lama beredar di masyarakat.³³

Sebuah merek jika diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia.³⁴

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Merek, merek yang tidak dapat didaftar apabila mengandung beberapa unsur, yaitu :

- 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.

Pendaftaran merek tidak jarang terjadi pendaftaran ganda terhadap merek yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya, karena instansi yang bertugas menangani pendaftaran tidak melakukan pemeriksaan *substantive* tetapi hanya melakukan pemeriksaan secara formal.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Tim Lindsey, dan lainnya, 2006, *Op. cit.*, hlm. 140.

³⁵ Gatot Supramono, 1996, *Op.cit.* hlm. 5.

Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.³⁶



³⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Op. cit.* hlm. 90.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1.) Kriteria itikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Itikad tidak baik adalah suatu tindakan pihak lain atau pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek dagangnya di Dirjen HKI dengan diindikasikan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek yang telah terdaftar dan merek itu bertentangan pula dengan moralitas agama, kesusilaan, serta ketertiban umum.
- 2.) Akibat hukum sebagai konsekuensi atas itikad tidak baik yang dilakukan tergugat terhadap mereknya, yaitu pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek dan gugatan ganti rugi berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan oleh pihak yang tidak berhak dalam penggunaan merek. Dengan demikian, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan
- 3.) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) hakim dalam Putusan Nomor : 762 K/Pdt. Sus/2012 dalam menentukan sengketa merek Piaget dan Piaget Polo dengan Piagetpolo dan Piaget Polo sudah tepat. Hakim menggunakan kriteria itikad tidak baik sesuai dengan Pasal 4, Pasl 5, Pasal 6 yang dalam penjelasannya itikad tidak baik merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ketertiban umum meliputi segala nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat juga termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan. Apabila sesuatu hal yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk diperhatikan sehubungan dengan hal-hal yang telah diungkapkan dimuka, yaitu :

1. Hendaknya masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai kriteria itikad tidak baik pada suatu merek sehingga tidak dirugikan.
2. Hendaknya para pengusaha melakukan konsultasi dengan pakar-pakar atau konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek yang mempunyai kualifikasi/standar Internasional sebelum mendaftarkan bahkan sebelum mempergunakan merek dagangnya.
3. Hendaknya pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instansi yang berwenang perlu meningkatkan pengawasan yang lebih terhadap segala proses pendaftaran merek agar tidak terjadi lagi sengketa merek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek Cara Mempermudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung : Alumni
- Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun1992*, Jakarta : Djambatan
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet 7, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet 9, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Inteletual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni
- Rahayu Hartini, 2010, *Hukum Komersial*, Malang : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group
Saidi, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Saidi, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudargo Gautama, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni

Suyud Margono dan Lingginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: NovirindoPustaka Mandiri

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Penerbit PT. Alumni

B. Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

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

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek;

C. Putusan

Putusan Nomor: 762 K/Pdt. Sus/2012

D. Lain - lain

Bayu W, 2012, *"Analisis Yuridis Tentang Merek Yang Didaftarkan Atas Dasar Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek"*, Skripsi, Bandung : Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

Fanny Tanuwijaya, 2012, Materi Pelatihan *"Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi"*, Universitas Jember: Fakultas Hukum

Oktiana Indi Hertyanti, 2012, *Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang dan Jasa*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro

RR. Putri Ayu Priamsari, 2010, *"Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)"*, Tesis, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E. Internet

<http://www.globomark.com/pendaftaran-merek.html>. diakses pada tanggal 27 September 2015, pukul 22.30 WIB

<http://syafuddinsh.blogspot.co.id/2011/04/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html>. diakses pada tanggal 18 Februari 2016, pukul 11.33 WIB

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2011/09/05/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-merek-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-rokok-davidoff-dan-reemtsma/> diakses pada tanggal 18 Februari 2016, pukul 11.42 WIB



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- 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;
- bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- 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 :

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

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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
- Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
- Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
- Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
- Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
- 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.
- 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 yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 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 beriktikad 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 jasa sejenis;
 - 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 sebagai 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 keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak 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 ditolak; 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
 - f. Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; 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 diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil 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 Alamat 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 Pengalihan Hak

Pasal 40

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

Pasal 41

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan 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

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan 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 sebagian 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 memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan 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 beriktikad 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 jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pengelasan 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; dan
 - 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 9, 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 terdaftar 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-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - 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, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 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 telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad 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 pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, 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 Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
- a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (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 peradilan 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 atas 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) dicatat 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, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua Pembatalan

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.
- (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 penggugat 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
- (2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (4) 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 hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

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 didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (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 memori 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 oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas 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 dikenai 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 XIII 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, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (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 sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis
- (3) 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).
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 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 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan 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 di 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 yang 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
SEKRETARIAT KABINET Republik Indonesia
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

I. 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 menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan 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 pengalaman 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 dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut disetujui 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 ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan 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. Di samping 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.

II. 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 adalah *seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum*.

Pasal 4

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk memboncong, 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 iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-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, ketenteraman, 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 di atas 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 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 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.

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 di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan 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. Apabila hal-hal di atas 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 yang 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 fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi 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, *mikrofiche*, 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 melingkupi kekurangan dalam Permohonan karena untuk melingkupi 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 mana pun.

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 pemeriksaan 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 diperdagangkannya.

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, kesucilaan 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 iktikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

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 *juru sita* adalah juru 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)

Cukup jelas

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 menerbitkan 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





PUTUSAN
Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012

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:

RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., suatu Perseroan menurut Undang-Undang Negara Swiss, beralamat di Routes des Biches 10, Villar-sur-Glane, Swiss, yang diwakili oleh Richard Lepeu selaku *President & Managing Director* dan Albert Kaufmann selaku *Vice-President & Director*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hak kekayaan Intelektual pada Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual "Suryomurcito & Co"., berkantor di Wisma Pondok Indah, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta-12310., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n

HARTAFADJAJA MULIA/HARTAFADJAJA MULIA, bertempat tinggal di Jalan Pecah Pluit Dalam, Nomor 15, RT.003, RW.01, Kelurahan Pinangsia, Jakarta-11110/Jalan Pecah Kulit Dalam, Nomor 15, Rt.023, Rw.02, Pinangsia, Jakarta-11110, Indonesia;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang-15119, Banten-Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A Merek Penggugat adalah merek terkenal internasional;

Sejarah Keterkenalan Merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik Merek dan pemegang hak atas Merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia;
- 2 Bahwa Merek "PIAGET" berasal dari nama pendirinya yaitu Georges Piaget. Georges Piaget pertama kali mendirikan perusahaannya, yaitu S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et cie (Piaget & Co) di La-Cote-aux-Fees, Switzerland di tahun 1874. Berawal dari sebuah perusahaan keluarga, nama Piaget kemudian menjadi dikenal sebagai nama suatu perusahaan yang memproduksi jam tangan dengan kualitas yang tinggi. Di tahun 1911, Timothee Piaget, anak dari Georges Piaget mengambil alih perusahaan keluarga tersebut dan mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan yang terkenal di dunia;
- 3 Cucu-cucu dari Georges Piaget, yaitu Gerald Piaget dan Valentin Piaget mengembangkan kesuksesan perusahaan keluarga ini lebih lanjut. Di tahun 1943, Merek PIAGET untuk pertama kalinya didaftarkan sebagai Merek dagang di Switzerland;
- 4 Dalam perkembangannya, perusahaan yang didirikan oleh Georges Piaget tersebut semakin dikenal sebagai perusahaan yang membuat aneka bentuk jam dengan teknologi tinggi dan berkualitas tinggi. Di tahun 1959, untuk pertama kalinya toko Piaget resmi dibuka;
- 5 Di tahun 1979, jam dengan Merek "PIAGET POLO" resmi diluncurkan. Peluncuran jam tangan PIAGET POLO ini merupakan simbol era baru. Merek "PIAGET POLO" bukan hanya suatu produk jam tangan yang mewah dari Penggugat, namun juga merupakan suatu lambang/ikon yang merupakan hasil distilasi dari kejeniusan dan kekreatifan Penggugat;
- 6 Setelah lebih dari 30 tahun, jam "PIAGET POLO" tidak hanya dikenal sebagai jam tangan yang Eksklusif, tapi juga banyak dikenakan oleh figur-figur terkenal di dunia;



- 7 Bahwa selain telah digunakan dan didaftarkan sebagai suatu Merek dagang, kata PIAGET juga telah digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu www.piaget.com sejak tahun 1997 yang dapat diakses dari berbagai negara. Selain itu, PIAGET POLO telah juga digunakan dan didaftarkan sebagai nama domain, yaitu www.piagetpolo.com sejak tahun 2000 yang juga dapat diakses dari manapun;

Reputasi merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat yang diperoleh atas promosi yang gencar dan besar-besaran:

- 8 Bahwa Penggugat telah menggunakan Merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan Mereknya secara gencar di berbagai Negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan dunia Internasional;
- 9 Bahwa Penggugat telah secara terus menerus melakukan kegiatan promosi atas Merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat secara terus menerus di berbagai macam media periklanan dan promosi, termasuk iklan tertulis, iklan televisi, situs-situs internet dan berbagai kegiatan sponsor;
- 10 Bahwa untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan Merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO", Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar;

Pendaftaran merek PIAGET milik Penggugat di berbagai Negara:

- 11 Bahwa Merek terkenal "PIAGET" dan variasinya milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara-negara di dunia. Merek terkenal "PIAGET" dan variasinya milik Penggugat tersebut telah terdaftar di setidaknya banyak negara-negara di dunia, seperti diantaranya yaitu Negara: Republik Rakyat Cina, Argentina, Singapura, Persemakmuran Inggris & Irlandia Utara, Meksiko, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Thailand, India, Australia, Jepang, Selandia Baru dan WIPO;
- 12 Penggugat telah mendaftarkan Merek PIAGET dan variasinya dalam berbagai kelas. Selain pendaftaran dalam kelas 9, 14 dan 18 yang melindungi barang-barang produksi utama perusahaan milik Penggugat, Merek PIAGET dan variasinya juga didaftarkan dalam kelas-kelas lainnya, seperti diantaranya di kelas 3, 6, 8, 16, 20, 21, 25, 28, 33 dan 34;

Pendaftaran merek PIAGET milik Penggugat di Indonesia:

- 13 Bahwa Merek terkenal "PIAGET" milik Penggugat telah lama terdaftar di Indonesia dalam Daftar Umum Merek dimana Penggugat telah mendaftarkan



Merek PIAGET di Indonesia untuk pertama kali di tahun 1990 untuk melindungi jenis-jenis barang di dalam kelas 18 sebagai berikut:

Merek	Daftar No.	Tanggal Pendaftaran	Kelas	Jenis Barang
PIAGET	IDM000244025 (perpanjangan Daftar berturut- turut dari Nomor 447855 dan 262858)	19 September 1990	18	Kulit-kulit, kulit- kulit imitasi, koper-koper besar, koper-koper kecil, dompet-dompet, tas-tas untuk berpergian, tas-tas jinjing.

14 Bahwa selain telah mendaftarkan Merek PIAGET untuk pertama kali di tahun 1990 dalam kelas 18, Penggugat juga telah mendaftarkan Mereknya tersebut untuk melindungi barang-barang dan jasa-jasa dalam kelas-kelas lainnya, diantaranya sebagai berikut;

Merek	Daftar No.	Kelas	Jenis Barang
PIAGET	IDM000244027	03	Sabun-sabun, minyak-minyak wangi, minyak-minyak sari, bahan-bahan kecantikan (bukan obat), kosmetika-kosmetika, losion-losion untuk rambut (hair tonic), minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemelihara gigi.
PIAGET	IDM000244026	09	Kacamata-kacamata, bingkai-bingkai kacamata, dompet kacamata, kacamata pelindung sinar matahari, kaca-kaca pembesar.
PIAGET	IDM000244023	16	Alat-alat tulis menulis, barang-barang cetakan, buku-buku harian, perlengkapan tulis-menulis, yaitu: jangka, penggaris, lem kertas, cairan penghapus, karet penghapus, papan tulis, kapur tulis, tinta tulis, mesin tik, map, snelhektek, odner, buku tulis, pita mesin tik, clips, stapler, staples, peraut pensil, kotak pensil, pelubang kertas.
PIAGET	IDM000244022	21	Barang-barang dari gelas, porselen dan tembikar, yaitu cangkir, mangkok, vas bunga, gelas, tempat-tempat bumbu, tempat kopi gula.
PIAGET	IDM000244024	34	Geretan-geretan listrik atau dengan menggunakan baterai, tembakau,



			rokok cigarillos, cerutu, barang-barang untuk keperluan perokok, korek-korek api.
--	--	--	---

15 Bahwa berdasarkan bukti-bukti, sangat jelas Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat adalah Merek-Merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Penggugat telah menggunakan merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1874 dan 1979;
- 2 Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” adalah merek yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik dan terus dikenal hingga saat ini;
- 3 Merek “PIAGET” dan variasinya telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia;
- 4 Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, sponsor-sponsor untuk event-event yang sangat terkenal, dan sebagainya;
- 5 Barang-barang dan/atau jasa-jasa dengan merek jelas merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi;
- 6 Barang-barang dan/atau jasa-jasa dengan merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia, termasuk di Indonesia;

16 Bahwa Undang Undang Merek Nomor 15, Tahun 2001 khususnya Bahwa Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek menjelaskan tentang kriteria Merek terkenal adalah sebagai berikut:

- ⇒ Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- ⇒ reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- ⇒ Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
- ⇒ adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat adalah Merek terkenal (well-known mark), karena telah memenuhi kriteria-kriteria Merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Merek;



17 Bahwa selain kriteria Merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyai pedoman mengenai kriteria Merek terkenal sebagai berikut:

- a Pemakaian merek yang lama;
- b Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
- c Pendaftaran merek di beberapa Negara;
- d Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;
- e Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi; dan;
- f Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh Negara;

18 Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria World Intellectual Property Organization (WIPO) tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat adalah Merek terkenal secara internasional;

19 Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian nanti yang membuktikan bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” adalah Merek terkenal secara internasional;

Persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya antara merek terkenal Penggugat “PIAGET” dan “PIAGET POLO” dan merek Tergugat “PIAGET POLO” dan “PIAGETPOLO”;

20 Bahwa dapat dilihat di bawah ini, Merek-Merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek milik Penggugat sebagai berikut:

Merek Penggugat	Merek Tergugat
PIAGET	PIAGETPOLO PIAGET POLO

21 Bahwa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek-Merek Tergugat dan Merek terkenal Penggugat adalah sebagai berikut:



- ⇒ Cara penyebutan kedua merek adalah identik;
- ⇒ Tampilan secara visual dari PIAGET POLO dan PIAGETPOLO milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;
- ⇒ Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;

22 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran Merek-Merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena:

- ⇒ Merek-merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya (bahkan pada faktanya adalah identik) dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat untuk barang tidak sejenis;

23 Bahwa bagian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dari Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa 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;

24 Sebagaimana tampak di atas, terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya antara Merek-Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” milik Tergugat dengan Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat. Jelas terlihat bahwa elemen yang dominan dalam Merek Tergugat adalah “PIAGET” yang merupakan Merek terdaftar milik Penggugat;

Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.:

25 Bahwa telah diuraikan di atas, Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat telah merupakan suatu Merek terkenal bahkan sebelum tahun 2002 (pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Mereknya) hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria Merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek dan ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengenai Merek Terkenal;

26 Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran Merek atau membatalkan pendaftaran Merek, dan melarang penggunaan suatu Merek yang merupakan suatu reproduksi atau



imitasi suatu Merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;

27 Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/ penggunaan Merek yang sama dengan suatu pendaftaran Merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari Merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik Merek terkenal tersebut dapat terganggu;

28 Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;

29 Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap Merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*);

30 Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran Merek-Merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan Merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I;

31 Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;

B Itikad buruk Tergugat;

32 Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, Tergugat telah mengajukan permohonan Merek-Mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



- ⇒ Bahwa kata “PIAGET” dalam Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat merupakan kata yang tidak umum baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
- ⇒ Merek terkenal “PIAGET” milik klien kami telah digunakan sejak tahun 1874 menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat dan telah memperoleh reputasi yang baik di kalangan konsumen di dunia maupun Indonesia;
- ⇒ Bahwa klien kami juga menciptakan dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek “PIAGET POLO” sejak tahun 1979;
- ⇒ Dalam hal ini bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menemukan/ menciptakan kata PIAGETPOLO dan PIAGET POLO dan kemudian mengajukan permohonan pendaftarannya. Sangatlah tidak mungkin apabila Pemohon menyatakan bahwa merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO adalah ciptaannya karena PIAGET bukanlah kata yang lazim dan biasa digunakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Begitu pula dengan kombinasi kata “PIAGET” dengan kata POLO yang bukan merupakan kombinasi lazim dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia;
- ⇒ Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan untuk mengajukan argumen bahwa Tergugat telah menciptakan sendiri merek “PIAGET POLO” dan “PIAGETPOLO”;
- 33 Bahwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” kecuali Tergugat diilhami oleh Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat yang telah terkenal di Indonesia dan di dunia serta merupakan nama orang terkenal. Bahwa Tergugat baru memohonkan pendaftaran Mereknya di tahun 2002 dan di tahun 2005, atau sekitar 12 tahun dan/atau 15 tahun setelah Merek “PIAGET” milik Penggugat terdaftar di Indonesia untuk pertama-kalinya. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad buruk yang tidak lain bertujuan membonceng ketenaran Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;
- Dengan demikian Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” atas nama Tergugat tidaklah layak diberi perlindungan hukum karena pendaftaran tersebut nyata-nyata telah dilandasi itikad buruk Tergugat;
- 34 Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa “Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”;

Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran Merek-Merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek Jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, Merek-Merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;

35 Perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata disamping bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;

36 Bahwa selain itu, itikad buruk Tergugat juga terlihat secara jelas dimana pada tahun 2002 dimana Tergugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran Merek “PIAGET” yang diajukan pada tanggal 14 November 2002 dengan Agenda Nomor D00-02-26557 dimana permohonan pendaftaran Merek “PIAGET” atas nama Tergugat tersebut tidak dapat didaftar karena Merek “PIAGET” tersebut meniru Merek Penggugat yang sudah terdaftar sebelumnya dengan nomor daftar 447856. Dimana hal tersebut dapat dikategorikan mempunyai itikad tidak baik;

37 Bahwa Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat terhadap prinsip itikad tidak baik dalam penggunaan Merek, di mana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dimana dinyatakan bahwa pilihan Merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik karena ingin membonceng keterkenalan Merek orang lain yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang;

Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik:

38 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 15, Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang-Undang Merek”) gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa “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”;

39 Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15, Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa Merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2004, , bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;

C Merek Penggugat berasal dari nama orang terkenal:

40 Bahwa Merek terkenal “PIAGET” milik Penggugat diciptakan dari nama pendiri perusahaan pemilik Merek terkenal PIAGET yaitu Georges Piaget;

41 Georges Piaget pertama kali mendirikan perusahaannya, yaitu S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et cie (Piaget & Co) di La-Cote-aux-Fees, Switzerland di tahun 1874. Berawal dari sebuah perusahaan keluarga, nama Piaget kemudian menjadi dikenal sebagai nama suatu perusahaan yang memproduksi jam tangan dengan kualitas yang tinggi. Di tahun 1911, Timothee Piaget, anak dari Georges Piaget mengambil alih perusahaan keluarga tersebut dan mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan yang terkenal di dunia;

42 Cucu-cucu dari Georges Piaget, yaitu Gerald Piaget dan Valentin Piaget mengembangkan kesuksesan perusahaan keluarga ini lebih lanjut. Di tahun 1943, Merek PIAGET untuk pertama kalinya didaftarkan sebagai Merek dagang di Switzerland;

43 Dalam perkembangannya, perusahaan yang didirikan oleh Georges Piaget tersebut semakin dikenal sebagai perusahaan yang membuat aneka bentuk jam dengan teknologi tinggi dan berkualitas tinggi. Di tahun 1959, untuk pertama kalinya toko Piaget resmi dibuka;

44 Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas Merek “PIAGET” milik Penggugat merupakan nama orang terkenal yang telah ada sejak lama jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan mendaftarkan Merek “PIAGETPOLO” pada tanggal 14 November 2002 di Indonesia, dan kemudian keluarganya melanjutkan dan mengembangkan kesuksesan nama keluarga Mereka tersebut dari beberapa generasi hingga saat ini;



45 Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, Merek Tergugat “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” harus dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan nama orang terkenal sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek;

46 Bahwa Undang-Undang Merek a Pasal 6 ayat (3) huruf (a) sebagai berikut:
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”;

Bahwa pendaftaran Merek “PIAGET POLO” dan “PIAGETPOLO” milik Tergugat yang merupakan nama orang terkenal milik Penggugat Georges Piaget, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Merek, pendaftaran Tergugat harus dibatalkan;

47 Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang Merek, dan untuk membatalkan Merek-Merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

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

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan Merek “PIAGET” di Indonesia;
- 3 Menyatakan bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat sebagai Merek dagang terkenal Internasional dan di Indonesia;
- 4 Menyatakan Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek “PIAGETPOLO” Daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik Penggugat;



- 6 Menyatakan bahwa Merek "PIAGETPOLO" Daftar nomor 563426 dan "PIAGET POLO" Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan dengan nama orang terkenal;
- 7 Membatalkan pendaftaran Merek "PIAGETPOLO" Daftar nomor 563426 dan "PIAGET POLO" Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 8 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek-Merek "PIAGETPOLO" Daftar nomor 563426 dan "PIAGET POLO" Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran Merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu):

- 1 Sesuai dengan data yang terdapat di dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek PIAGETPOLO Daftar No 563426 dan Merek PIAGET POLO Daftar Nomor IDM000230699 atas nama Tergugat, yang apabila di cermati Merek PIAGETPOLO Daftar Nomor 563426 atas nama Tergugat telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan tanggal pendaftaran 19 Februari 2004 dimana Merek PIAGETPOLO Daftar 563426 atas nama Tergugat tersebut telah terdaftar kurang lebih 8 tahun di dalam Daftar Umum Merek terhitung sejak tanggal pendaftarannya;
- 2 Bahwa Gugatan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15, tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, dimana Merek PIAGETPOLO Daftar No 563426 atas nama Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara sekarang ini telah terdaftar kurang lebih 8 tahun sejak tanggal pendaftarannya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal tersebut Merek PIAGETPOLO Daftar No 563426 atas nama Tergugat tidaklah tepat untuk dijadikan objek gugatan dalam sengketa pembatalan sekarang ini karena sudah melebihi tenggang waktu sebagaimana telah



diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15, Tahun 2001 tentang Merek;

- 3 Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Pembatalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15, tahun 2001 tentang Merek bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk dapat mempergunakan Merek di dalam kegiatan produksi dan perdagangan dimana perlindungan dan kepastian hukum tersebut sangat penting bagi para pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya dengan menggunakan Merek tersebut di dalam kegiatan perdagangan, serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi pengusaha yang telah memperkenalkan Merek tersebut melalui kegiatan promosi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 18/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp18.641.000,00 (delapan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan hadirnya Kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Pembatalan Merek Nomor 34 K/ HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

A Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek;

- 1 Bahwa *Judex Facti* jelas telah salah dalam menilai bahwa gugatan perkara Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan melewati jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai jangka waktu pengajuan pembatalan merek sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut, yaitu:
- 3 Bahwa Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara khusus menyatakan bahwa "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum";
- 4 Bahwa adapun selanjutnya dalam bagian Penjelasan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 atas Pasal 69 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa "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". Bahwa itikad tidak baik oleh Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat adalah salah satu alasan diajukannya gugatan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dimana Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil gugatannya yang telah dibuktikan pada saat pembuktian;
- 5 Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya merupakan penerapan dari ketentuan *Article 6 bis (3)* Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris;

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



6 Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor 3670 K/Sip/1981, tanggal 25 Oktober 1982, dalam sengketa merek "METZLER" jo. Putusan MARI Nomor 3027 K/Sip/1981, tanggal 29 Desember 1982, dalam sengketa merek "SEVEN UP" jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 687/Pdt/G/D/1987, tanggal 29 Juni 1988, dalam sengketa merek "CHANEL", yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan, jika terbukti bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk berdasarkan pasal 6 bis Uni Paris";

7 Bahwa meskipun apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 69 Ayat (2) dengan tidak mempertimbangkan itikad tidak baik dimana dalam Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) dijelaskan bahwa "...Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik". Karenanya gugatan pembatalan pendaftaran merek atas dasar bertentangan dengan ketertiban umum ini masih dapat diajukan meskipun telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun;

8 Bahwa kriteria mengenai jangka waktu 5 (lima) tahun didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

a Perkara Nomor 10/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 020/K/N/HaKI/2006 dalam perkara merek YONG MA dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyimpulkan dalam eksepsi bahwa gugatan a quo telah melampaui batas waktu dalam 5 tahun dengan menerapkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebab:

6. Merek YONG MA milik Penggugat dengan merek YONG MA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan, bunyi, ucapan sehingga jelas Tergugat dalam mendaftarkan merek miliknya tersebut adalah beritikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Penggugat yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum."



b Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 871 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 17 Februari 2010 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Bahwa perihal pengertian itikad tidak baik, harus mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan tegas dinyatakan "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik", yaitu mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain, dan tidak terbatas jangka waktu gugatan pembatalan";

9 Bahwa dengan hormat Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah tidak menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat diterima;

B Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan;

10 Bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai definisi kapankah *Judex Facti* "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, dengan kata lain disebut juga dengan "*motiveringsplicht*";

11 Bahwa putusan *Judex Facti* akan dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:

a Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);



- b Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
 - c Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
 - d Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
 - e Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
 - f Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
 - g Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
 - h Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu;
(dikutip dari buku "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, S.H., terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, hal. 388)
- 12 Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan *Judex Facti* dalam perkara *Judex Facti* telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, e, f, g dan h. Dengan kata lain, Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voelddoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat Kasasi (*vide* Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo. Putusan MARI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo. Putusan MARI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo. Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976);

Judex Facti telah lalai mempertimbangkan merek Tergugat identik dan memiliki kombinasi yang tidak umum yang sama dengan merek Penggugat:

- 13 Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan untuk mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai "Tergugat adalah pemilik merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan dan memakai merek "PIAGETPOLO dan PIAGET POLO" sehingga memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda seperti dalam putusan *Judex Facti* Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Bahwa *Judex Facti* sangat mengetahui dan bahkan mengutip dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Itikad tidak baik (*bad faith*) Tergugat dan bahkan mengutip dalil Penggugat dalam pertimbangan hukumnya. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* halaman 45 yang menyatakan:



"4. Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya tersebut pada Direktorat merek dengan itikad tidak baik, maka tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang R.I. Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Penjelasan Pasal 69 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".

14 Bahwa *Judex Facti* telah sama sekali mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan apapun pada dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik. *Judex Facti* telah lalai untuk mempertimbangkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah meniru baik kata PIAGET maupun kata POLO milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dimana itikad tidak baik tersebut telah terbukti:

- Bahwa kata "PIAGET" dalam Merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat merupakan kata yang tidak umum baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
- Merek terkenal "PIAGET" milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah digunakan sejak tahun 1874 menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat dan telah memperoleh reputasi yang baik di kalangan konsumen di dunia maupun Indonesia (bukti P-3 sampai dengan P-5, bukti P-9 sampai dengan P-11);
- Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat juga menciptakan dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek "PIAGET POLO" sejak tahun 1979 (bukti P-6 sampai dengan P-8, bukti P-10 dan P-11);
- Dalam hal ini bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk mengajukan argumen bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah menemukan/ menciptakan kata PIAGETPOLO dan PIAGET POLO dan kemudian mengajukan permohonannya. Sangatlah tidak mungkin apabila Termohon Kasasi/dahulu Tergugat menyatakan bahwa merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO adalah ciptaannya karena PIAGET bukanlah kata yang lazim dan biasa digunakan

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Begitu pula dengan kombinasi kata "PIAGET" dengan kata POLO yang bukan merupakan kombinasi lazim dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia;

- Oleh karenanya, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan untuk mengajukan argumen bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah menciptakan sendiri merek "PIAGET POLO" dan "PIAGETPOLO";

namun sebaliknya membuktikan bahwa merek Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat tersebut adalah adopsi dari merek PIAGET milik Pemohon Kasasi/ semula Penggugat sebagaimana terdaftar setidaknya tahun 1972 dan merek POLO milik Pemohon Kasasi/ semula Penggugat yang telah terdaftar sejak setidaknya tahun 1982 dibuktikan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Bukti	Keter
P-46	Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Argentina, Daftar Nomor 724.718, tanggal 10 Februari 1972 dalam kelas 9 untuk melindungi barang " informasi, layanan hukum, merk produksi, brevet dan model Toko jam, toko perhiasan, cabang-cabang terkait dan industri mekanik", berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.	Diaju " PIAG " milik 1972 jauh s merk 2002
P-48	Petikan resmi pendaftaran merek POLO di WIPO (<i>World Intellectual Property Organization</i>), Daftar Nomor 474305 yang telah didaftarkan pada tanggal 15 Desember 1982 dalam kelas 6, 14, 16, 34, berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia.	Diaju " POLC " milik 1982 jauh s merk 2002.
P-47	Petikan resmi pendaftaran merek POLO di Singapura, Daftar Nomor B 6862/82, tanggal 30 Desember 1982 dalam kelas 14 untuk melindungi barang "logam mulia atau yang dilapisi dengannya; perhiasan tiruan;	Diaju " POLC



	instrument-instrumen horologis dan kronometrik; bagian-bagian dan perlengkapan-perengkapan untuk semua barang yang disebutkan di atas", berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia.	" milik 1982 jauh s merek 2002.
P-36	Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Swiss, Daftar Nomor P-329926, tanggal 1 November 1983 dalam kelas barang 14 untuk melindungi barang "semua produk industri jam dan komponen-komponennya", berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia	Diaju " PIAG " milik 1983 jauh s merek 2002.
P-10	<p><i>Print out</i> dari situs http://www.WHOis.net, berikut terjemahan di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia.</p> <p>Situs ini merupakan situs yang digunakan untuk menganalisa nama latar belakang situs-situs yang ada di internet, diantaranya oleh siapa dan sejak kapan situs tersebut didaftarkan.</p> <p>Berdasarkan situs Whois.net ini, situs resmi www.PIAGET.com telah terdaftar atas nama Penggugat sejak 31 Mei 1997 sedangkan situs www.PIAGETPOLO.com telah terdaftar atas nama Penggugat sejak 22 Maret 2000.</p>	Diaju keber " PIAG " milik doma 1997 dan tã 2000 yaitu, merek 2002.

Persamaan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat dengan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat bukanlah kebetulan semata;

15 Bahwa *Judex Facti* lalai dan tidak mempertimbangkan dalil Penggugat dan tidak mengadili bagian dari tuntutan Penggugat mengenai itikad buruk dari Tergugat

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



yang telah dibuktikan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjiplak secara terang-terangan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat. *Judex Facti* telah mengesampingkan dalil Penggugat yang telah dibuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek PIAGET yang diajukan pada tanggal 14 November 2002 dengan nomor agenda D00-02-26557 atas nama Tergugat dimana permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek karena meniru merek PIAGET yang sudah terkenal milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat (bukti P-82);

Merek PIAGET milik Penggugat telah terdaftar setidaknya sejak tahun 1990 di Indonesia:

16 Bahwa *Judex Facti* lalai dalam memeriksa bukti P-70 dan oleh karenanya menyatakan bahwa: "... dalil posita Penggugat tersebut di atas tidak sesuai dengan bukti Penggugat P-70, maka dalil posita Penggugat tersebut tidak di atas tidak sesuai oleh karenanya permohonan pendaftaran merek PIAGET atas nama Penggugat (Richemont Internasional SA) untuk pertama kali dalam Daftar Umum Merek di Indonesia adalah pada tanggal 8 Desember 2009, dan permohonan tersebut diterima dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 19 September 2010...";

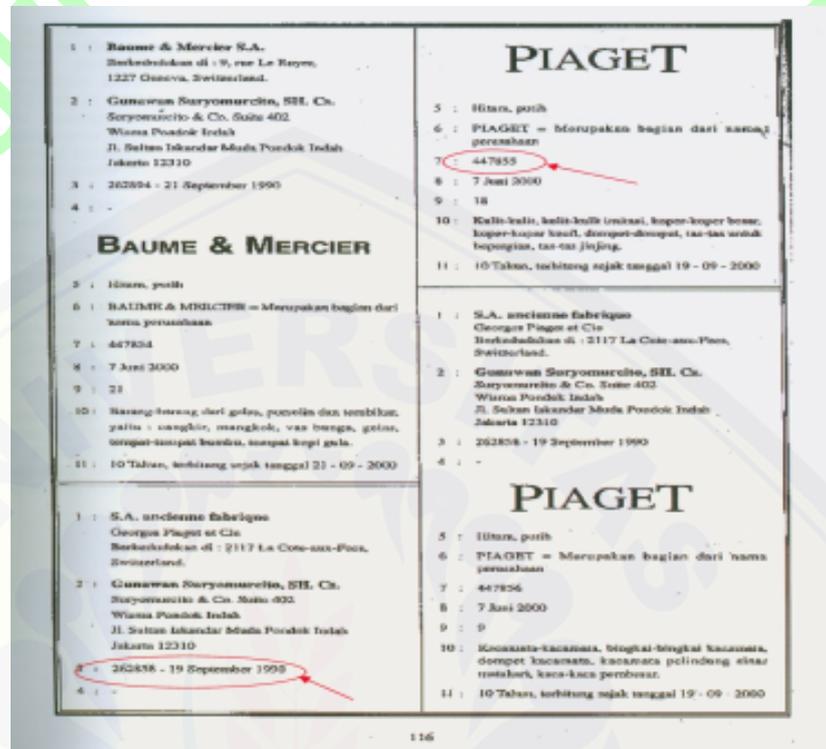
17 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* menyatakan dalam bahwa "Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa merek PIAGET atas nama Penggugat (RICHEMONT INTERNASIONAL SA) telah terdaftar pertama kali dalam Daftar Umum Merek di Indonesia sejak tanggal 19 September 1990, tidak terbukti.";

18 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memeriksa bukti P-70 yang diajukan oleh Penggugat pada acara pembuktian tanggal 27 Juni 2012 yang berupa Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Indonesia, Daftar Nomor IDM000244025 untuk melindungi jenis barang di kelas 18 yang merupakan perpanjangan berturut-turut dari Nomor Daftar 447855 dan 262858 sejak tanggal 19 September 1990;

19 Bahwa jika dicermati Petikan Resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Indonesia, Daftar Nomor IDM000244025 secara jelas mencantumkan nomor permohonan perpanjangan R002009010464 diajukan tanggal 8 Desember 2009 dan didaftarkan tanggal 19 April 2010 dimana huruf R pada awal nomor permohonan merupakan kode permohonan perpanjangan pendaftaran merek. Bahwa selain itu



Pemohon Kasasi/semula Penggugat juga mengajukan bukti pendaftaran merek dalam berita resmi merek seri-B atas merek terdaftar Nomor 447855 yang merupakan perpanjangan pendaftaran merek Nomor 262858 sejak tanggal 19 September 1990 sebagaimana tertera dalam bukti P-70 sebagai berikut:



Bahwa merek terdaftar Nomor 447855 tersebut telah dicatatkan Pengalihan Hak atas merek terdaftarnya sejak tanggal 17 September 2004 kepada Penggugat (Richemont Internasional SA sehingga permohonan perpanjangan berikut perpanjangan pendaftaran mereknya di bawah Nomor Nomor IDM000244025 telah dicatatkan atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

20 Bahwa jika bukti P-70 adalah suatu merek terdaftar yang baru diajukan pada tanggal 8 Desember 2009, maka adalah tidak mungkin merek tersebut telah terdaftar pada tanggal 19 April 2010 yaitu hanya berjarak 4 bulan sejak dimohonkan sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek secara tegas menyatakan bahwa "(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hah terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan... "dan" (3)

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.";

Merek PIAGET Daftar Nomor 514454 Terdaftar Atas Nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

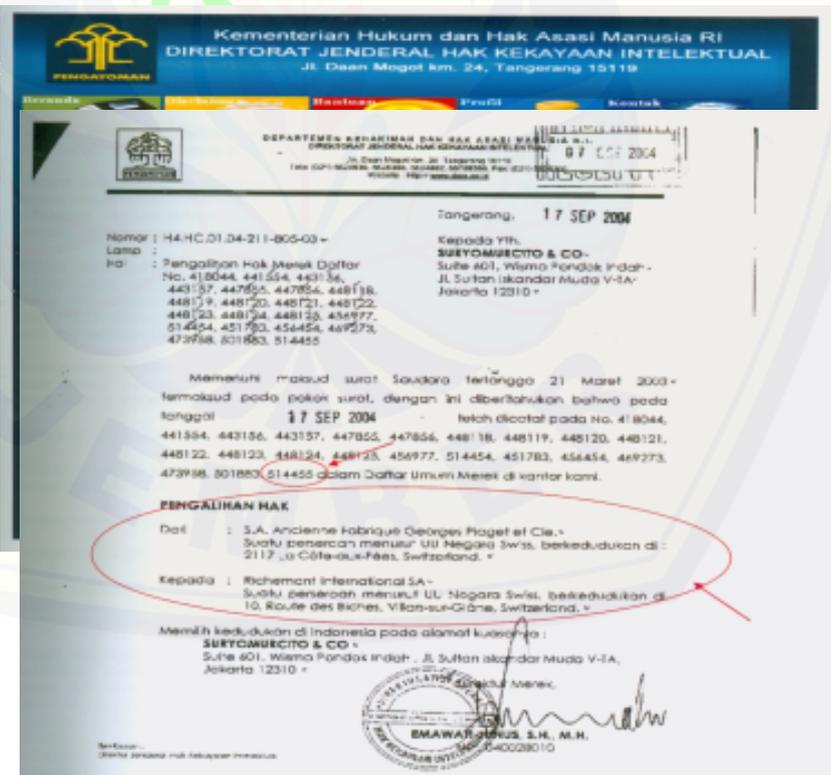
21 Bahwa P-77 yang dinyatakan oleh *Judex Facti* adalah atas nama S.A. ancienne Fabriques Georges Piaget et Cie, berkedudukan di 217 La Cote-aux-Fees, Switzerland sehingga merek tersebut telah terdaftar atas nama pihak lain dan menimbang dengan terdaptarnya merek PIAGET tersebut atas nama pihak lain selain Penggugat, dan pendaftaran merek PIAGET atas nama Penggugat, maka kedudukan Penggugat dalam perkara a quo tidak serta merta sebagai pemegang hak eksklusif atas merek PIAGET tersebut (*vide* Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) adalah tidak tepat;

22

Bahwa bukti P-77 yang berupa Petikan resmi pendaftaran merek "PIAGET" di Indonesia, Daftar Nomor 514454 (perpanjangan Daftar berturut-turut dari Nomor 276262 dan 160674) dalam kelas barang 14 adalah milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagaimana tertera dalam Fasilitas *On-line* Data Merek Indonesia dengan alamat <http://119.252.174.25/detail.php?aplnumber='R002011014605'> sebagai berikut:

23 Bahwa Pengalihan Hak dari S.A. ancienne Fabriques Georges Piaget et Cie, berkedudukan di 217 La Cote-aux-Fees, Switzerland kepada Pemohon Kasasi/

se
Te





- 24 Bahwa selain bukti P-77 adalah milik dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat, *Judex Facti* secara tidak cermat menyatakan bahwa dengan adanya keberadaan pendaftaran merek PIAGET atas nama pihak lain (dimana hal ini adalah tidak benar) maka kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak serta merta sebagai pemegang hak eksklusif atas merek PIAGET tersebut (*vide* Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek);
- 25 Bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menyatakan bahwa: "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.";
- 26 Secara lebih jauh, penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menyatakan bahwa: "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.";
- 27 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan penjelasannya tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan bahwa keberadaan pendaftaran merek sejenis atas nama pihak lain menjadikan suatu pihak bukanlah merupakan pemegang hak eksklusif atas merek dimana Pasal 3 ditujukan untuk menjelaskan pengertian mengenai hak atas merek tersebut;
- 28 Bahwa terlepas dari P-77 dimiliki oleh pihak lain atau tidak, *Judex Facti* telah secara tidak cermat dan telah lalai dalam menafsirkan dan bahkan menetapkan ketentuan Pasal 3 yang tidak ada tepat diterapkan pada perkara *a quo*;
- 29 Bahwa di dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R. disebutkan:
"Waktu musyawarat, hakim berwajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.";
Sedangkan di dalam Pasal 178 ayat (2) secara jelas diatur sebagai berikut:
"Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan.";
- 30 Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) dan (2) sebagaimana dikutip di atas, Hakim wajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya. Dan Hakim pun wajib mengadili segala bagian tuntutan;
- 31 Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "segala putusan pengadilan selain



harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya *motivering* atau dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat Kasasi;

32 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman RI Nomor 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi";

33 Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H., dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni Bandung, cetakan 1/1992, hal 372, menjelaskan bahwa:

"Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu *motivering* terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "*fair hearing*". *Motivering* suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti;

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama jauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan



tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*).";

34 Bahwa dengan dikesampingkan dan/atau tidak dipertimbangkannya dalil bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi; hal tersebut mengakibatkan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kesalahan *Judex Facti* dalam membuat putusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang biasa, melainkan dikualifisir sebagai kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

35 Bahwa hormat Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kelalaian *Judex Facti* dengan telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan dalam memeriksa bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/ semula Penggugat untuk keseluruhannya;

C Bahwa *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas fakta, keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan; *Judex Facti* telah tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menolak untuk mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek terkenal milik pihak lain

36 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dengan mengesampingkan dalil dan Bukti Petikan Resmi Asli dari Daftar Umum Merek atas Merek-merek terdaftar THE GOD



FATHER milik Tergugat (bukti P-78 sampai dengan P-81), sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Majelis tidak lagi mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat selanjutnya dan bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*.";

37 Bahwa *Judex Facti* telah lalai untuk secara teliti memeriksa bukti P-78 sampai dengan P-81 serta yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada akhirnya memutuskan bahwa gugatan pembatalan Penggugat dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (kadaluarsa) maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Pemohon Kasasi/semula Penggugat melampirkan fotokopi dari bukti-bukti P-82, P-78 sampai dengan P-81 yang telah diserahkan dalam acara pembuktian pada persidangan 27 Juni 2012;

Bahwa kelalaian *Judex Facti* yang mengesampingkan bukti-bukti tersebut dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut;

38 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana *Judex Facti* secara jelas mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan apapun dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak lagi mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat selanjutnya dan bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, artinya, *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak mempertimbangkan bukti: bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

39 Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* telah mengabaikan begitu saja bukti-bukti, Pemohon Kasasi yang lain yang bertanda bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Judex facti telah:

40 Bahwa menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, *Judex Facti* mempunyai kewajiban untuk menilai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan, dengan tujuan agar *Judex Facti* dapat menerapkan hukum secara benar dan menghadirkan suatu putusan yang objektif dan berwibawa;

41 Bahwa oleh karena itu, dalam Memori Kasasi *a quo* sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*



tersebut kemudian memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni bukti: bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81 yang dikeluarkan oleh Kantor Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat sebagaimana diajukan dalam acara pembuktian pada persidangan tanggal 27 Juni 2012 dengan cap dan tanda-tangan asli;

42 Bahwa, jika alasan untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi vide bukti: bukti P-82, P-78 sampai dengan bukti P-81 yang sama sekali tidak perlu dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu pengulangan pada tingkat kasasi *a quo* dan bukan sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian, melainkan hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dasar pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sehingga menjadi lengkap dan tidak kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 152 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yang memberikan kriteria hukum:

"Tambahkan alat bukti yang dilampirkan pada Memori Kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya";

D Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Persamaan Pada Pokoknya atau keseluruhannya;

Persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat;

43 Bahwa *Judex Facti* telah juga salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dari merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat Terdaftar Nomor 563426 dan IDM000230699;

44 Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan ini mengutip putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "Menimbang merek Tergugat adalah PIAGETPOLO dan PIAGET POLO terdiri dari 2 (dua) unsur kata PIAGET dan POLO. Sedangkan merek Penggugat adalah PIAGET, terdiri dari 1 (satu) unsur kata PIAGET;

Menimbang menurut Majelis antara merek Tergugat dan merek Penggugat tersebut terdapat daya "pembeda", baik dalam bentuk dan cara penulisan, maupun cara penempatan tulisan merek tersebut satu-satunya persamaan antara merek Tergugat dan merek Penggugat adalah kata PIAGET. Tetapi antara merek

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



Tergugat dan merek Penggugat tersebut dapat dibedakan. Apalagi jenis barang/jasa produk merek Tergugat tidak sama dengan jenis barang/jasa produk. Dengan perkataan lain produk jasa/barang yang dilindungi antara merek Tergugat dengan merek Penggugat adalah terhadap kelas yang berbeda.";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas patut ditolak dan dikesampingkan, karena jelas tidak sesuai dengan pengertian yang dianut dalam Undang-Undang Merek, Doktrin Hukum Merek maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., dimana *Judex Facti* menafsirkan pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tidak mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek maupun Doktrin dan Yurisprudensi MARI tentang Perkara Merek, sehingga sampai kepada pengertian yang sangat sempit, untuk itu harus merujuk kepada pengertian yang lebih luas;

45 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar kriteria persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dari merek sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan: " 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.";

46 Bahwa dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, *Judex Facti* seharusnya merujuk pada pengertian yang lebih luas sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Menurut Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa:
"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";



- Menurut Doktrin Hukum Merek, ditegaskan untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria berikut ini:
 - a *World Trade Mark Symposium*, Cannes, Prancis, Tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 1992 (dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992, hal 285-286), yang menyatakan persamaan itu ada bila:
 - a adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*);
 - b adanya persamaan bunyi (*sound similarity*);
 - c adanya persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*);
 - d adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*);
 - e adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*);
 - b *Wayne Covell* dalam *Trade Mark Reporter* Vol. 82, Mei-Juni 1992, Nomor 3 (dikutip dari buku yang sama seperti tersebut di atas, hal. 284-285);
 - a persamaan pandangan (*visual similarity*);
 - b persamaan kemasan (*packaging similarity*);
 - c persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*);
 - d persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*);

Dari kriteria tersebut di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut di atas semuanya terpenuhi jika merek "PIAGETPOLO dan PIAGET POLO" milik Termohon Kasasi dibandingkan dengan merek "PIAGET" milik Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian dapat dipastikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek tersebut di atas;

Kutipan klasik dari kasus merek *Pianotist*, sebagai berikut:

"You must take the two marks. You must judge of them both by their look and by their sound, You must consider the goods and services to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods or services. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must consider what is likely to happen if each of these trademarks is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of the respective owners of the marks. If, considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be a



confusion -that is to say- not necessarily that one will be injured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods or services - then you may refuse the registration, or rather you must refuse the registration in that case.";

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

Anda harus membandingkan kedua merek tersebut. Anda harus menilai keduanya menurut penampilannya dan suaranya. Anda harus mempertimbangkan barang dan jasa untuk mana merek-merek tersebut akan digunakan. Anda harus mempertimbangkan sifat-sifat dan macam para konsumen yang akan membeli barang atau jasa termaksud. Sesungguhnya, anda harus mempertimbangkan semua keadaan di sekelilingnya; dan anda harus terlebih jauh mempertimbangkan apa yang sekiranya dapat terjadi jika masing-masing dari kedua merek tersebut digunakan secara wajar sebagai merek atau jasa oleh pemilik yang bersangkutan. Jika, setelah mempertimbangkan segala keadaan tersebut, anda sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan -katakanlah- tidak perlu bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian dan pihak yang lain mendapatkan keuntungan yang tak selayaknya diperoleh, akan tetapi bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan di benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kerancuan mengenai barang atau jasanya maka anda dapat menolak mendaftarkannya, atau bahkan harus menolaknya.";

Bahwa dari kasus tersebut di atas ternyata terbukti *Judex Facti* telah secara sempit menerapkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang merupakan "*surrounding circumstances*" yang seharusnya diperhatikan oleh *Judex Facti*. Pengabaian ini berakibat *Judex Facti* telah kurang cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya (*niet voldoende gemotiveerd*) dan tiba pada putusan yang salah menerapkan Hukum Merek; Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.:

a Putusan MARI Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari



merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya”;

(Dalam perkara antara PT. RENA DJAYA lawan AJINOMOTO CO INC, tentang merek AJINOMOTO & Lukisan Mangkok dan Merek MIWON & Lukisan Mangkok”);

- b Putusan MARI Nomor 1596 K/Pdt/1985, tanggal 19 Januari 1988, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Merek Penggugat (CROCODILE) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun Tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata CROCODILE, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek Penggugat. Dengan demikian merek Tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”;

- c Putusan MARI Nomor 1053 K/Sip/1982, tanggal 22 Desember 1982, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek”;

- d Putusan MARI Nomor 127 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek "YKK", yang antara lain menegaskan:

"bahwa pendapat Mahkamah mah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat”;

- e Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kriterium



tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya";

47 Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yang telah menentukan kriteria persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam memeriksa persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya atas merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat dan merek PIAGET milik Penggugat dan telah lalai untuk menerapkan kriteria tersebut dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* telah mengabaikan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek Terkenal PIAGET milik Penggugat dengan merek PIAGET milik Tergugat sebagai berikut:

- Cara penyebutan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Tergugat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex* adalah sama persis/identik dengan penyebutan merek PIAGET milik Penggugat;
- Tampilan secara visual dari PIAGET POLO dan PIAGETPOLO milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat;
- Kesan secara keseluruhan dari merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat;

Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;

48 Bahwa telah diuraikan di atas, merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat telah merupakan suatu merek terkenal bahkan sebelum tahun 2002 (pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya) hingga pada saat ini, hal tersebut dibuktikan bahwa persyaratan mengenai kriteria merek terkenal telah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek dan ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengenai Merek Terkenal;

49 Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;



- 50 Bahwa Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis; Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran an/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;
- 51 Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;
- 52 Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*);
- 53 Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pi hak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I.;
- E Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai keterkenalan merek PIAGET milik Pemohon Kasasi dan kemungkinan peniruannya oleh Termohon Kasasi;
- 54 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai keterkenalan suatu merek sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut, yaitu:
- “Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek diuraikan sebagai berikut: "Penolakan

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang/jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan;

- 1 Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- 2 Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- 3 Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- 4 Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
Menimbang bahwa salah satu syarat merek tersebut merupakan merek terkenal apabila adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.";

55 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa "Menimbang, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah melakukan promosi secara gencar dan besar-besaran atas merek PIAGET miliknya yang telah didaftarkan pada Dirjen HaKI cq, Direktorat Merek di Indonesia;
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, tidak juga terdapat bukti bahwa Penggugat telah melakukan investasi di Indonesia terkait dengan merek PIAGET miliknya yang telah terdaftar pada Dirjen HaKI cq. Direktorat Merek RI;
Menimbang, bahwa terdapat korelasi antara promosi secara gencar dan besar-besaran dari suatu merek dengan pengetahuan dan pengakuan masyarakat setempat atas merek yang bersangkutan;...";

56 Bahwa berdasarkan kesalahan penerapan atau pelanggaran atas ketentuan hukum tersebut, *Judex Facti* telah mengambil pertimbangan dan kesimpulan yang salah sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* sebagai berikut:
"Menimbang sepanjang pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak membuktikan telah melakukan promosi atas merek PIAGET miliknya di Indonesia dan memiliki investasi di Indonesia terkait dengan merek PIAGET miliknya yang telah ia daftarkan pada Dirjen HaKI RI cq. Direktorat Merek.";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak sejalan dengan doktrin Hukum Merek dan Undang-Undang Merek. Keterkenalan suatu merek tidak harus dibuktikan bahwa merek tersebut terkenal di Indonesia dengan bukti-bukti merek



yang bersangkutan telah melakukan promosi dan pemasarannya di Indonesia agar diketahui masyarakat;

Keterkenalan suatu merek internasional merupakan keniscayaan bahwa merek tersebut juga terkenal di Indonesia. Hal tersebut merupakan doktrin hukum merek yang telah menjadi doktrin tetap melalui yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan:

"Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia";

57 Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mengatakan bahwa pendaftaran merek di berbagai negara bukan jaminan suatu merek tersebut adalah merek terkenal, dan tidak adanya kriteria-kriteria yang pasti mengenai definisi merek terkenal melalui lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang *Intellectual Property Rights* sendiri;

58 Bahwa Undang-Undang Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan WIPO bahkan telah menegaskan bahwa pendaftaran merek di negara-negara di dunia menunjukkan bahwa merek terdaftar tersebut adalah merek terkenal, dengan penjelasan detail sebagai berikut:

59 Penjelasan Undang Undang Merek Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut:

- memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan;

60 Bahwa selain itu, kriteria mengenai keterkenalan suatu merek atas dasar adanya pendaftaran merek di berbagai negara juga didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:
"Suatu merek termasuk dalam pengertian *Weil-Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai Area batas-batas di luar negara asalnya.";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:
"Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenai batas dunia.";
- Pasal 16 Ayat (2) dari *TRIPS Agreement* yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service, in determining whether a trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trade mark."
Terjemahan bebasnya:
"Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) hendaknya diterapkan juga terhadap jasa-jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal haruslah dipertimbangkan pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan.";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3485 K/Pdt/1992 tertanggal 20 September 1995, yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:



"Bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan tanpa *reserve* dan oleh karena itu hasil konvensi Paris itu harus ditaati.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 49 PK/Pdt/1989 jo. Nomor 3258 K/Pdt/1987 yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:

"Bahwa Republik Indonesia adalah anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, bagaimanapun juga ada kewajiban hukum bagi Indonesia sepanjang perundang-undangan nasionalnya mengizinkan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris.";

61 Bahwa kriteria keterkenalan suatu merek berdasarkan adanya pendaftaran di berbagai negara juga telah ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa yang merupakan suatu badan internasional yang mengurus masalah Hak Kekayaan Intelektual. Adapun dalam laporan hasil pertemuan *The Committee of Expert on Well Known Mark* atau Komisi Ahli Mengenai Merek Terkenal pada bulan 1997, telah dirumuskan kriteria-kriteria yang menjadi pedoman penilaian untuk menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal, antara lain sebagai berikut:

- pemakaian merek yang begitu lama;
- penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak;
- pendaftaran merek di beberapa negara;
- reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
- pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia;

62 Bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dapat dijadikan pedoman untuk menentukan mengenai keterkenalan suatu merek. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, merek "PIAGET" milik Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu merek yang terkenal.

63 Bahwa Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek "PIAGET" di berbagai negara di dunia, karenanya merek "PIAGET" telah memenuhi salah



satu syarat mengenai keterkenalan suatu merek yaitu berdasarkan adanya pendaftaran merek di berbagai negara di dunia, sebagaimana telah diatur oleh (i) Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek berikut Penjelasan; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995; dan (iii) pedoman yang telah dirumuskan oleh *The Committee of Expert on Well Known Mark* WIPO mengenai kriteria merek terkenal;

64 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan mensyaratkan bahwa merek PIAGET tidak terkenal di Indonesia. *Judex Facti* juga telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dengan menyatakan bahwa bukti keterkenalan harus berdasarkan pada investasi di Indonesia dan Pemohon kasasi/semua Penggugat telah membuktikan promosi besar-besaran di Indonesia berdasarkan bukti P-12 sampai dengan P-15 yang berupa bukti promosi Pemohon kasasi/semua Penggugat di beberapa media massa di Indonesia pada tahun 1997 dan 2000 yang jauh sebelum Termohon Kasasi/semula Tergugat mengajukan permohonan mereknya di tahun 2002. *Judex Facti* telah memberikan definisi atau kriteria yang sempit mengenai merek terkenal

65 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan mengabaikan hal-hal berikut:

- a Bukti P-3 sampai dengan P-32, yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menggunakan merek PIAGET dan PIAGET POLO sejak lama, setidaknya sejak tahun 1874 untuk merek PIAGET dan tahun 1979 untuk merek PIAGET POLO;
- b Bukti P-46, yang menunjukkan bahwa merek PIAGET milik Penggugat telah terdaftar setidaknya sejak tanggal 10 Februari 1972 sedangkan merek "POLO" milik Penggugat telah terdaftar pada tahun 1982, jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek PIAGET POLO dan PIAGETPOLO yang sama pada pokoknya dengan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat pada tahun 2002;
- c Bukti P-33 sampai dengan P-69 merek PIAGET dan POLO milik Penggugat telah terdaftar di setidaknya 183 negara;



- d Bukti P-3 sampai dengan P-32, terbukti bahwa Penggugat menggunakan merek PIAGET dan POLO tersebut secara terus menerus hingga saat ini di berbagai negara di dunia. Untuk membuktikan keterkenalan merek PIAGET dan POLO milik Penggugat, Penggugat telah mempromosikan dan mempublikasikannya baik melalui media massa elektronik dan cetak (majalah, koran-koran) termasuk di Indonesia, dimana untuk promosi dan publikasi yang dimaksud tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya promosi yang sangat besar. Karena pemakaian yang lama dan jangkauan pemasaran yang luas serta promosi dan iklan yang konsisten dari tahun ke tahun, merek Penggugat tersebut telah dikenal di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sebagai merek yang bermutu tinggi, dengan demikian telah menjadi merek terkenal internasional.
- e Bukti P-23, yaitu Laporan Tahunan dapat diakses melalui situs Internet di seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa keterkenalan Penggugat juga dapat dilihat dari jumlah pendapatan dan data keuangan pada Laporan Tahunan Penggugat yang membuktikan adanya investasi, jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk promosi yang besar;
- 66 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada Acara Pembuktian, dapat dibuktikan bahwa merek PIAGET dan POLO milik Penggugat telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria WIPO (*World Intellectual Property Organization*) tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek PIAGET dan POLO milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional;
- 67 Bahwa keterkenalan dari merek terkenal PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat juga dibuktikan berdasarkan pendaftaran merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat di berbagai negara di dunia berdasarkan P-33 sampai dengan P-69;
- 68 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku mengenai keterkenalan suatu merek (yang tidak mensyaratkan keterkenalan di Indonesia) sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut, diantaranya:
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022K/N/HaKi/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CORNETTO, dimana Mahkamah Agung telah menegaskan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



"Bahwa untuk menentukan kriteria mengenai merek Terkenal, Mahkamah Agung berpedoman untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hai tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh (bandingkan Prof. Mr. Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, S.H., Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, halaman 57).";

Mohon perhatian Mahkamah Agung;

Bersama ini Pemohon Kasasi menunjuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No, 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "SNOOPY" dan "WOODSTOCK", antara United Feature Syndicate Inc. melawan George Kalalo, yang intinya:

"Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dan segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia";

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 127 K/Sip/ 1972, tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek YKK yang antara lain menegaskan:

"bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat";

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 021K/N/HaKi/2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CESARE PACIOTTI, dimana Mahkamah Agung telah menguatkan pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Niaga dalam Putusannya Nomor 35/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai berikut:

"Menimbang berdasarkan bukti P-1 dan seterusnya..... terlihat bahwa segmen pasar dari merek Penggugat adalah masyarakat menengah atas dimana



masyarakat pada tingkatan tersebut mengenal merek CESARE PACIOTTI dari segi model maupun kualitasnya. Pengetahuan masyarakat yang demikian sudah tentu diperoleh pemilik merek ini sebagai hasil dari promosi yang gencar dan besar-besaran yang sudah tentu dilandasi oleh investasi di berbagai negara di dunia..."

Bahwa dalam putusan ini diakui bahwa segmen pasar tertentu telah menunjukkan pengetahuan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

69 Bahwa jurisprudensi di atas menunjukkan kriteria keterkenalan suatu merek berdasarkan pengetahuan di golongan tertentu dalam masyarakat tersebut adalah cukup untuk memenuhi ketentuan keterkenalan suatu merek. Dalam perkara merek CESARE PACIOTTI, Pengadilan Niaga telah menetapkan bahwa merek CESARE PACIOTTI adalah merek terkenal walaupun merek tersebut adalah merek untuk barang mewah yang hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia kalangan menengah dan atas. Ketentuan hukum tersebut tentunya juga wajib diterapkan dalam perkara *a quo* dimana merek PIAGET milik Penggugat yang sangat dikenal di kalangan pemakai jam tangan mewah di Indonesia maupun diseluruh dunia telah memenuhi kriteria merek terkenal;

F *Judex Facti* telah mengabaikan bahkan membahayakan kepentingan nasional Indonesia dalam forum Badan Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO);

Dampak negatif terhadap kepentingan nasional Indonesia akibat tidak dilindunginya merek terkenal asing oleh Pengadilan di Indonesia;

Indonesia tergolong negara yang masuk daftar *Priority Watch List* dalam 2011 *Special 301 Report* dari USTR;

70 Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*) dan perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka posisi negara Indonesia sangat rentan terhadap sanksi dari *World Trade Organization* (WTO) maupun retaliasi atau tindakan balasan dari negara yang warganya dirugikan dalam kasus ini;

71 Bahwa disamping telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, *Judex Facti* telah secara tidak langsung mengabaikan kepentingan nasional Indonesia dalam forum Badan Perdagangan Dunia. Dengan putusannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional yang telah



diratifikasi oleh Indonesia, khususnya Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*) dan Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka posisi negara Indonesia menjadi rentan terhadap sanksi dari WTO maupun retaliasi atau tindakan balasan dari negara yang warganya dirugikan dalam kasus ini. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah salah satu dari perusahaan-perusahaan papan atas di Amerika Serikat yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintahnya dalam hal perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektualnya di luar negeri. Status Indonesia sebagai negara mitra dagang Amerika Serikat yang diawasi oleh Badan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representative/USTR*) baru saja dinaikkan statusnya menjadi *Watch List* dari yang sebelumnya *Priority Watch List*, dapat dibahayakan oleh karena adanya putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum dan melindungi pengusaha nasional yang beritikad buruk seperti Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* ;

72 Bahwa hingga saat ini juga Indonesia tengah diawasi oleh Badan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United State Trade Representative/USTR*) baru saja dinaikkan statusnya dari *Watch List* menjadi *Priority Watch List* dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat merugikan pihak Indonesia yang berdampak dalam bidang perekonomian, di mana pihak-pihak asing enggan untuk menanamkan modalnya/investasi di Indonesia;

73 Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Hendaklah Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;

74 Bahwa uraian-uraian tersebut di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana telah disebutkan di atas. Mahkamah Agung sebagai "pembentuk hukum" kiranya akan tanggap atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

- a Memberi perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;



- b Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;
- c Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Bahwa usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar Negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dan bukannya sebagai negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaedah hukum secara kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan;

75 Bahwa *Judex Facti* dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami posita gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "*unprofessional judgement*" dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "*ratio decidendi*" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970);

76 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 sampai dengan angka 48, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 981 K/Sip/1972, Tanggal 31-10-1974);

Dan oleh karena pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan Hukum/Undang-undang dan Hukum Pembuktian maupun



bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap MARI khususnya Putusan-Putusan seperti tersebut di bawah ini:

- a Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/Sip/1972, Tanggal 13 Desember 1972, yang intinya berbunyi: "Masalah ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan maupun dalam pokok antara merek-merek yang bersangkutan adalah suatu persoalan hukum yang tunduk pada kasasi";
- b Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, Tanggal 22-7-1970., yang berbunyi: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbang-kan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
- c Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972, Tanggal 18-10-1972, yang intinya berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)...";
- d Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1975, Tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.";

77 Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/semula Penggugat tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factil* Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi telah lewat waktu (kadaluarsa) dengan mengutip dasar hukum Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 5a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;



- Bahwa dasar gugatan penggugat adalah adanya itikad tidak baik dari Tergugat mendaftarkan merek PIAGETPOLO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat/ Pemohon Kasasi;
- Bahwa adanya itikad tidak baik termasuk pengertian bertentangan dengan kesucilaan atau ketertiban umum vide penjelasan Pasal 5a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena itu gugatan yang diajukan Penggugat/ Pemohon Kasasi tanpa batas waktu;
- Bahwa mengenai substansi perkara merek PIAGET POLO milik Penggugat/ Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia, karena itu terbukti Tergugat mendaftarkan merek PIAGETPOLO mempunyai itikad tidak baik;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat/pemohon Kasasi dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Richemont International S.A. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

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 :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.Pst., tanggal 16 Agustus 2012;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2012



- Menolak eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan Merek "PIAGET" di Indonesia;
- 3 Menyatakan bahwa Merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat sebagai Merek dagang terkenal Internasional dan di Indonesia;
- 4 Menyatakan Merek "PIAGETPOLO" Daftar nomor 563426 dan "PIAGET POLO" Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek "PIAGETPOLO" Daftar nomor 563426 dan "PIAGET POLO" Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru Merek terkenal "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milik Penggugat;
- 6 Membatalkan pendaftaran Merek "PIAGETPOLO" Daftar nomor 563426 dan "PIAGET POLO" Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek-Merek "PIAGETPOLO" Daftar nomor 563426 dan "PIAGET POLO" Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran Merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
- 8 Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



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

sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**
Ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
Ttd./ **I Made Tara, S.H.**

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang kelas barang atau jasa yang dapat dimintakan pendaftaran merek;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK.

Pasal 1

Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

UMUM

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut.

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan secara terpisah.

Disamping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jasa diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TANGGAL 31 Maret 1993

DAFTAR KELAS BARANG ATAU JASA

Daftar kelas barang

Kelas 1. Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematris; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industri.

Kelas 2. Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.

Kelas 4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.

Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkat; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi; barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih.

Kelas 7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.

Kelas 8. Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.

Kelas 9. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.

Kelas 10. Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

Kelas 11. Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12. Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.

Kelas 13. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.

Kelas 14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.

Kelas 15. Alat-alat musik

Kelas 16. Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.

Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19. Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.

Kelas 20. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, . bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Kelas 21. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan) ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan.

Kelas 23. Benang-benang untuk tekstil.

Kelas 24. Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Kelas 26. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

Kelas 27. Karpet-karpet, permadani, keset Wmbahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil) .

Kelas 28. Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi I bubuk pengembang roti/kue; garam, moster.; ..cuka I saus-saus (bumbu-bumbu) i rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, -krupuk, emping.

Kelas 31. Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.

Kelas 32. Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

Kelas 33. Minum-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34. Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.

Daftar kelas jasa

Kelas 35. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

Kelas 36. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.

Kelas 37. Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan.

Kelas 38. Telekomunikasi.

Kelas 39. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.

Kelas 40. Perawatan bahan-bahan.

Digital Repository Universitas Jember

Kelas 41. Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.

Kelas 42. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1995
TENTANG
KOMISI BANDING MEREK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Komisi Banding Merek.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOMISI BANDING MEREK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang merek.
2. Undang-undang Merek adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan merek.
4. Kantor Merek adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek.

BABA II
TUGAS, WEWENANG, DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Komisi Banding mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Merek.
- (2) Komisi Banding bersifat mandiri dan bekerja berdasarkan keahlian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Komisi Banding diketuai secara tetap oleh seorang Ketua yang merangkap sebagai Anggota.
- (2) Anggota Komisi Banding berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 4

- (1) Ketua dan Anggota Komisi Banding, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, atas usul pimpinan Kantor Merek.
- (2) Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari tenaga yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian di bidang merek.
- (3) Masa jabatan Ketua Komisi Banding 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Anggota Komisi Banding, kecuali yang merangkap sebagai Ketua, diangkat setiap kali ada permintaan banding.
- (2) Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari:
 - a. tenaga ahli yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian di bidang merek atau tenaga ahli di bidang lain yang keahliannya diperlukan dalam pemeriksaan banding; dan

- b. Pemeriksa Merek Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang ditolak.

Pasal 6

- (1) Pemeriksa Merek senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Pemeriksa Merek pada Kantor Merek yang mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Merek Pratama Madya.
- (2) Apabila pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini Pemeriksa Merek pada Kantor Merek belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk keanggotaan Komisi Banding dapat diangkat dari Pemeriksa Merek yang mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Merek Pratama Pertama dengan pengalaman melakukan pemeriksaan substantif sedikitnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Ketua Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai Ketua atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, pimpinan Kantor Merek mengusulkan calon penggantinya kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan pengganti Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Anggota Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai anggota atau diberhentikan pada saat pemeriksaan banding masih berlangsung, pimpinan Kantor Merek mengusulkan calon penggantinya kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan pengganti Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Komisi Banding dan secara fungsional dilaksanakan oleh Kantor Merek.
- (4) Tata kerja dan tugas Sekretariat Komisi Banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PERMINTAAN BANDING

Bagian Pertama

Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding

Pasal 10

- (1) Permintaan banding hanya dapat diajukan oleh orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang permintaan pendaftaran mereknya ditolak Kantor Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Merek.
- (2) Dalam hal permintaan banding diajukan melalui kuasa, maka permintaan banding tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Pasal 11

- (1) Permintaan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Banding, dengan tembusan kepada pimpinan Kantor Merek.
- (2) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek.
- (3) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Merek atau dikirim melalui jasa pos.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permintaan banding dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Permintaan Banding

Pasal 13

- (1) Surat permintaan banding harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. tanggal, bulan dan tahun surat permintaan banding;
 - b. nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan banding;
 - c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemilik merek;
 - d. nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permintaan banding diajukan melalui kuasanya;
 - e. merek yang dimintakan banding;
 - f. etiket merek yang bersangkutan;
 - g. nomor dan tanggal keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek;

- h. alasan pengajuan permintaan banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permintaan pendaftaran merek yang ditolak.
- (3) Surat permintaan banding sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan salinan keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek.
- (4) Apabila dipandang perlu Komisi Banding dapat minta agar surat permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan bukti penerimaan permintaan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
 - b. salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek yang ditolak tersebut sedianya akan digunakan sebagai merek kolektif.
- (5) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga
pengadministrasian

Pasal 14

- (1) Sekretariat Komisi Banding memberikan tanda penerimaan berkas permintaan banding yang telah lengkap dan pengadministrasikan permintaan banding tersebut dalam buku khusus.
- (2) Apabila tanggal penerimaan berkas permintaan banding melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek, Sekretariat Komisi Banding segera memberitahukan secara tertulis penolakan permintaan banding atas dasar alasan tidak dipenuhinya batas waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Buku khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat antara lain :
 - a. nomor urut permintaan banding;
 - b. tanggal, bulan dan tahun surat permintaan banding;
 - c. tanggal, bulan dan tahun penerimaan berkas permintaan banding;
 - d. nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan banding;
 - e. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemilik merek;
 - f. merek yang dimintakan banding; dan
 - g. nama dan alamat kuasa, apabila permintaan banding diajukan melalui kuasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permintaan banding diatur oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Permintaan banding yang telah diajukan dan belum memperoleh keputusan dapat ditarik kembali dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua Komisi Banding dengan tembusan kepada pimpinan Kantor Merek.
- (2) Permintaan banding yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.
- (3) Dalam hal permintaan banding ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
PENYELESAIAN PERMINTAAN BANDING
Bagian Pertama
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh Sekretaris dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Ketua Komisi Banding mengatur persidangan pemeriksaan banding sesuai dengan nomor urut permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a.
- (2) Persidangan pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 18

Komisi Banding memeriksa dan memutus permintaan banding secara majelis.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas permintaan banding yang telah diajukan kepada Sekretariat Komisi Banding.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan banding, Komisi Banding dapat memanggil dan mendengar keterangan dari:
 - a. orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan banding;

- b. Pemeriksa Merek yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang ditolak; atau
 - c. para ahli yang dianggap perlu.
- (3) Apabila dianggap perlu Komisi Banding dapat melakukan penelitian di lapangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Permintaan Banding

Pasal 20

- (1) Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas permintaan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding bersifat final baik secara administratif maupun secara substantif.

Pasal 21

- (1) Keputusan Komisi Banding dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Komisi Banding dan para Anggota yang memeriksa dan memutus permintaan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari, tanggal, bulan dan tahun keputusan;
 - b. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Komisi Banding;
 - c. nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan banding;
 - d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemilik merek;
 - e. merek yang dimintakan banding;
 - f. pokok-pokok alasan dalam pengajuan permintaan banding;
 - g. pertimbangan dan penilaian Komisi Banding terhadap alasan permintaan banding;
 - h. dasar hukum yang menjadi dasar keputusan; dan
 - i. amar keputusan;

Pasal 22

- (1) Dalam hal Komisi Banding memutuskan untuk mengabulkan permintaan banding, maka amar keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf i, harus memuat perintah kepada Kantor Merek untuk melaksanakan pendaftaran merek dan memberikan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Merek.
- (2) Pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Komisi Banding memutuskan untuk menolak permintaan banding, maka amar keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Huruf i harus memuat perintah kepada Kantor Merek, untuk segera memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan banding.
- (2) Dalam hal permintaan banding diajukan oleh kuasanya, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada kuasa yang bersangkutan dan salinannya diberikan kepada pemilik merek atau orang yang berhak atas merek tersebut.
- (3) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding.

Pasal 24

Sekretaris Komisi Banding membuat berita acara persidangan Komisi Banding yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan pemeriksaan permintaan banding.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Komisi Banding menyampaikan keputusan Komisi Banding dengan surat resmi kepada Kantor Merek paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan.
- (2) Kantor Merek mengumumkan hasil keputusan Komisi Banding dalam Berita Resmi Merek.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Semua permintaan pendaftaran merek yang ditolak oleh Kantor Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

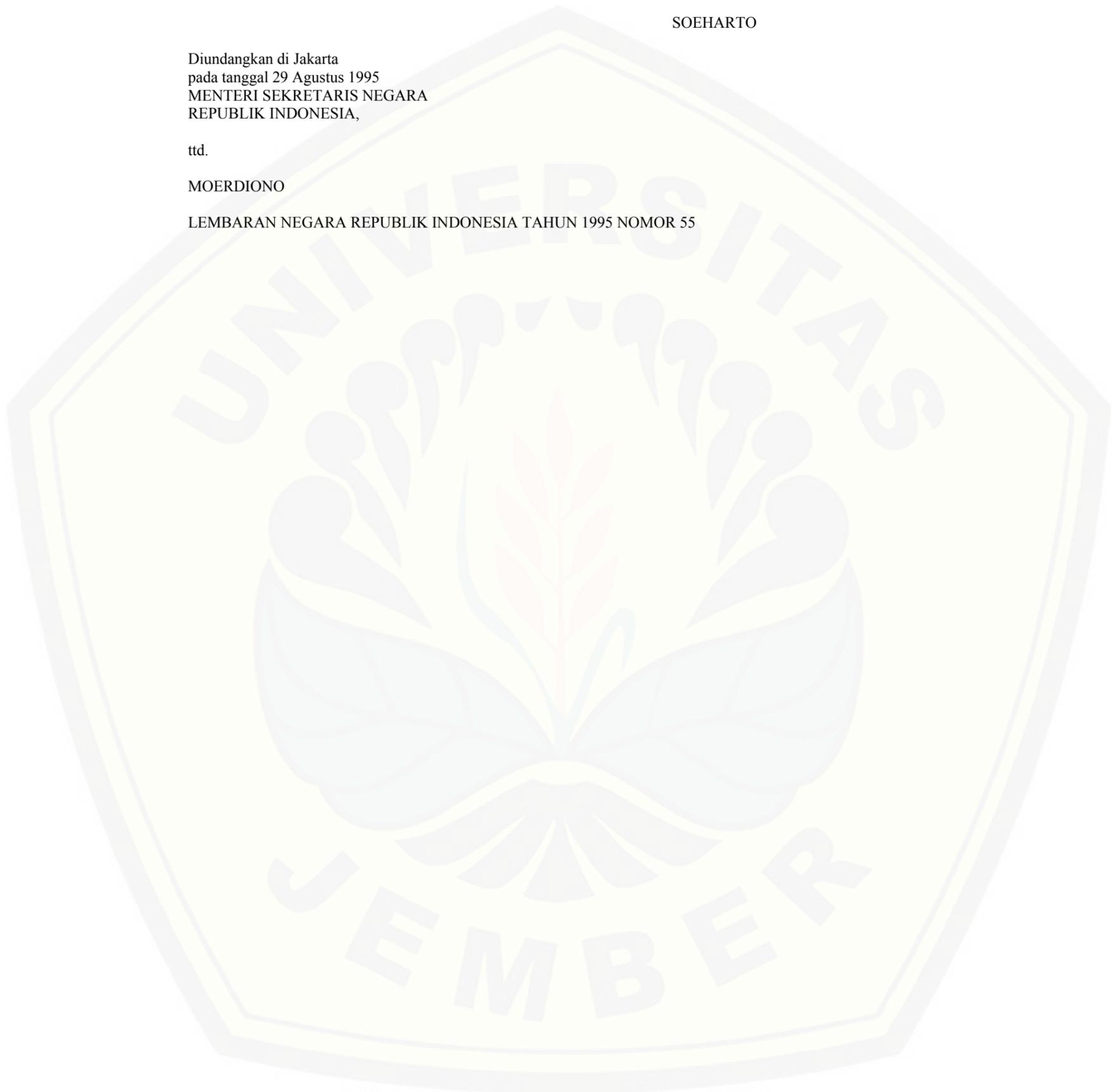
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1995
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 55



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1995
TENTANG
KOMISI BANDING MEREK

UMUM

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 35, serta merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah pengaturan mengenai pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas memeriksa dan memutus permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek oleh Kantor Merek yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat substantif. Lembaga ini disebut Komisi Banding Merek.

Pembentukan Komisi Banding Merek pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum perlindungan merek. Apabila orang atau badan hukum merasa keberatan terhadap putusan penolakan permintaan pendaftaran mereknya, maka orang atau badan hukum tersebut dapat mengajukan permintaan banding kepada Komisi Banding Merek. Artinya, tidak mengajukan keberatannya kepada Kantor Merek ataupun ke Pengadilan. Permintaan banding serupa itu hanya dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek terhadap keputusan penolakan yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Ini berarti, keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek oleh Kantor Merek yang didasarkan kepada alasan selain yang ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang tersebut tidak dapat dimintakan banding. Para pihak yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap keputusan penolakan pendaftaran merek karena alasan-alasan diluar Pasal 5 dan Pasal 6 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan sifat perkaranya ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota. Ketua Komisi Bidang diangkat secara tetap untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Keanggotaan Komisi Banding Merek berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan diangkat dari tenaga ahli yang memiliki pengetahuan di bidang merek dan atau pemeriksa merek senior setiap kali ada permintaan banding. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, terutama untuk hal-hal yang bersifat administratif, Komisi Banding dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris. Komisi Banding Merek melakukan pemeriksaan berkas lengkap. Namun apabila dipandang perlu, untuk kejelasan duduk permasalahannya Komisi Banding dapat memanggil kedua belah pihak yaitu Pemeriksa Merek yang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang ditolak dan pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek untuk didengar keterangannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Tugas Komisi Banding pada dasarnya memeriksa ulang permintaan pendaftaran merek yang ditolak oleh Kantor Merek berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Kedua pasal ini mengatur persyaratan substantif yang dijadikan dasar dan pertimbangan bagi pemeriksa merek untuk memutuskan dapat atau tidak dapatnya merek tersebut didaftar.

Mengingat penolakan tersebut diputuskan setelah Pemeriksa Merek melakukan pemeriksaan yang bersifat substantif, maka pemeriksaan ulang oleh Komisi Banding pada dasarnya juga merupakan pemeriksaan yang bersifat substantif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mandiri adalah tidak tunduk kepada perintah atau kemauan siapapun yang memimpin departemen atau Kantor Merek. Untuk dapat memeriksa dan memutuskan permintaan banding yang diajukan, anggota Komisi Banding harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan keahlian di bidang merek.

Dalam hal demikian, Komisi Banding bekerja berdasarkan keahlian.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keanggotaan Komisi Banding yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang adalah sudah termasuk Ketua Komisi Banding yang merangkap sebagai anggota.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tenaga yang mempunyai pengetahuan, pemahaman dan keahlian di bidang merek dapat berasal dari lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang merek maupun dari instansi lain.

Yang dijadikan kriteria pada dasarnya adalah keahlian seseorang dan bukan karena jabatan dari suatu organisasi yang berkaitan dengan bidang merek. Atas dasar pertimbangan ini pula maka pengangkatan anggota Komisi Banding dapat dilakukan dengan menunjuk para ahli di luar lingkungan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Berbeda dengan Ketua Komisi Banding yang diangkat secara tetap, Anggota Komisi Banding hanya diangkat bila ada permintaan banding saja.

Adapun masa jabatannya ditentukan hanya selama melakukan suatu pemeriksaan banding.

Ayat (2)

Huruf a

Tenaga ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan swasta.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Syarat jabatan yang dimaksud dalam pasal ini disesuaikan dengan peraturan mengenai jabatan fungsional Pemeriksa Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fungsional dalam ayat ini menunjukkan fungsi Sekretariat Komisi Banding yang secara struktural berada pada Kantor Merek.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal permintaan banding diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, maka permintaan banding tersebut ditandatangani oleh salah seorang atau wakil dari badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (2)

Surat kuasa untuk mengajukan permintaan banding merupakan surat kuasa khusus. Artinya, hanya digunakan untuk keperluan pengajuan banding.

Dengan demikian harus disebutkan secara jelas mengenai hal-hal yang dikuasakan termasuk penjelasan mengenai permintaan pendaftaran mereknya yang ditolak oleh Kantor Merek.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat bahwa pengajuan permintaan banding dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pos maka kemungkinan dapat saja terjadi permintaan banding diterima oleh Sekretariat Komisi Banding setelah lewatnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek. Dalam hal demikian, Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa Sekretariat Komisi Banding Merek harus menolak dengan memberitahukannya secara tertulis kepada yang mengajukan permintaan banding.

Resiko seperti ini akan selalu ada terutama apabila penyampaian permintaan banding dikirim melalui jasa pos. Oleh karena itu harus ada pertimbangan yang hati-hati dalam menentukan cara pengajuan permintaan banding.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal permintaan banding diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum, permintaan banding tersebut ditandatangani oleh salah seorang atau wakil dari badan hukum yang berhak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan bagi pengajuan permintaan banding hanya boleh menguraikan hal-hal yang menjadi keberatan terhadap dasar dan pertimbangan Kantor Merek menolak permintaan pendaftaran mereknya. Alasan serupa itu tidak boleh mengubah ataupun memperbaiki hal-hal yang berkenaan dengan permintaan pendaftaran merek yang dahulu diajukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Apabila pada berkas permintaan banding ditemukan adanya satu atau beberapa kekurangan dalam memenuhi persyaratan banding, maka sekretariat komisi banding minta kepada pihak yang mengajukan banding guna melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut sebelum jangka waktu bagi pengajuan permintaan banding berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tanggal tersebut adalah tanggal diterimanya berkas permintaan banding yang telah lengkap.

Ini berarti tanggal penerimaan dokumen yang belum lengkap yang dicatat oleh Sekretariat, tidak dianggap sebagai tanggal penerimaan berkas permintaan banding.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Selama permintaan banding belum memperoleh keputusan tetap dari Komisi Banding, permintaan banding dapat ditarik kembali oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan banding.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Ketua Komisi Banding membagikan berkas permintaan banding kepada para Anggota untuk diperiksa berdasarkan nomor urut permintaan banding

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan secara majelis adalah cara persidangan dengan komposisi anggota Komisi Banding yang berjumlah ganjil.

Pasal 19

Ayat (1)

Berkas yang diterima Komisi Banding terdiri dari berkas permintaan pendaftaran merek yang ditolak, keputusan Kantor Merek, berkas permintaan banding, dan surat-surat lain yang berkaitan.

Ayat (2)

Huruf a

Kehadiran orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan banding dalam pemeriksaan Komisi Banding diperlukan untuk kepentingannya sendiri. Apabila orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan banding tidak hadir, maka tidak akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan dan keputusan Komisi Banding.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Para ahli dapat berasal dari tenaga ahli di bidang merek dan atau tenaga ahli di bidang lain yang keahliannya di perlukan dalam pemeriksaan banding.

Ayat (3)

Penelitian lapangan dapat dilakukan antara lain dengan melakukan survei pasar, misalnya untuk mengetahui apakah merek tersebut telah menjadi milik umum. Survei dapat dilakukan melalui angket untuk mengumpulkan pendapat masyarakat mengenai masalah yang dipertimbangkan dalam Komisi Banding.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara administratif bersifat final berarti tidak ada jenjang yang lebih tinggi yang diberi kewenangan untuk memeriksa ulang keputusan Komisi Banding.

Sedangkan secara substantif berarti tidak ada ukuran lain yang dapat digunakan untuk menilai atau memeriksa putusan Komisi Banding.

Singkatnya keputusan Komisi Banding bersifat tuntas baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi penilaian teknisnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam hal salah satu dari Anggota Komisi Banding tidak dapat menandatangani keputusan, maka Ketua Komisi Banding memberi catatan yang menjelaskan alasan anggota Komisi Banding tidak dapat menandatangani keputusan tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Dalam hal Komisi Banding memutuskan mengabulkan permintaan banding, maka amar keputusan dapat berisi pengabulan untuk keseluruhan atau sebagian permintaan banding.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan Ayat (2)

Ketentuan ini dianggap perlu terutama untuk memberikan kesempatan bagi pemilik merek yang permintaan pendaftarannya ditolak tetapi tidak dapat mengajukan banding karena lembaga khusus untuk itu belum dibentuk.

Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-undang Merek setiap penolakan permintaan pendaftaran merek dapat dimintakan banding paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek.

Batas waktu pengajuan banding tersebut dianggap tetap berlaku terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Adapun bagi penolakan yang dilakukan oleh Kantor Merek pada saat dan sesudah diundangkannya peraturan Pemerintah ini, diberlakukan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Merek.

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3607

