



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL “IKEA”
DARI PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)

***LEGAL PROTECTION OF THE FAMOUS BRAND IKEA FROM THE
IMPERSONATION OF THE BRAND THAT CAUSED THE LOSS***

(The Decision Mahkamah Agung Number 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)

Oleh:

**LAILA MAGFIROH
NIM 130710101069**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL “IKEA”
DARI PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)**

***LEGAL PROTECTION OF THE FAMOUS BRAND IKEA FROM THE
IMPERSONATION OF THE BRAND THAT CAUSED THE LOSS
(The Decision Mahkamah Agung Number 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)***

Oleh:

**LAILA MAGFIROH
NIM 130710101069**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Tiada suatu usaha yang besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha yang kecil.”¹



¹Joeniarto, 1967 dalam Mulyono, E. 1998. *Beberapa Permasalahan Implementasi Konvens Keanekaragaman Hayatidalam Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri*. Tesis Magister Universitas Jember, Tidak di publikasikan .

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Jarot Suwito dan Ibu Sulik Nur Khotifah yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan.
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL “IKEA”
DARI PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)

*LEGAL PROTECTION OF THE FAMOUS BRAND IKEA FROM THE
IMPERSONATION OF THE BRAND THAT CAUSED THE LOSS*

(The Decision Mahkamah Agung Number 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

LAILA MAGFIROH

NIM 130710101069

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

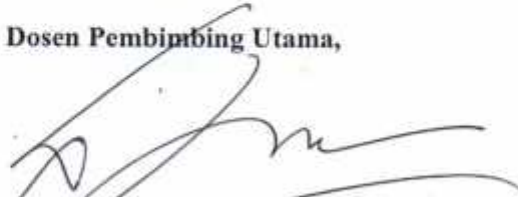
2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 NOVEMBER 2017**

Oleh :

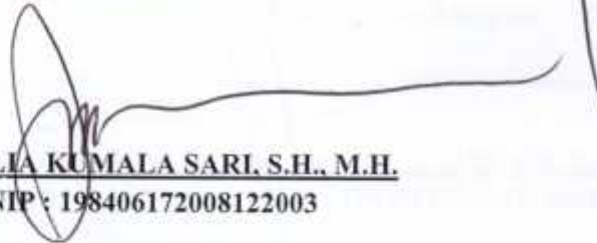
Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.Si

NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

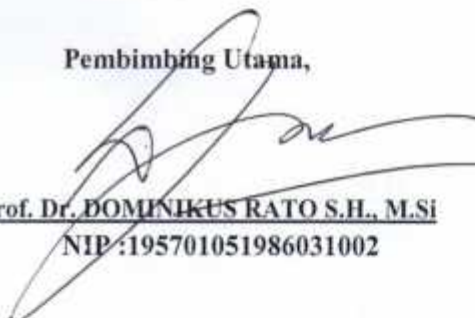
Skripsi dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL "IKEA"
DARI PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN**

Oleh:

LAILA MAGFIROH
NIM 130710101069

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.Si
NIP:195701051986031002

Pembimbing Anggota,


NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


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

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14


Bulan : November

Tahun : 2017


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,


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


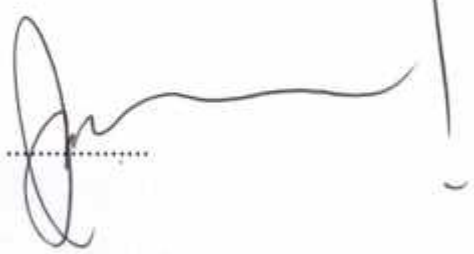
Sekretaris,


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

Anggota Penguji:

1. **Prof. Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.Si** :
NIP. 195701051986031002

2. **NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.** :
NIP . 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILA MAGFIROH

NIM : 130710101069

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI / JURUSAN : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL “IKEA”
DARI PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada istitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 November 2017



Menyatakan,

LAILA MAGFIROH
NIM. 130710101069

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL “IKEA” DARI PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato S.h.,M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu Iswi Hariyani S.H.,M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulis skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., selaku sekertaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
10. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
11. Kedua orang tua penulis yaitu Jarot Suwito dan Sulik Nur Khotifah yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
12. Kepada kakak tercinta Ahmad Rizal yang telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
13. Sahabat-sahabat tercinta organisasi Bahana Justitia: Fikri, Anne, Mega, Delsa, Rerey, Kharis, Ridho, Swis, Mas Raka, para Alumni dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut sat persatu, terimakasih atas bimbingannya dalam berproses menjadi insane yang berkarakter dan memberikan ilmu organisasi serta ilmu-ilmu lain yang sangat bermanfaat. Terimakasih untuk segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sam pai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 14 November 2017

Penulis

Ringkasan

Merek merupakan karya kreativitas yang dihasilkan dari pemikiran seseorang. Dalam menciptakan merek tersebut, dibutuhkan ide dan gagasan supaya tercipta merek yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan merek-merek yang lain. Selain itu, menjadikan merek tersebut dikenal oleh konsumen dan memiliki reputasi yang baik, membutuhkan waktu dan biaya dan kualitas serta jaminan atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, perlu diberikan perlindungan hukum terhadapnya. Namun banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil jalan pintas dengan melakukan persaingan usaha yang curang yaitu beritikad buruk membongceng reputasi merek pihak lain yang sudah terkenal, akibatnya menimbulkan kerugian bagi produsen maupun konsumen atas merek yang dibongceng reputasinya meskipun tindakan tersebut melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal IKEA dari Peniruan Merek yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)”**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal “IKEA” dari peniruan merek yang menyebabkan kerugian, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal apabila terdapat peniruan merek yang menyebabkan kerugian dan apa pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.sus-HKI/2015. Tujuan skripsi ini adalah untuk Memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat. Memberikan kontribusi pemikiran yang di harapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan dengan permasalahan yang di bahas. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi: Pertama yaitu mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedua mengenai merek, pengertian merek, pendaftaran merek, penghapusan merek. yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketiga mengenai merek terkenal, pengertian merek terkenal, hak prioritas, peniruan merek terkenal dan akibat hukum peniruan merek yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah Bentuk perlindungan Hukumnya terhadap merek terkenal terdapat 2 bentuk yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan terhadap merek terkenal sebelum adanya sengketa yang berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum setelah adanya sengketa yaitu melalui litigasi berupa pengajuan gugatan dan melalui non litigasi yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk Negosiasi, mediasi, konsiliasi dan Arbitrase. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam tingkatan *judex factie* kurang tepat Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek milik Inter Ikea System B.V masih melakukan penjualan untuk produk-produknya dan terbukti memiliki gerai/toko yang beralamatkan di jalan Alamt Sutera Tanggerang.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pertama, Perlindungan hukum bagi pemilik merek Terkenal dari Peniruan Merek yang menyebabkan kerugian dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya sengketa Peniruan yaitu penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar dan penolakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Sedangkan perlindungan hukum secara represif ada ketika muncul sengketa peniruan merek dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Kedua, Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi peniruan merek yang menyebabkan kerugian yaitu dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

Ketiga, Pertimbangan hukum oleh hakim dalam tingkatan *judex factie* kurang tepat menggunakan pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menentukan kriteria merek IKEA yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dan mengabaikan bukti-bukti berdasarkan T1-T54. Sedangkan *judex juris* juga tidak sesuai karena memberikan amar putusan dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Inter Ikea System B.V. Serta mengabaikan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh PT.Ratania Khatulistiwa.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, Hendaknya pemerintah dan Direktorat Merek Ditjen HKI bekerjasama dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan terutama menolak pemohon yang berindikasi memiliki itikad tidak baik. Kedua, Hendaknya pemerintahan lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non Litigasi*) sebagai penyelesaian yang utama karena APS mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Ketiga, Hendaknya Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mengabaikan seluruh alat bukti yang di ajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara.

DAFTAR ISI

	Halaman
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 Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
Halaman Daftar Gambar	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah	4
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5

1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2 Merek	14
2.2.1 Pengertian Merek	14
2.2.2 Pendaftaran Merek	15
2.2.3 Penghapusan Merek	20
2.3 Merek Terkenal	21
2.3.1 Pengertian Merek Terkenal.....	21
2.3.2 Hak Prioritas	23
2.3.3 Peniruan Merek Terkenal.....	24
2.3.4 Akibat Hukum Peniruan Merek	25

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal “IKEA” dari Peniruan Merek yang Menyebutkan Kerugian	28
3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif	34
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif	39
3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Merek Terkenal Apabila Terjadi Peniruan Merek yang Menyebabkan Kerugian	43

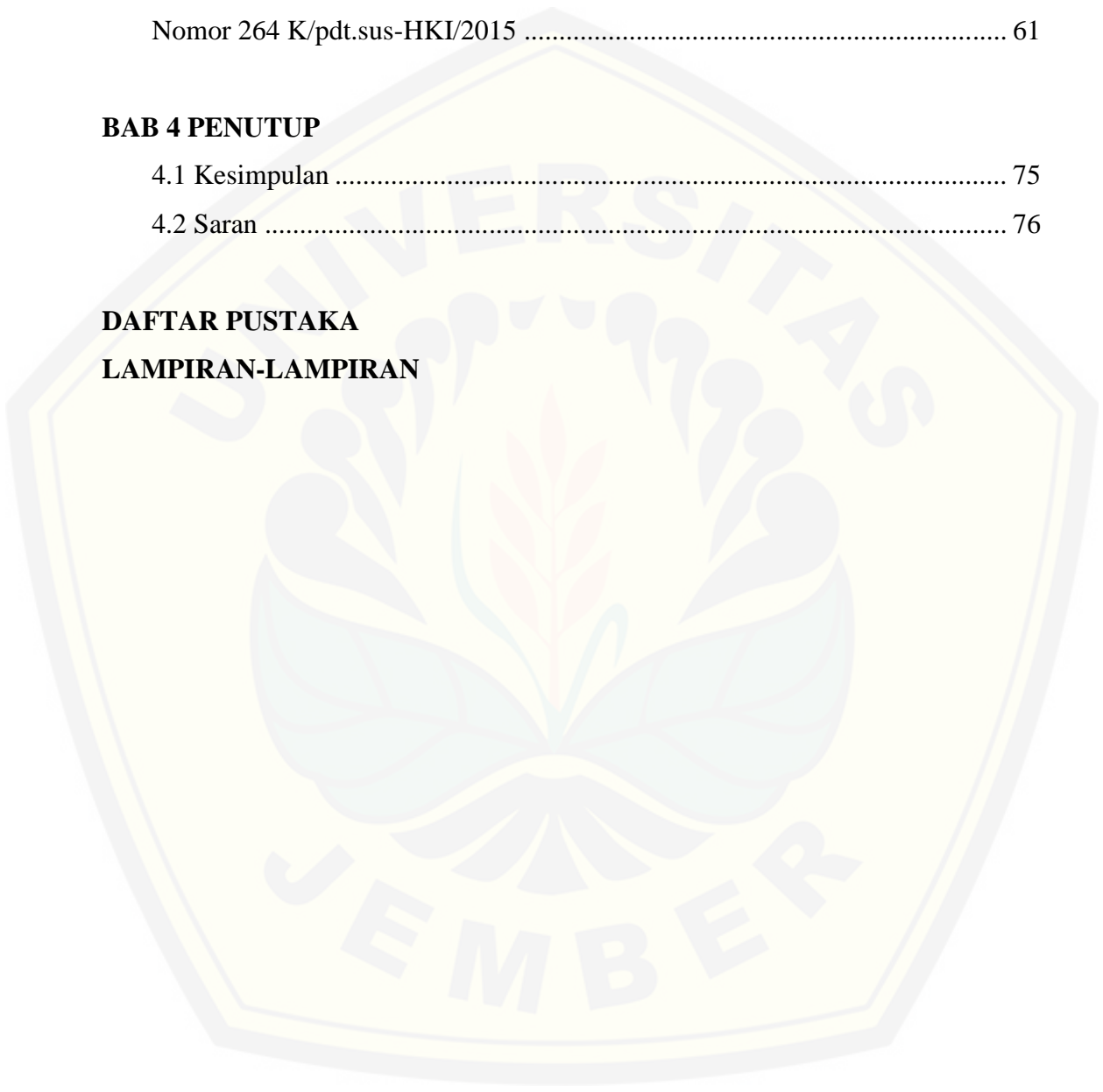
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Melalui Proses Pengadilan)	44
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui <i>Non</i> Litigasi (Diluar Pengadilan).....	50
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.sus-HKI/2015	61

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



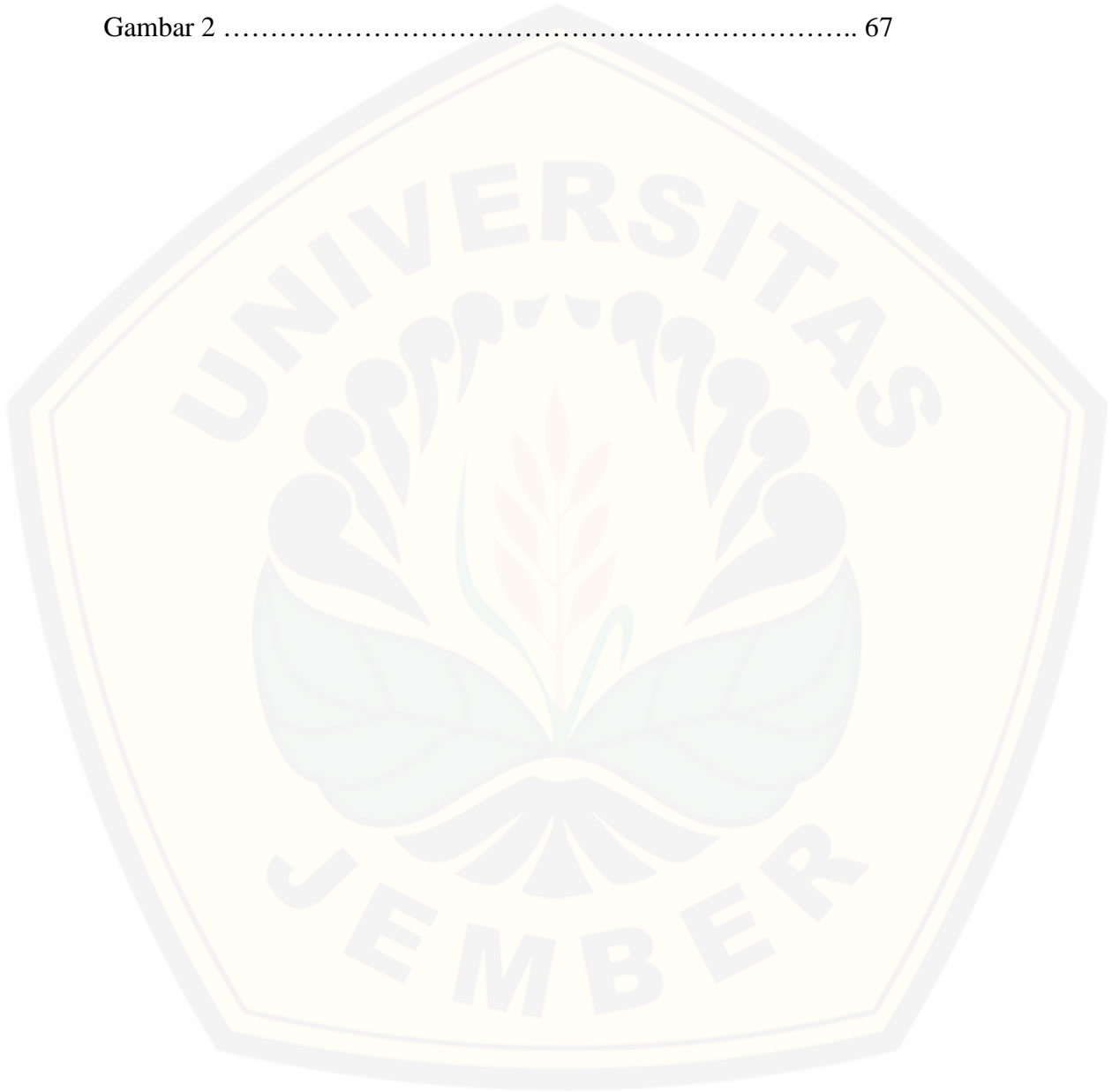
DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	67
Gambar 2	67



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan industri kreatif memerlukan suasana keterbukaan kebebasan berekspresi, dan penghargaan yang tinggi terhadap hasil-hasil karya intelektual yang berasal dari individu-individu kreatif yang ada di masyarakat. Semua persyaratan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh adanya sistem perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI. Perlindungan hukum HKI diperlukan untuk mendorong munculnya sebanyak mungkin karya cipta dan invensi/temuan baru guna mempercepat kemajuan masyarakat dan peradaban umat manusia. Berdasarkan alasan ini maka wajar jika isu HKI kini menjadi perhatian banyak Negara di dunia.¹

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai nama baik, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, dan kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.²

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau pembajakan. Bahkan, mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat.

¹Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 15.

²Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung: PT Alumni, hlm. 2.

Tindakan-tindakan peniruan dari suatu merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Persaingan curang yang dilakukan pada sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang merek yang mereknya lebih dahulu terdaftar ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan tindakan dengan itikad tidak baik, diantaranya:³

- a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris dipasaran;
- b. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang.

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak sehat baik yang berskala Nasional maupun Internasional.⁴ Dapat dilihat ketentuan dari makna pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana didalamnya terkandung pengertian keharusan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, terjemahan belaka dan merek terdaftar pihak lain, merek terkenal pihak lain dan indikasi geografis terdaftar, selain itu pengajuan permohonan akan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia ialah sengketa merek antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan Inter Ikea System B.V., yang berasal dari Swedia. Sengketa ini berawal dari gugatan PT Ratania Khatulistiwa perusahaan asal Surabaya

³ Dwi Agustin Kurniasih, 2008, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian 1*, Media HKI, hlm 2

⁴ Julius Rizaldi, 2009, *ibid.*, hlm. 5.

yang membuat pengajuan pembatalan merek dagang IKEA milik Inter Ikea Swedia B.V asal Swedia untuk kelas barang 20 dan 21. Dalam gugatan PT. Ratania Khatulistiwa menyebutkan bahwa merek dagang IKEA tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya di Indonesia. Diketahui bahwa IKEA Swedia mendaftarkan merek dagang “IKEA” untuk kelas barang 20 pada tanggal 27 Oktober 2010 dan untuk kelas barang jenis 21 pada tanggal 09 Oktober 2006.

Gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa tersebut diperkuat dengan adanya *market survey* dari Berlian Grup Indonesia, yang merupakan lembaga yang netral dan *independen* dalam melakukan *market survey* di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa produk-produk atas nama Ikea Swedia B.V untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual oleh toko-toko *furniture* diseluruh wilayah Indonesia maupun ditoko milik Inter Ikea Swedia, B.V. *Market Survey* secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 Toko atau responden dilakukan dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013.

Sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa

“penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa untuk menghapus merek dagang “IKEA” milik Inter Ikea System , B.V dari daftar umum Merek dan mengabulkan permohonan pendaftaran merek dagang Ikea milik PT. Ratania Khatulistiwa. PT. Ratania Khatulistiwa berdiri pada tahun 1999 dan bergerak di bidang *industry furniture* dari kayu dan rotan. Bahkan meskipun PT. Ratania Khatulistiwa telah melakukan pemasaran sampai keluar negeri PT. Ratania Khatulistiwa belum memiliki merek dagang sendiri, dan permohonan pendaftaran

merek IKEA yang dilakukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa baru dilakukan pada tahun 2013.

Tujuan dari PT. Ratania Khatulistiwa yang mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar adalah agar bisa menggunakan serta mendaftarkan merek “IKEA” yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek dagang IKEA milik Inter Ikea Swedia, maka menurut Ikea Swedia pengajuan permintaan pendaftaran merek oleh Ikea milik PT. Ratania Khatulistiwa adalah atas dasar itikad tidak baik.

Secara umum merek tidak dapat di daftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon 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 pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁵

Bedasarkan uraian diatas, maka diambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal “IKEA” Dari Peniruan Merek Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomer 264 K/pdt.Sus-HKI/2015) “** untuk dibahas lebih lanjut didalam Skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal “IKEA” dari peniruan merek yang menyebabkan kerugian ?
2. Apa upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal apabila terdapat peniruan merek yang menyebabkan kerugian?
3. Apa pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.sus-HKI/2015 ?

⁵ Ahmad Miru, 2005, *Hukum Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan umum, bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal “IKEA” dari peniruan merek yang menyebabkan kerugian.
2. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal apabila terjadi peniruan merek yang menyebabkan kerugian.
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.sus-HKI/2015.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan

untuk menggal, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang di hadapi.

Di dalam disertasi tersebut dijumpai adanya su dari subbab berjudul *Methoden en doel van het onderzoek* (Metode dan tujuan Penelitian) yang berada pada subbab *Verantwoording* (Pertanggung jawaban) yang isinya merupakan pertanggung jawaban pemilih isu, objek penelitian dan Tujuan Penelitian.⁶ Terkait itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸

Tipe penelitian yang di gunakan dalam menyusun skripsi ini yakni secara yuridis normative (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normative (*legal research*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang undang, peraturan peraturan serta literature yang berisi

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, cetakan kedua belas, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 2

⁷Peter Mahmud Mazuki, 2016, *Ibid.*, hlm 60

⁸Dyah Ochterina daan A'an effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan Pertama. Jakarta :Sinar Grafika, hlm 7.

konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁹

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Berdasarkan seperti rumusan tersebut diatas, penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatic dan teori hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat akademik dan ilmiah.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang telah diangkat penulis sebagai permasalahan untuk kemudian dilakukan pengkajian dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op.Cit.* hlm 29

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 47

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hal 133

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, thesis dan disertai hukum dan jurnal-jurnal disamping itu jua kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penliti semacam petunjuk kearah mana penelitian melangkah.

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 135-136

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 181

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 195

1.4..4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: ¹⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan hukum yang sekiranya tidak memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarakan logika deduksi.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian di bahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian bisa diperoleh jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Terkait hal itu yang di harapkan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 213

dari penelitian ini dapat menghasilkan argument baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.¹⁷ Pada dasarnya juga memberikan gagasan yang dapat di jadikan solusi untuk memberikan alternatif penyelesaian dan isu hukum ini.



¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm 214

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.¹⁸ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹⁹

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”²⁰ Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan,

¹⁸ R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

¹⁹ R Soeroso, 1992, *ibid.* hlm 24

²⁰ Setiono, 2004, *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E Urecht sebagaimana dikutip Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa:²¹

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah: *“Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”*.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam Negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia melindungi : pertolongan (penjagaan dan sebagainya).²² Sehingga berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat hukum dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:

²¹ R Soeroso, 1992, *Op.cit*, hlm 35

²² W.J.S Purwadarminta,1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 600

1. Hukum tersebut merupakan sarana siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu;
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum;
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat;
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²³

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

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

²³Sri Sumantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung:Alumni, hlm 15

Roscue Pounds menyebutkan bahwa:²⁴

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa: hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan itu harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan, agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal yang membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-cita sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaringan pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Perkembangan Hukum Merek bermula pada abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Semula fungsinya hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan berasal.²⁵ Secara etimologi istilah “merek” berasal dari bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa Jawa disebut ciri atau

²⁴ Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV.Kita, hlm 36

²⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumi, hlm 305.

tengger.²⁶ Merek dagang sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual lebih dulu dikenal atau lahir dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten dan hak cipta. Merek sudah ada pada tahun 5000 S.M., dalam bentuk cap pada hewan sebagaimana dikemukakan oleh ahli arkeologi di Semenanjung Eropa Barat.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan / tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa.

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa, merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan. Disamping merek barang dan merek jasa juga dikenal merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.²⁸

2.2.2 Pendaftaran Merek

Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Dalam pendaftaran merek terdapat persyaratan substantif dan persyaratan formal. Persyaratan substantif pendaftaran merek di Indonesia adalah persyaratan yang berdasarkan ketentuan pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

²⁶ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Bani Quraisy, hlm 166.

²⁷ Effendy Hasibuan, 2005, *Perlindungan Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prada, Hlm 8

²⁸ Iswi Hariyani, 2010, *loc.cit*, hlm 88

Merek dan Indikasi Geografis. Persyaratan substantif dalam permohonan pendaftaran merek yaitu :

Pasal 20 menjelaskan bahwa

merek yang tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-perundangan, moralitas, agama kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebutkan barang dan/jasa yang dimohonkan;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/jasa yang diproduksi;
- e. Tidak Memiliki daya pembeda;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa

permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
- b. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
- c. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. indikasi geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa

Permohonan ditolak jika merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- 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.

Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa

permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Beritikad tidak baik yang dimaksudkan bila inovasi tersebut merupakan jiplakan dari inovasi orang lain dan tidak ada unsur kebaruan dari inovasi yang sudah ada. Beritikad tidak baik pada merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan mempunyai niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketentuan merek dari orang lain dan mempunyai keinginan untuk mengambil keuntungan dari pendaftaran merek tersebut. Jika merek pemohon terbukti melanggar hak orang lain, maka merek yang digunakan dengan itikad tidak baik harus dihapus dari daftar umum merek pada Ditjen KI dan Negara tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi merek yang dilandasi dengan dasar itikad tidak baik.²⁹

Ada dua dasar atau alasan bagi Ditjen KI menolak setiap permohonan pendaftaran merek, yaitu penolakan secara *absolute* dan penolakan secara *relative*. Penolakan secara *absolute* 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 *relative* 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.³⁰

Persyaratan formal pendaftaran merek terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya syarat formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan. Pada pasal 4 sampai dengan pasal 8 menjelaskan tentang syarat dan tata cara permohonan.

²⁹Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, dan Parijo, 2005, *Hukum Merek di Inonesia*, Jakarta: Harvindo, hlm.9

³⁰ Iswi Hariyani, 2010, *op.Cit.*, hlm. 93.

Pasal 4 menjelaskan bahwa:

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa;
 - d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsure warna;
 - e. nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. permohonan ditanda tangani pemohon atau kuasanya.
4. pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
5. biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan perkelas barang dan/atau jasa.
6. dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek dari merek tersebut.
7. dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana diaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 5 menjelaskan bahwa:

1. 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 pemohon.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) ditanda tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

3. Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga Negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili diluar negeri wajib diajukan melalui kuasa.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6 menjelaskan bahwa:

1. Pemohon untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/jasa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 7 menjelaskan bahwa :

1. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasa.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8 menjelaskan bahwa tata cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 6. Kemudian pasal 7 undang-undang merek mengatur tentang permohonan yang diajukan oleh kuasa dari pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Indonesia, sedangkan Pasal 9 sampai dengan pasal 10 menjelaskan tentang permohonan pendaftaran merek dengan Hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

Pemenuhan persyaratan formal (*formal requirements*) dan pemenuhan persyaratan substantif (*substantive requirements*) mengingat dalam *first to file system*

(*stelsel konstitutif*) Negara yang memegang otoritas pendaftaran. Negara sebelum menyatakan keadaan hukum baru konstitutif, harus menelaah kelengkapan dan kebenaran persyaratan formal (*formal requirement*) terlebih dahulu sebelum memeriksa persyaratan materiel substantif (*substantive requirements*). Dengan demikian ketika persyaratan formal dan substantif telah terpenuhi akan diterbitkan sertifikat merek oleh Negara. Sertifikat adalah bukti keabsahan kepemilikan merek yang merupakan keputusan final dari Negara.³¹

2.2.3 Penghapusan Merek

Merek yang telah terdaftar di Direktorat merek dapat dihapus dari daftar umum merek. Konsekuensi dari merek yang telah di daftar di Direktorat merek adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Undang-undang merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah terdaftar dipergunakan sesuai kelas barang dan jasa yang didaftarkan harus juga sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah terdaftar tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.³²

Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/jasa diajukan kepada Ditjen HKI. Dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi. Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Pengecualian atas persetujuan tersebut hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.³³

Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga terhadap keputusan pengadilan niaga hanya

³¹Rahmi Jened.2015, *Hukum Merek*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 141

³²Rahmi Janed, 2015,*Ibid.*,hlm.193

³³Iswi Hariyani, 2010, *op.Cit.*, hlm 112.

dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh panitera Pengadilan kepada Ditjen KI. Ditjen KI kemudian melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi Merek.³⁴ Penghapusan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum Merek, sertifikat merek tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Penghapusan pendaftaran merek secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut.

2.3 Merek Terkenal

2.3.1 Pengertian Merek Terkenal

Merek terkenal ialah suatu merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperoleh karena promosi yang terus menerus oleh pemilik merek yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.³⁵ Ada dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal yaitu "*famous mark*" dan "*well-known marks*." beberapa yurisdiksi mengartikan *famous marks* dan *well-known marks* dalam arti yang sama. Namun demikian, kebanyakan yurisdiksi membedakan antara "*famous marks* dan *well known marks*".³⁶ Selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independen*) untuk melakukan *survey* guna memperoleh simpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.³⁷

³⁴Iswi Hariani, 2010,*Ibid*.

³⁵Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjando, Parijon,2005. *op.cit.*, hlm 44

³⁶Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjando, Parijon,2005, *Ibid.*,hlm 241.

³⁷ Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, Parijon, 2005, *ibid.*, hlm 44.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa

Permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Penjelasan dari Pasal diatas merupakan penolakan permohonan apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup pengadilan negara dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan *survey* guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Berbagai kriteria tersebut merek terkenal mengandung makna terkenal menurut pengetahuan umum masyarakat bahwa merek dikenal luas dalam sektor-sektor yang relevan di dalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi. Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasaran.³⁸

³⁸Rahmi Jened , 2015, *op.cit.*, hlm 241

2.3.2 Hak Prioritas

DIndonesia pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota konvensi paris tentang perlindungan kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of industria Property*) atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan Dunia (*Agreements Establishing The World Trade Organization*).

Pasal 10 Undang -undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut.
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 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 9. permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.

Ketentuan pada pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas menjelaskan yang pada intinya bahwa permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima. Selain itu juga harus memenuhi syarat dan Tata cara permohonan dan juga bukti yang terdapat dalam Ketentuan Umum yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan dijelaskan pula

dalam pasal 10 ayat 3 bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1 tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 9, permohonan tersebut tetap diproses tapi tidak menggunakan hak prioritas.

2.3.3 Peniruan Merek Terkenal

Pada prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identiti*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*cointerfeiting*). Teori pemalsuan muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*advertising*), pengemasan ulang (*repackaging*), perbaikan dan pengkodisian ulang (*repair and reconditioning*).³⁹ Berdasarkan pada reputasi dan kemasyuran merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis dapat dibedakan menjadi 3 jenis yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termahsyur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attechement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁴⁰

Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya kecurangan dibidang merek yang merugikan semua pihak, tidak saja pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.⁴¹ Adanya kecurangan di bidang merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan menyampingkan nilai

³⁹Rahmi Janed, 2015, *Ibid.*, hlm 316

⁴⁰Rahmi Janed, 2010, *Ibid.*, hlm 87

⁴¹Budi agus Riswandi dan M. Syamsudi, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm 82.

kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Seperti dikemukakan oleh Mollegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa didalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaanya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan

Fakta menunjukkan di Indonesia masih ada praktek perdagangan barang atau jasa yang melanggar hak merek seperti peniruan dan pemalsuan merek-merek terkenal, utamanya merek-merek terkenal asing. Perancangan dunia terkenal, Piere Cardin, yang berkunjung ke Indonesia, mengeluh karena banyak produksi barang disini hanya merupakan tiruan dari merek dagang yang dimilikinya. Dikemukakan bahwa merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu.⁴²

Dalam hal ini persaingan beritikad tidak baik tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas didalam masyarakat. Adapun mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat diketahui dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Indikasi geografis terdaftar.

2.3.4 Akibat Hukum Peniruan Merek

Telah di tegaskan dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa permohonan pendaftaran ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang

⁴²Sударsono Gautama, 1995, *segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, hlm 18

beritikad tidak baik. Karena apabila ternyata ada itikad buruk sehingga terjadi pembajakan merek milik orang lain, untuk melindungi merek-merek dagang suatu perusahaan dari pembajakan, maka bagi para pemohon yang mendaftarkan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Pembatalan dan Penghentian Merek

Dikenakan pembatalan serta penghentian penggunaan merek tersebut di dalam pasal 76 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Gugatan pendaftaran merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21.

Ketentuan ini pun berlaku bagi pemilik merek terkenal dari luar negeri, untuk meminta pembatalan merek-merek yang telah di daftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik dengan tujuan membajak untuk keuntungan sepihak dari merek terkenal. Pemilik merek terkenalpun dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk membatalkan pendaftarannya.

Karena UU tidak membenarkan penjiplakan merek milik orang lain, yang dijelaskan dalam pasal 20 bahwa permohonan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
- b. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- c. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memnuhi persyaratan tertentu;
- d. indikasi geografis terdaftar.

2. Gugatan Perdata

Dalam Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di sebutkan tentang ganti rugi. Gugatan ganti rugi itu terbagi dua yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat di nilai dengan uang. Misalnya, akibat pemakaian merek tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual karena

konsumen membeli produk yang menggunakan merek palsu yang di produksi oleh pihak lain yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran. Hakim selama masih dalam pemeriksaan, dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Putusan sela hakim tersebut di lakukan atas permohonan pemegang hak atas merek/penggugat untuk mencegah kerugian lebih besar. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut di laksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat di ajukan kasasi.

Bentuk gugatan perdata juga dapat di lakukan oleh pemegang merek di atur dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa

- a. gugatan ganti rugi dan/atau
- b. atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini, dapat di ketahui jenis bentuk gugatan perdata atas kecurangan merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang di pergunakan atas dasar itikad tidak baik. Sedangkan ganti rugi inmaterial yaitu gugatan ganti rugi lagi yang di sebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Gugatan ganti rugi sebagaimana di atas juga dapat di dasarkan atas pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

BAB 4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pemilik merek Terkenal dari Peniruan Merek yang menyebabkan kerugian dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya sengketa Peniruan yaitu sistem pendaftaran merek yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dimaksudkan agar pemilik merek yang telah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum. Selain itu penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek lain yang telah terdaftar dan penolakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik juga merupakan kategori perlindungan hukum preventif. Sedangkan perlindungan hukum secara represif ada ketika muncul sengketa peniruan merek dilakukan dengan jalur perdata dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Jalur perdata berupa gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa merek.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi peniruan merek yang menyebabkan kerugian yaitu dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti melalui alternative penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.
3. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam tingkatan *judex factie* kurang tepat menggunakan pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menentukan kriteria merek IKEA yang

tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dan mengabaikan bukti-bukti berdasarkan T1-T54 yang diajukan oleh pemohon kasasi dahulu tergugat yang secara jelas dapat membuktikan bahwa merek IKEA milik Inter Ikea System B.V masih di perdagangkan di wilayah Indonesia dan terdapat Toko resmi milik IKEA yang berada di jalan Alam Sutera Tangerang. Sedangkan *judex juris* juga tidak sesuai karena memberikan amar putusan dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Inter Ikea System B.V. Serta mengabaikan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh PT.Ratania Khatulistiwa. Maka dari itu untuk Inter Ikea System B.V berhak untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya pemerintah dan Direktorat Merek Ditjen HKI, agar pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap merek dagang terkenal di Indonesia dapat berjalan maka diperlukan kerjasama dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai merek serta ketentuan-ketentuan internasional yang menyangkut mengenai perlindungan terhadap merek terkenal dan adanya sikap antisipasi dari pihak Ditjen HKI terhadap pendaftar merek terutama pemohon yang berindikasi memiliki itikad tidak baik serta memberikan perluasan terhadap definisi merek terkenal tersebut pada hukum positif Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar akan lebih terjamin.
2. Hendaknya pemerintahan lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non Litigasi*) sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa

HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan lebih adil dalam pengambilan putusan.

3. Hendaknya Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mengabaikan seluruh alat bukti yang di ajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara dan juga Hakim dalam memberikan putusan seharusnya juga mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Selain itu Pemerintah selaku pembuat regulasi tentang merek dan Indikasi Geografis diharapkan membuat pengaturan secara jelas tentang kriteria merek terkenal. Walaupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, menurut penulis Undang-undang tersebut belum menjelaskan secara lengkap tentang merek terkenal khususnya perlindungan hukum untuk merek terkenal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Miru, 2005, *Hukum Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi agus Riswandi dan M. Syamsudi.2005.*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dwi Agustin Kurniasih,2008, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*, Media HKI.
- Dyah Ochtorina daan A'an effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan Pertama.Jakarta :Sinar Grafika.
- Effendi Hasibuan. 2005. *Perlindungan Merek*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- I Wayan dkk, 2010, *Penyelesaian Sengketadiluar Pengadilan, Keterampilan Nonlitigasu Aparat Hukum*, Denpasar-Bali:Udayana University Perss.
- Imam Sjahputra Tunggal, Heri Harjandono dan Parijo. 2005. *Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia
- Julius Rizaldi,2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung:PT Alumni.
- M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswaradani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, cetakan pertama, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua belas. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka, Bani Quraisy.
- R Soeroso, 1992, *PengantarIlmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ranti Fauza Mayana, 2010, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia,

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*.Bandung:Alumni, 2003

Rouscuc Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV.Kita.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sri Sumantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung:Alumni.

Sudarsono Gautama. 1995. *Segi-segi Hukum Milik Intelektual*.Bandung: PT.Eresco

Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cetakan ke-2, Bogor:Ghalia Indonesia

_____, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung:Mandar Maju,

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

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Merek dan Indikasi Geografis*. 25 November 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 12 Agustus 1999 Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008. *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 12 Juli 2008.

Keputusan Presiden No 15 tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. *Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* . 7 Mei 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32. Jakarta.

INTERNET

Yuoki Surinda, Perlindungan Hukum bagi pemegang merek di Indonesia studi kasus sengketa rokok dovidoff. melalui <http://yuokisurinda.wordpress.com/2011/09/05/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-merek-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-rokok-davidoff-dan-reemtsma/#ftrnef4>) Diakses pada tanggal 20 April 2017 Pukul 10.30 WIB

Andi Saputra, Ternyata Pemegang Merek IKEA di Indonesia Tak Hanya Perusahaan Swedia, melalui (<https://news.detik.com/berita/d-3138159/ternyata-pemegang-merek-ikea-di-indonesia-tak-hanya-perusahaan-swedia>). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 21.00

Kartika Sari Tarigan, Tak Terpengaruh Vonis MA, IKEA Alam Sutera Perlihatkan Sertifikat Mereknya, melalui (<https://news.detik.com/berita/3140421/tak-terpengaruh-vonis-ma-ikea-alam-sutera-perlihatkan-sertifikat-mereknya>). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 21.00



PUTUSAN

Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

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

INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland, yang diwakili Gabrielle Olsson, selaku Managing Director, Legal Affairs, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan M. Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LL.M., Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17 A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, yang diwakili oleh Ir. I Made Indrawand dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio Aridarmo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Arthaloka Building, 15th Floor, suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan



terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (7-10-1988) oleh Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 23/12-1989 Nomor 102 (Bukti P-1), dan terakhir telah diubah melalui Akta Nomor 58 tanggal 15 Juli 2008 oleh Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri *furniture* dari kayu dan rotan, dengan jenis industri (KLUI) 3601 dan 3602, sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri milik Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003 (Bukti P-3). Kegiatan usaha Penggugat dalam bidang *furniture* rotan, kayu dan besi juga tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor 503/10352A/436.66.11/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya (Bukti P-4);
3. Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya Penggugat telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja, cermin-cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), *big basket*, kursi-kursi dari rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas) *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya sebagaimana tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Bill of Lading*, Bon Pengantar Barang dan Lampiran Surat Jalan (Bukti P-5); Selain itu, Penggugat juga berencana untuk membuat industri dan memproduksi perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur, gelas-gelas dan barang pecah belah dari bahan tembikar;
4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk *furniture* dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa. Hal ini dibuktikan dari daftar nama

Hal 2 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



pembeli/*bayer nama*/daftar nama pelanggan Penggugat (Bukti P-6), dan dari *invoice* (tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia (Bukti P-7);

5. Bahwa dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai negara atas produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis *brand building* atau membangun merek. Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek untuk produk-produknya tersebut dengan tujuan antara lain untuk membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk pesaing, meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan, membuka peluang untuk bisnis waralaba, dan yang terpenting adalah untuk mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

6. Bahwa untuk tujuan tersebut Penggugat telah memilih dan menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni "ikea", yang merupakan singkatan dari "Intan Khatulistiwa Esa Abadi". Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- i : Intan, akronim dari Industri Rotan";
- k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat;
- e : Esa, yang berarti : satu atau tunggal;
- a : Abadi, yang berarti : kekal atau selamanya;

Hal ini tercantum dalam uraian ciptaan yang didaftarkan Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Bukti P-9);

7. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas



- lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
- b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 21 untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10);
8. Bahwa Penggugat, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, selain permohonan pendaftaran merek "ikea", Penggugat juga telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta), untuk Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo ikea-Intan Khatulistiwa Esa Abadi, yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor agenda C00201305635 tanggal 20 Desember 2013 (lihat kembali Bukti P-8);
9. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam 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. (Bukti P-11);
- b. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang : 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, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. (Bukti P-12);



10. Bahwa diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas Tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko-toko *furniture* diseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Tergugat juga tidak memiliki atau tidak membuka *stroke* (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA". Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;
11. Bahwa fakta tersebut diketahui oleh Penggugat dari hasil *market survey* Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI merupakan lembaga yang netral dan *independen* serta berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. BGI telah melakukan *market survey* di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan *market survey* secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Bahwa *market survey* ini dilakukan oleh pewawancara BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari *market survey* tersebut. Bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko *furnitur* di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat, dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini. Tergugat belum memiliki atau belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di wilayah Indonesia (Bukti P-13);
12. Bahwa hasil *market survey* tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam



dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya, dalam hal ini:

- Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2010;
- Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM00092006 kelas 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Republik Indonesia, sejak tanggal 09 Oktober 2006;

13. Bahwa tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan juga adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, merupakan alasan-alasan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 61

- (1).
- (2). Penghapusan pendaftaran merek atau 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”;

14. Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia telah membuktikan Tergugat tidak menggunakan merek "IKEA" pada kelas 20 dan 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/dan jasa sejak tanggal pendaftarannya di Indonesia;

15. Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat sebagai pihak ketiga



dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran, merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 kelas 21, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga; Pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi "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";

16. Bahwa merek "ikea" beserta Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo Ikea-Intan Khatulistiwa Esa Abadi merupakan karya cipta yang dikreasikan oleh Penggugat karena memiliki makna tersendiri sebagaimana diuraikan pada butir "6" gugatan ini. Selain itu, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh BGI, maka Tergugat telah terbukti tidak menggunakan merek "IKEA" 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga dapat dinilai Tergugat sebagai perusahaan asing tidak memanfaatkan perlindungan merek yang telah diberikan negara Republik Indonesia kepadanya atau sudah menyia-nyiakan merek yang telah didaftarkanya tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional dibidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "ikea" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

17. Bahwa apabila gugatan penghapusan merek ini diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat memohon kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
Adapun bunyi Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:

“Pasal 64

- (1).
- (2). Isi Putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh Panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan;
- (3). Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

Hal 8 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Dalam Eksepsi:

Gugatan *prematur* karena pada saat diajukannya gugatan, Turut Tergugat bahkan belum memeriksa permohonan pendaftaran merek IKEA Penggugat;

1. Bahwa Penggugat di dalam Halaman 4 Butir 7 Gugatannya menyatakan bahwa:



"Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D00.2013.061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
 - b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 21 untuk jenis barang/jasa: Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D00.2013.061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10)";
2. Bahwa selanjutnya di dalam halaman 5 butir 9 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa:

"Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang: Perabot-perabot rumah; cermin-cermin; bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam 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; (bukti P-11);



- b. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang; 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, perselin, dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain; (Bukti P-12);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Posita sebagaimana terurai pada halaman 4 butir 7 dan halaman 5 butir 9 gugatan Penggugat, di dalam petitumnya, Penggugat meminta agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006;
 3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
 4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 20130 adalah sah;
 5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak

Hal 11 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
 7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
 8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
 9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 satu eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti akan memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Bahwa berdasarkan kerangka gugatan dan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat adalah kekhawatiran Penggugat atas permohonan pendaftaran Merek "IKEA" Nomor Agenda D00.2013.061337 dan Nomor Agenda D00.2013.061336 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 ("Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat"), yang hingga saat ini masih belum diperiksa secara substantif oleh Turut Tergugat;



5. Bahwa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek") telah menyatakan bahwa:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 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 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal" ;

6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat diajukan pada tanggal 20 Desember 2013. Mengingat bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran suatu merek diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan, maka jelas hingga saat didaftarkan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni pada tanggal 24 Desember 2013, Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat belumlah diperiksa oleh Turut Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat belumlah memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, dikarenakan Turut Tergugat sendiri belum memutuskan apakah Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dapat terdaftar;

7. Oleh karenanya, dengan melihat pada kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat di dalam perkara ini belumlah lahir. Oleh karenanya, secara terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat prematur untuk diajukan sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat *obscuur* karena tidak berkesesuaian antara posita dan petitum;



8. Bahwa Penggugat mendalihkan bahwa gugatan adalah mengenai gugatan penghapusan Merek "IKEA" milik Tergugat karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut;
9. Bahwa ternyata di dalam Petitum Penggugat yaitu tepatnya butir 3 dan butir 4 Petitum, Penggugat justru memintakan hal-hal sebagai berikut:
"3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah";
10. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut Tergugat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang merek telah secara jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas suatu permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu permintaan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut Tergugat dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan pasal-pasal di dalam Undang Undang Merek yang relevan:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

- (1) Dalam waktu paling lambat 30 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 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada direktorat Jenderal;

Pasal 20 Undang-Undang Merek:

Hal 14 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- (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 jangka waktu 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";
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa Petitum Penggugat butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat adalah sesuatu hal di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga;
 12. Bahwa selain daripada uraian di atas, jelas bahwa alur dari Posita Penggugat disusun untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - latar belakang Penggugat (*vide* butir 1 hingga butir 5 gugatan Penggugat);
 - tujuan pemakaian merek "IKEA" (*vide* butir 16 gugatan Penggugat);
 - permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat (*vide* butir 7 Gugatan Penggugat);
 - permohonan Hak cipta IKEA yang diajukan oleh Penggugat (*vide* butir 8 gugatan Penggugat);
 - pendaftaran Merek "IKEA" milik Tergugat (*vide* butir 9 Gugatan Penggugat); dan ;
 - alasan diajukannya gugatan (*vide* butir 10 hingga butir 12 gugatan Penggugat);
 13. Bahwa sebagaimana terurai dari gugatan Penggugat di atas, maka terang dan nyata bahwa posita Penggugat merupakan sebuah alur gugatan yang bertujuan untuk menghapuskan Merek "IKEA" milik Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan petitum Penggugat yang



justru memintakan agar Pengadilan Niaga menyatakan sah Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat;

14. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berkesuaian antara posita dan petitumnya sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan itikad tidak baik:

14. Bahwa berdasarkan butir 11 Halaman 6 gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah memerintahkan Berlian Group Indonesia, yaitu suatu lembaga survey yang harus diragukan kredibilitasnya, untuk mengadakan market survey pada bulan November - Desember 2013;
15. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat kepada Turut Tergugat. Dengan membandingkan antara jangka waktu diadakannya survey (yaitu bulan November - Desember 2013) dan tanggal pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat, maka jelas terbukti bahwa Penggugat memang dengan sengaja mencoba untuk mendaftarkan merek yang memang diketahuinya telah terdaftar pada kantor Turut Tergugat;
Apabila memang Penggugat adalah pemohon pendaftaran Merek yang mempunyai itikad baik, maka seharusnya fakta tentang adanya pendaftaran Merek IKEA milik Tergugat diketahuinya setelah permohonan pendaftaran mereknya diajukan. Dalam logika yang sama pula, apabila Penggugat memang beritikad baik dalam pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat, maka Penggugat seharusnya tidak mengadakan survey sebelum permohonan tersebut diajukan;
16. Bahwa selanjutnya perlu juga Majelis Hakim cermati dengan seksama motif Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta untuk Seni Lukis logo IKEA kepada kepada Direktorat Hak Cipta. Bahwa selain dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek IKEA, Penggugat juga berani mengadakan *survey* yang - walaupun hasilnya tidak akurat - telah memakan biaya yang tidak sedikit. Fakta bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dan mengadakan *market survey* terhadap Merek "IKEA"

Hal 16 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Tergugat, telah memicu suatu pertanyaan besar kenapa Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta untuk logo yang sama. Patut diduga bahwa Penggugat sedang berusaha mencari jalan agar apabila nantinya Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat yang sedang diperiksa oleh Turut Tergugat ternyata ditolak, Penggugat akan mempunyai dasar lainnya untuk dengan itikad tidak baik tetap menggunakan logo IKEA yang sama;

Patut di duga adanya motivasi Penggugat yang mencoba-coba menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan komersial sebelum adanya dasar hak diberikan oleh Turut Tergugat, ataupun mencoba menjustifikasi penggunaan logo IKEA berdasarkan permohonan hak cipta yang diajukannya;

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang telah diajukan dengan itikad tidak baik sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh



Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 17 September 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi



pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt-Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 18 November 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2014;

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

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

Secara ringkas, alasan-alasan yang mendasari permohonan Kasasi adalah dikarenakan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pemohon Kasasi meyakini bahwa *Judex Facti* di dalam perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah melakukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek mengenai mengenai kriteria merek yang dapat dihapuskan pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;
- *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek milik Termohon



Kasasi sebagai sah, padahal kewenangan tersebut hanya ada pada kantor Turut Termohon Kasasi;

- *Judex Facti* telah memberikan suatu putusan dengan tidak mempertimbangkan secara objektif seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan;

Uraian Lengkap Permohonan Kasasi

Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek:

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dari halaman 75 sampai dengan halaman 77 Putusan membahas apakah Termohon Kasasi berhak untuk dinyatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

Adapun pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada Petitum kedua dari Termohon Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006;
2. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan *invoice* atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-

Hal 20 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas), *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum kemudian haruslah dikabulkan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu pertimbangan yang tergesa-gesa dan tidak diambil dengan mencermati seluruh fakta dan argumen dari Pemohon Kasasi;

3. Bahwa perlu dicermati dengan lebih seksama bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan adalah suatu *afirmasi* yang diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada; Fakta kelalaian dari *Judex Facti* di dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dapat dicermati antara lain dari pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 76 putusan yaitu pada paragraph terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengeksport produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa" (vide Halaman 76 Putusan *Judex Facti*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan *invoice* atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia"

Hal 21 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Bahwa pertimbangan tersebut telah diambil tanpa mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada karena pada kenyataannya, berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan P-7.e yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri, telah terbukti tanpa terbantahkan bahwa seluruh kegiatan perdagangan Termohon Kasasi telah berhenti sejak tahun 2010 (*vide* Bukti P-5.e). Apabila memang Termohon Kasasi adalah sebuah perusahaan yang aktif dan menghasilkan produk-produk dalam kegiatan komersial, maka bukti-bukti yang diajukan harus setidaknya membuktikan aktifitas Termohon Kasasi di tahun 2014 atau 2013;

Oleh karena itu, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi masih aktif di dalam kegiatan perdagangan hingga saat diajukannya gugatan *a quo*. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak ada aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

4. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa : "Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas), *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 kelas barang/jasa 21" (*vide* Halaman 77 Putusan *Judex Facti*);
5. Bahwa, *quod non*, Termohon Kasasi berkeinginan untuk memiliki pendaftaran merek untuk kegiatannya, maka Termohon Kasasi telah menggunakan merek-merek yang dimiliki selama ini dan telah terdaftar di kantor Turut Termohon Kasasi. Oleh karena itu, *Judex Facti* telah melampui seluruh kewenangan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi perlu memiliki pendaftaran

Hal 22 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



merek dimana merek tersebut justru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu;

6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi telah mendalilkan hal hal sebagai berikut:
 16. "... Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatasnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus, Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
7. Berdasarkan uraian gugatan Termohon Kasasi tersebut di atas, maksud Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara *a quo* adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi;
8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi, perlu kiranya Pemohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya itikad baik bagi pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, sebagai berikut:

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...";

Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Merek "IKEA" di Indonesia harus diduga telah dilandasi oleh itikad tidak baik;
9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan

Hal 23 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Termohon Kasasi;

Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;

10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya, Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:

16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon Kasasi mengajukan Gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";

Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Hal 24 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek, dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan, dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem first-to-file yang dianut Undang-Undang Merek;

Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran merek dan rencana penggunaan suatu merek, adalah sangat mudah bagi setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk mengkualifikasi dirinya sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang mana tidak akan menciptakan suatu kepastian hukum;

Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan memberikan suatu putusan mengenai keabsahan suatu permohonan pendaftaran merek:

11. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dan halaman 77 sampai dengan halaman 79 Putusan membahas mengenai petitum ketiga dan keempat dari Termohon Kasasi sebagai berikut:

3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;

12. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa dari hasil market survey ternyata membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P. 13 sampai dengan bukti P. 19.25;

Hal 25 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Menimbang, bahwa karena merek atas nama Tergugat sudah tidak digunakan, maka pendaftaran merek penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum ketiga dan keempat haruslah dikabulkan;

(vide Halaman 77 sampai dengan Halaman 79 Putusan *Judex Facti*);

13. Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* tersebut di atas telah diambil dengan melampaui kekuasaan dari *Judex Facti* yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

14. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut Termohon Kasasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek telah secara jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas suatu permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu permintaan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut Termohon Kasasi dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Merek yang relevan:

Pasal 18 Undang-Undang Merek:

(1) Dalam waktu paling lambat 30 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 bulan;

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal;

Pasal 20 Undang-Undang Merek:

(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

Hal 26 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya";

- (3) Dalam jangka waktu 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";

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan Petitum Termohon Kasasi butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek telah diambil dengan melampaui batas kewenangannya;

Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa merek merek Ikea Penggugat tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

16. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dari halaman 79 sampai dengan halaman 81 Putusan membahas mengenai petitum kelima dan keenam dari Termohon Kasasi sebagai berikut:

5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;

17. Bahwa terhadap petitum kedua tersebut, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 kelas 21, tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" tersebut di wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah Indonesia . Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27

Hal 27 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Oktober 2010 kelas 20 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 kelas 21 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diketahui dari hasil market survey Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu Nopember sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat, dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini. Tergugat belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di Wilayah Indonesia (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari hasil market survey tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P.13 sampai dengan bukti P. 19.25;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum kelima dan keenam haruslah dikabulkan";

18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu pertimbangan yang telah diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan;

Bahwa berdasarkan jalannya persidangan, telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Pendaftaran

Hal 28 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di dalam kegiatan komersial. Adapun uraian bukti pemakaian dari Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dapat dicermati dari bukti-bukti berikut yang telah diajukan di persidangan:

- a. Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang diproduksi di Indonesia;
- b. Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk "IKEA" tersebut;
- c. Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi di Indonesia;
- d. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013; dan
- e. Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia;

Berikut adalah uraian lengkap dari pemakaian sebagaimana telah disebut di atas;

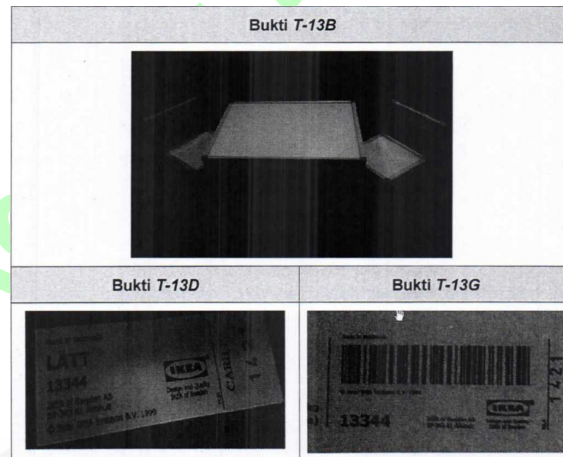
Bukti Pemakaian Pertama:

Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 yang diproduksi di Indonesia

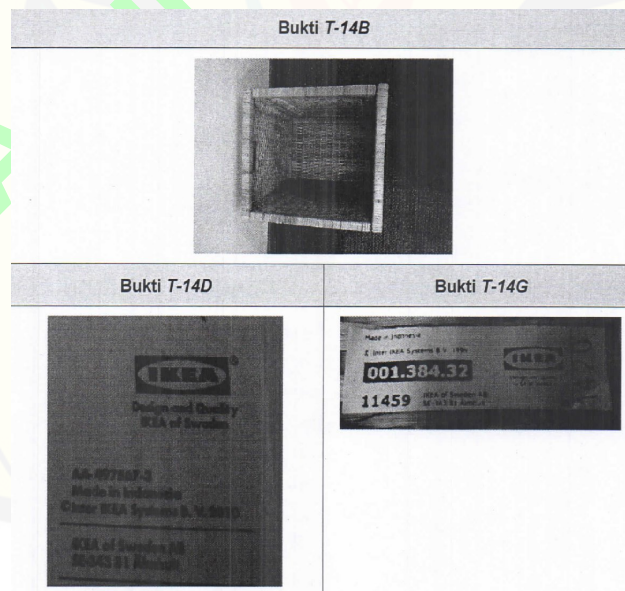
19. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi memang memproduksi barang-barang Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 di Indonesia. Adapun produsen yang ditunjuk untuk memproduksi Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 di antaranya adalah PT. Karya Sutarindo (*vide* Bukti 7-8) dan PT Findora Internusa (*vide* Bukti T-11).
20. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-13A (yang telah diajukan sebagai bukti fisik di persidangan), yaitu asli produk dengan Merek "IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs (yang didukung oleh Bukti T-13B sampai dengan Bukti T-13G) telah membuktikan bahwa produk LATT N Table/2 Chairs tersebut memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi mengutip Bukti T-13B, Bukti T-13D dan Bukti T-13G (berupa kemasan



produk dari LATT N Table/2 Chairs) untuk mempertegas fakta adanya produksi dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:

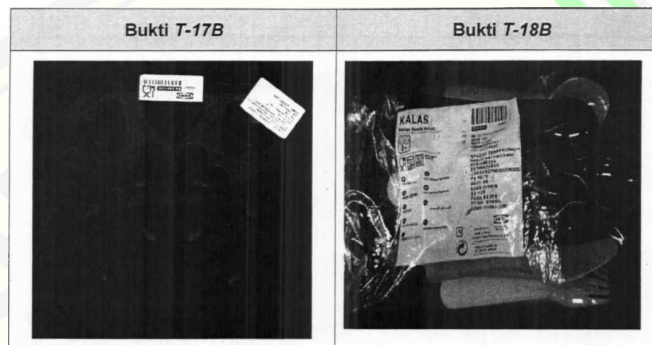


21. Selanjutnya bukti fisik yang membuktikan produksi di Indonesia juga dapat dicermati dari Bukti T-14A, yaitu asli produk dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS Basket (yang didukung oleh Bukti T-14B sampai dengan Bukti T-14G) telah membuktikan bahwa produk BRANAS Basket tersebut memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi dengan ini juga mengutip Bukti T-14B, Bukti T-14D dan Bukti T-14G (berupa kemasan produk dari BRANAS Basket) untuk mempertegas fakta adanya produksi dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:





22. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-15A dan Bukti T-16A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu "Bingkai Foto type RIBBA"), Bukti T-17A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "cetakan") dan Bukti T-18A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "Kalas Cuttlery"), telah membuktikan secara nyata bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan perdagangan dimana produk-produk dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi dapat juga diperoleh dari penjualan melalui online di Internet. Pemohon Kasasi dengan ini juga mengutip Bukti T-15B, Bukti T-16B, Bukti T-17B dan Bukti T-18B untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:



23. Bahwa, mengingat fakta penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di Indonesia dalam proses produksi berbagai jenis barang-barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh perusahaan rekanan Pemohon Kasasi, atas izin dan persetujuan dari Pemohon Kasasi, yang mana menurut penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a), hal tersebut haruslah mengindikasikan adanya penggunaan merek menurut Undang-Undang Merek Indonesia;
24. Bahwa, dari penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi oleh berbagai usaha produksi dan manufaktur Pemohon Kasasi di Indonesia, akan dengan jelas membuktikan penggunaan merek-merek "IKEA" oleh Pemohon Kasasi secara tidak terbantahkan di wilayah Republik Indonesia, untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh produsen-produsen rekanan Pemohon Kasasi, yang mana barang-barang tersebut lantas dijual langsung oleh Pemohon Kasasi kepada konsumen di Indonesia dan kepada konsumen di luar negeri;



Adapun hal tersebut sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/PK/N/HaKI/2003, tanggal 19 Agustus 2003 jo Nomor 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2002 dalam perkara penghapusan merek "UNITED" antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company melawan Turut Tergugat, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengemukakan hal sebagai berikut:

"..... sebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan perdagangan";

25. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek IKEA yang diproduksi di Indonesia, namun ternyata setelah diadakan *survey* oleh penggugat melalui *market survey* Berlian Group Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Der Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti T.8 dan bukti T.1 3.A. sampai dengan bukti T. 13 .G. haruslah dikesampingkan" (*vide* halaman 82 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas merupakan pertimbangan yang telah diambil dengan memaknai secara sempit definisi kata perdagangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Merek;

Bahwa Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek berbunyi sebagai berikut:

"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;

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, dinyatakan juga:

"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";

26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa seharusnya *Judex Facti* seharusnya tidak secara semena-mena mengenyampingkan Bukti T-8 dihubungkan dengan Bukti T-13A sampai dengan Bukti-T-13G, karena jelas bukti-bukti tersebut merupakan bukti sempurna terpenuhinya unsur perdagangan sesuai dengan definisi Pasal 61 ayat (2) huruf (a) berikut penjelasannya pada Undang-Undang Merek Indonesia;

Definisi perdagangan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Merek juga mencakup kegiatan produksi barang (*vide* penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a)). Oleh karena itu, Bukti P-8 yang membuktikan adanya kegiatan produksi barang di Indonesia seharusnya tidak ditolak tanpa mempertimbangkan pentingnya suatu proses produksi untuk memperoleh perlindungan Merek;

27. Bahwa kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan undang-undang merek seharusnya tidak direduksi sehingga semata-mata dan secara sempit hanya mencakup proses distribusi di Indonesia secara fisik saja, karena pada kenyataannya proses produksi suatu barang juga merupakan ranah kegiatan perdagangan yang juga harus memperoleh perlindungan merek. Pemaknaan adanya perbedaan pada kegiatan distribusi dan produksi juga dipahami secara sempurna oleh para penyusun undang-undang merek dimana telah secara sempurna dituangkan pada penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan bahwa tolak ukur digunakan atau tidaknya suatu merek dapat dilihat dari pemakaian terakhir dari Merek yang bersangkutan, yaitu penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan;

28. Bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik telah mempergunakan merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di dalam kegiatan perdagangan dan dilakukan tanpa adanya niat membonceng merek orang lain. Kegiatan perdagangan atas barang-barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi juga telah dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sebagai pelaku usaha yang baik, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang layak bagi kegiatan perdagangan Termohon Kasasi. Oleh karena itu, dengan menghapuskan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* telah mencabut

Hal 33 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



hak merek dari Pemohon Kasasi yang telah terbukti digunakan dengan itikad baik pada kegiatan perdagangan yang nyata;

29. Bahwa arti "perdagangan" yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Merek di atas. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi "dagang" dan "perdagangan", sebagai berikut:
perdagangan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga;
perdagangan/perdagangan/ dan perihal dagang; urusan dagang; perniagaan;
Bahwa, apabila unsur kata "dagang" dalam kata "perdagangan" tersebut dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, agar suatu merek tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan perdagangan, haruslah terdapat (i) penjual, (ii) pembeli, (iii) adanya kegiatan produksi (iv) adanya produk yang diterima oleh pembeli;
Bahwa dari bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan tingkat pertama, terdapat bukti penjualan serta pendistribusian barang secara langsung dari Pemohon Kasasi kepada berbagai badan hukum, maupun warga negara Indonesia, dalam masa terdaftarnya Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;
30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas pengertian kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bukti Pemakaian Kedua

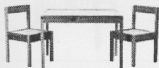



Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21, beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk "IKEA" tersebut;



31. Bahwa, Bukti T-8 hingga Bukti T-10, dapat dicermati bahwa kegiatan produksi berbagai jenis produk di Kelas 20 dan Kelas 21 (yaitu berupa produk: LATT N Table/2 Chairs, NORDDAL Bnk Bd, NORRASEN Laptop Tbl) dengan menggunakan merek "iKEA" dilakukan oleh PT. Karya Sutarindo, berdasarkan perjanjian pembelian yang ditandatangani antara PT. Karya Sutarindo dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan Pemohon Kasasi.



Selanjutnya, dari Bukti T-11 dan Bukti T-12 juga dapat dicermati bahwa terdapat penggunaan merek "IKEA" untuk produksi berbagai jenis produk di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh PT. Findora Internusa (yaitu berupa produk: "BRANAS NN" basket 32x35x32 rattan, "BYHOLMA" *ach grey* dan "STORSELE" *ach hi black/rattan*), berdasarkan perjanjian pembelian antara PT. Findora Internusa dengan Ikea Trading (Hong Kong) Ltd., dan Pemohon Kasasi;

32. Pemohon Kasasi dengan ini mengutip kembali Bukti T-8 dan Bukti T-11 untuk mempertegas fakta adanya produksi barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:

Kutipan dari Bukti T-8 dan Bukti T-11	
Gambar Produk	Jenis produk
	LATT N Table/2 Chairs
	NORDDAL Bnk Bd
	NORRASEN Laptop Tbl
	"BRANAS NN" basket 32x35x32 rattan

Kutipan dari Bukti T-8 dan Bukti T-11	
Gambar Produk	Jenis produk
	"BYHOLMA" <i>ach grey</i>
	"STORSELE" <i>ach hi black/rattan</i>

33. Selanjutnya berdasarkan Bukti T-61A sampai dengan Bukti T-80B telah membuktikan lebih jauh bahwa di dalam memproduksi barang-barang dengan Merek "IKEA", maka PT. Karya Sutarindo (vide Bukti 7-8) harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Pemohon Kasasi. Demikian



juga halnya dengan PT. Findora Internusa (*vide* Bukti T-11) di dalam kegiatan produksi barang-barang dengan Merek "IKEA" juga harus memenuhi standar kualitas dan panduan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-82A sampai dengan Bukti T-90B);

Bahwa seluruh bukti-bukti di atas telah secara sempurna membuktikan adanya pemakaian merek IKEA di dalam kegiatan perdagangan di Indonesia;

34. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek IKEA yang diproduksi di Indonesia, namun ternyata setelah diadakan survey oleh penggugat melalui market survey Berlian Group Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Per Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti 7.8 dan bukti T.1 3.A. sampai dengan bukti T.13 .G. haruslah dikesampingkan" (*vide* halaman 82 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas merupakan pertimbangan yang telah diambil dengan tidak memaknai esensi dari Bukti T-8. *Judex Facti* telah secara ringkas mengklasifikasikan bukti T-8 sebagai suatu bukti berupa kesaksian yang seharusnya di dengar di persidangan. Padahal jelas dan tegas bahwa bukti T-8 adalah suatu bukti keterangan yang dituangkan di dalam akta otentik, sehingga dengan demikian, *quod non*, *Judex Facti* beranggapan bahwa Bukti T-8 bukanlah bukti kesaksian, seharusnya *Judex Facti* tidak mengesampingkan secara semena-mena dan tetap memeriksa bukti T-8 sebagai suatu bukti surat;

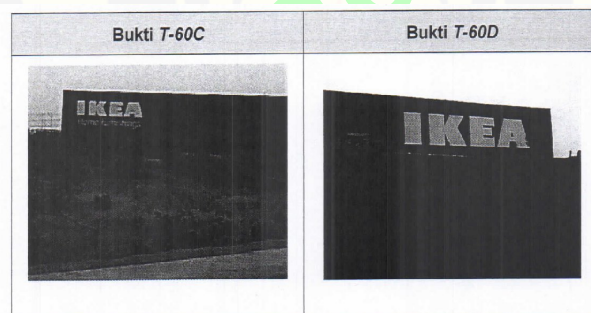
35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bukti Pemakaian Ketiga:

Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi di Indonesia



36. Bukti T-60A sampai dengan bukti T-60E telah secara sempurna membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki cabang "IKEA" di Indonesia yaitu tepatnya di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Pemohon Kasasi dengan ini mengutip bukti T-60A, bukti T-60B, bukti T-60C dan bukti T-60D untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:



37. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti Tergugat tentang gambar toko-toko yang dimaksudkannya tidaklah dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah atau sedang memasarkan produk-produknya" (vide Halaman 83 Putusan *Judex Facti*);

Bahwa pertimbangan di atas jelas merupakan suatu pertimbangan yang diambil tanpa mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang telah dihadirkan selama persidangan, karena membuktikan bahwa *market survey* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah sebuah *market survey* yang tidak akurat. Adapun tujuan Pemohon Kasasi mengajukan

Hal 37 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Bukti Bukti T-60A sampai dengan Bukti T-60E adalah untuk membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa:

Tergugat hingga saat ini tidak memiliki satu pun toko di Wilayah Republik Indonesia untuk kelas barang/jasa 16,35, 20, 11, 24, 42 dan 21, ataupun Tergugat tidak memiliki pabrik, distributor resmi, agen resmi, dealer resmi, pengecer resmi, maupun perwakilan resmi untuk memperdagangkan barang-barang dengan Merek "IKEA", ataupun Tergugat tidak melakukan aktivitas produksi, perdagangan dan penyediaan untuk barang-barang dengan Merek;

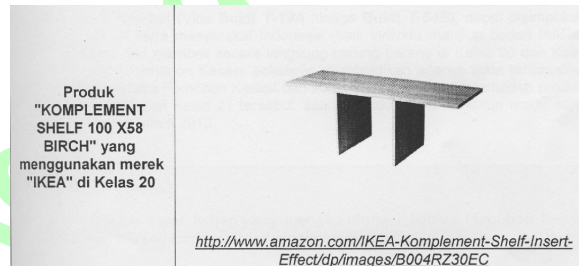
Adalah suatu dalil yang mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dihasilkan dari sebuah *survey* yang sangat meragukan. Termohon Kasasi tidak melakukan *survey* di seluruh kota yang seharusnya layak untuk disurvei untuk membuktikan tidak digunakannya Merek IKEA milik Pemohon Kasasi. Dalam hal ini, Termohon Kasasi melakukan *survey* di Jakarta, sementara toko IKEA milik Pemohon Kasasi berada di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Jelas bahwa hasil *survey* dari Termohon Kasasi adalah manipulasi dan tidak dilakukan berdasarkan metode yang benar dan komprehensif. Seharusnya kalau memang Penggugat jeli dalam menyusun Gugatannya dan memang telah mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk mengajukan gugatan penghapusan Merek, seharusnya Penggugat dapat melihat dengan jelas keberadaan Toko Resmi dari Tergugat di Jalan Alam Sutera, Tangerang;

- V. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan Merek "IKEA" yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013;
38. Bahwa, bukti T-19A sampai dengan bukti T-54B membuktikan secara tegas bahwa telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai produk dari Pemohon Kasasi secara langsung kepada badan hukum maupun individu yang bertempat tinggal di Indonesia yang menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;
39. Contohnya, pada bukti *invoice* tertanggal 17 Agustus 2006 (bukti T-36A dan bukti T-36B), terdapat kegiatan jual beli serta distribusi secara langsung produk-produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 dari Pemohon Kasasi kepada individu bernama Pors yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 2-3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia;

Hal 38 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Di antara produk-produk yang dikirim Pemohon Kasasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk sebagai berikut:



Bahwa kegiatan jual beli serta distribusi secara langsung atas produk-produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 oleh Pemohon Kasasi tersebut juga dilakukan secara berkesinambungan, setidaknya-tidaknya hingga tahun 2013 (*vide* bukti T-45A dan 7-45B).

40. Dari bukti-bukti tersebut (*vide* bukti T-19A hingga bukti T-54B), dapat disimpulkan bahwa konsumen serta masyarakat Indonesia (baik individu maupun badan hukum) dapat memesan dan membeli secara langsung barang-barang di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi, sekaligus membuktikan adanya fakta terdapatnya proses jual beli antara Pemohon Kasasi dan konsumen di Indonesia terhadap produk-produk di Kelas 20 dan Kelas 21 tersebut, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013;

Bukti Pemakaian Ketiga

Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia;



41. Sebagaimana dapat diketahui dari bukti 7-55 sampai dengan bukti 7-58, setidaknya-tidaknya dari 7 tahun yang lalu. Pemohon Kasasi telah menjalin kerjasama dengan para pengusaha lokal di Solo, Semarang dan Jogjakarta untuk memproduksi barang-barang dengan Merek "IKEA", hal yang mana konsisten dengan Bukti 7-8 sampai dengan Bukti 7-56 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terkait dengan penggunaan Merek "IKEA" untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh PT Karya Sutarindo dan PT Findora Internusa;
42. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi telah secara tegas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi merupakan pelaku usaha yang jujur yang telah menjalankan usahanya sejak lama di Indonesia dan telah berhasil menyumbangkan devisa yang nyata bagi perekonomian negara;

Survey Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung Menyesatkan

43. Bahwa dari jalannya persidangan *Judex Facti*, terbukti bahwa hasil *survey* yang dilakukan Termohon Kasasi, *survey* mana yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia adalah tidak akurat dan benar-benar menyesatkan, karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa:
 - a) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 dalam kurun waktu atau periode setidaknya-tidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut yaitu tanggal 27 Oktober 2010 hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 20 antara lain "Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam 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."; dan
 - b) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 dalam kurun waktu atau periode setidaknya-tidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut 9 Oktober 2006 hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 21 antara lain "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);

Hal 40 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain";

44. Ketidakakuratan hasil *survey* tersebut tidaklah mengherankan karena dikarenakan Berlian Group Indonesia, selaku lembaga *survey* yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi, sebagaimana dapat diketahui dalam database Putusan Mahkamah Agung, tidak pernah menjadi rujukan bagi para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek;

Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai produk-produk "IKEA" milik Pemohon Kasasi untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran online yang dapat dilakukan oleh siapapun;

45. Lebih lanjut, juga tidak mengherankan apabila lembaga *survey* yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi, Berlian Group Indonesia, juga tidak mampu mengetahui adanya penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" oleh Pemohon Kasasi secara mendalam, baik terkait proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap berbagai jenis barang di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan Pendaftaran Merek "IKEA" di Indonesia, maupun kegiatan perdagangan dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan berbagai pihak di Indonesia;

Mahkamah Agung Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Sendiri Perkara *A Quo*

46. Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki karena putusan tersebut tidak saja didasarkan atas ketidaktelitian maupun ketidaktahuan *Judex Facti* di dalam meneliti syarat keterkenalan suatu merek berdasarkan undang-undang merek;

47. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan *Judex Facti* untuk selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo*;

Untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Jurisprudensi-Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini:

Hal 41 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 017K/N/HaKI 2003 tertanggal 21 November 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2003, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

b. Bahwa oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* memeriksa gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikad tidak baik dari Tergugat I;

c. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 012K/N/HaKI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/HKI-Merek 72005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 15 Februari 2006 dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Pasal 62 ayat 1,2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo. Pasal 69 ayat (2), sehingga dalam hal ini terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: GIORDANO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2006 Nomor 45/ MEREK/ 2005/PN.NIAGA, JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal 42 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 037K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 20 Agustus 2003 dimana pengadilan niaga tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

e. bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

48. Bahwa atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan selanjutnya memeriksa pokok perkara sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini;

Pemohon Kasasi Tetap Pada Dalil Gugatannya

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon Kasasi telah sampaikan di dalam bagian terdahulu, maka Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi di dalam persidangan di tingkat pertama;

Bahwa adapun gugatan ini Pemohon Kasasi ajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Tentang Pemohon Kasasi Sebagai Pelaku Usaha Yang Jujur Yang Telah Menjalankan Usahnya Sejak Lama

1. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang bergerak, antara lain, di bidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor yang berasal dari negara Swedia, yang melakukan penjualan secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan Merek "IKEA" dan kombinasi-kombinasinya;
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Pemohon Kasasi juga mengemban tanggung jawab sosial perusahaan dengan mendukung dan bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Organisasi Dunia untuk

Hal 43 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



anak-anak (UNICEF) dan organisasi non pemerintah berskala internasional yang berasal dari negara Inggris, Save the Children, yang bergerak dalam misi mencegah anak-anak dipekerjakan sebagai buruh. Selain itu Pemohon Kasasi bekerjasama dengan organisasi non pemerintah berskala internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup, WWF (World Wide Foundation) yang bergerak dalam misi mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan illegal;

3. Bahwa, di Indonesia, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Merek "IKEA" untuk berbagai jenis barang dan jasa, antara lain sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
1.	IKEA	IDM000351763	16
2.	IKEA	IDM000092009	35
3.	IKEA	IDM000277901	20
4.	IKEA	IDM000092008	11
5.	IKEA	IDM000092007	24
6.	IKEA	IDM000191779	16
7.	IKEA	IDM000092010	42
8.	IKEA	IDM000092006	21

(Secara bersama-sama Merek-merek terdaftar "IKEA" atas nama Pemohon Kasasi tersebut selanjutnya disebut sebagai "Merek-merek "IKEA" Pemohon Kasasi");

4. Bahwa, selain penggunaan sebagai merek, "IKEA" juga merupakan bagian esensial dari nama badan hukum Pemohon Kasasi yakni INTER IKEA SYSTEMS B.V., yang telah secara luas dan berkesinambungan digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk membedakan usaha Pemohon Kasasi yang telah dikenal luas oleh konsumen di banyak negara di dunia dengan produk sejenis lainnya;

Bahwa selama 68 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1948, perusahaan Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" secara terus menerus tidak terputus. Pada tahun 2006, Pemohon Kasasi telah memiliki setidaknya 237 toko yang tersebar di 34 negara, dengan toko terkecil berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1500 m2 hingga toko terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m2;



Bahwa dalam mengelola perusahaan yang multinasional dan beroperasi di banyak negara tersebut, Pemohon Kasasi telah mempekerjakan setidaknya 100.000 karyawan yang tersebut di 44 negara;

Bahwa, Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek telah menyatakan:

(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;

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a undang-undang merek juga berbunyi:

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

Termohon Kasasi Bukanlah Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A Quo*

5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi pada butir 16 Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), Termohon Kasasi mendalilkan hal hal sebagai berikut:
 16. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus, Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
7. Berdasarkan uraian gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut di atas, dapat dipahami bahwa maksud Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara *a quo* adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Merek-merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar;
8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan permintaan pendaftaran dan menggunakan Merek "IKEA" Pemohon

Hal 45 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Kasasi, perlu kiranya Termohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya itikad baik bagi pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, sebagai berikut : "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...";

Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Merek "IKEA" di Indonesia dilandasi oleh itikad tidak baik;

9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;

Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi yang diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;

10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya, Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang

Hal 46 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:

16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang *furniture* adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon Kasasi mengajukan gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";

Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek, dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan, dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem *first-to-file* yang dianut Undang-Undang Merek.

Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran merek dan rencana penggunaan suatu merek tanpa adanya upaya komersial yang konkrit terhadap penggunaan merek tersebut, adalah sangat mudah bagi setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk mengkuafikasi dirinya sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang mana tidak akan mencipakan suatu kepastian hukum;

Bahwa Telah Terdapat Penggunaan Merek "Ikea" Oleh Termohon Kasasi Untuk Berbagai Jenis Barang Di Kelas 20 Dan Kelas 21

11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi butir 10 hingga butir 12 Gugatan Termohon Kasasi yang mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjual ataupun mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia;

Hal 47 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Bahwa, Pemohon Kasasi menyadari jika urgensi serta kepentingan melindungi merek-mereknya di Indonesia, dengan mendaftarkan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di Kantor Turut Termohon Kasasi, adalah hal yang sangat krusial guna melindungi konsumennya di Indonesia, khususnya untuk dapat membedakan produk-produk di berbagai kelas hasil produksi Pemohon Kasasi yang dipasarkan di Indonesia, dengan produk-produk lainnya milik pihak-pihak ketiga;

12. Bahwa, Pasal 61 ayat 2 huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek memang memberikan hak pada pihak ketiga dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga atas merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;

Namun Pemohon Kasasi perlu tekankan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dalam kegiatan perdagangan di wilayah Republik Indonesia secara berkesinambungan; Hal tersebut telah Pemohon Kasasi buktikan di muka persidangan bahwa:

- Telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai produk dari Pemohon Kasasi kepada badan hukum maupun warga negara Indonesia yang menggunakan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 di Kelas 20 dan Nomor Pendaftaran IDM000092006 di Kelas 21; dan
- Konsumen, serta masyarakat Indonesia, baik individu/badan hukum dapat membeli barang-barang hasil produksi Pemohon Kasasi dengan menggunakan Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 di Kelas 20 dan Nomor Pendaftaran IDM000092006 di Kelas 21;

Hasil *Survey* Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung Menyesatkan

13. Bahwa, apabila Termohon Kasasi melakukan *survey* dengan lebih jeli dan seksama, Termohon Kasasi akan mampu menemukan keberadaan berbagai jenis barang di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi, yang nyata-nyata dapat dibeli oleh konsumen di Indonesia;

Bahkan, tanpa harus melakukan *survey* di berbagai kota di Indonesia, Termohon Kasasi dapat dengan mudah menemukan berbagai situs internet yang dioperasikan oleh badan hukum ataupun warga negara Indonesia, yang menawarkan serta menjual berbagai produk dengan



merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi, yang dapat dibeli secara bebas oleh konsumen Indonesia;

Adapun detail mengenai situs-situs ini akan Pemohon Kasasi tunjukkan kepada Majelis Hakim dalam sidang acara pembuktian kelak;

Oleh karenanya, menurut Pemohon Kasasi, hasil *survey* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, adalah tidak tepat dan sangat menyesatkan;

14. Bahwa selanjutnya perlu kiranya Majelis Halim mencermati tingkat kredibilitas dan kompetensi perusahaan yang ditunjuk Termohon Kasasi untuk menyeleggarakan *survey* tersebut, yakni Berlian Group Indonesia, khususnya karena melalui database Putusan Mahkamah Agung, tidak terdapat satupun putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung pada gugatan penghapusan merek yang menjadikan hasil *survey* Berlian Group Indonesia sebagai rujukan para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek; Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi justru tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai produk-produk "IKEA" untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran online yang dapat dilakukan oleh siapapun;

15. Lebih lanjut, pemilihan kota dimana Termohon Kasasi melakukan *survey*, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, tidaklah cukup untuk menghasilkan kesimpulan mengenai penggunaan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di seluruh Indonesia;

Bahwa, untuk menghasilkan suatu hasil kesimpulan terkait penggunaan suatu merek secara tepat, sudah sepatutnya Termohon Kasasi melakukan *survey* di seluruh kota di Indonesia, atau setidaknya di tiap kota besar pada setiap pulau di Indonesia. Ketentuan tersebut juga telah beberapa kali diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan dalam beberapa perkara penghapusan merek, antara lain pada perkara penghapusan merek "MOSAICMIRO" antara Herman W.G.M. Nooijen B.V. selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi melawan Drh. Cahyoko Bahar Sarjito selaku Tergugat dan Termohon Kasasi, dimana melalui Putusan Nomor 421/K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menguatkan dalil Pengadilan Niaga dalam menolak gugatan penghapusan merek Penggugat dengan dalil sebagai berikut:

Hal 49 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



"Bahwa sesuai dengan bukti surat P. 14, P. 15, P.15, Majelis berpendapat bahwa survey yang dilakukan Penggugat melalui PT. Molresta Research Indonesia terhadap 215 responden pada Toko Keramik dan Toko Bangunan di Jakarta serta 150 responden pada Toko Keramik dan toko-toko bangunan di Yogyakarta mengenai data-data merek MOSAICMIRO selama tiga tahun berturut-turut tidak menjadi patokan atau pedoman, dikarenakan Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan ratusan kota-kota besar di seluruh wilayah Indonesia dan Tergugat dalam memasarkan merek MOSAICMIRO dapat dilakukan diluar Pulau Jawa, misalnya Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Irian dan Pulau Maluku";

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 50 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut harus ditolak;

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

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

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INTER IKEA SYSTEM B.V** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal 51 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015



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

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. AdministrasiKasasi : Rp4.989.000,00 +
- Jumlah : Rp5.000.000,00

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 186 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (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 perjanjian internasional dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

BAB II LINGKUP MEREK

Pasal 2

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Merek; dan
 - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Merek Dagang; dan
 - b. Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dan satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas

Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang 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) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 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 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Bagian Keempat

Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. label Merek; dan

- c. bukti pembayaran biaya.

Bagian Kelima Pengumuman Permohonan

Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika 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), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 19

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

BAB IV

PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif Merek

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
 - a. mendaftarkan Merek tersebut;
 - b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
 - c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
 - d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;

- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

Pasal 27

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Permohonan Banding

Pasal 28

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.

- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 29

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

Pasal 30

- (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, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Pasal 31

Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
 - d. Pemeriksa senior sebagai anggota.

- (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.
- (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

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

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Kesatu

Pengalihan Hak

Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
 - (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
 - (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
 - (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
 - (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
 - (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 47

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

Pasal 48

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai

biaya.

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

Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau
 - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.

- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 54

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55

- (1) Indikasi Geografis dapat Pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu

Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 56

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
 - c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas

tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Pasal 57

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Menteri;
 - b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.

- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Pasal 62

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.
- (5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.

- (8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

Bagian Keempat

Indikasi Asal

Pasal 63

Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Pasal 64

Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Pelanggaran atas Indikasi Geografis

Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;

- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1. pembungkus atau kemasan;
 - 2. keterangan dalam iklan;
 - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
 - b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
- (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Pasal 69

- (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 label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan
 - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya

- Indikasi Geografis; dan
- b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 72

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 74

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi,
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

BAB XIII

SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 80

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 81

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

BAB XIV

BIAYA

Pasal 82

- (1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 83

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 85

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Pasal 86

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 87

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Kelima Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 93

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB XVI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 94

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 95

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pasal 96

- (1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
 - c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Pasal 98

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi Geografis.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
 - (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan 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 pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan 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 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 105

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 109

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 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

I. UMUM

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi Batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu Para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan

Tanggal Penerimaan atau filing date.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "label Merek" adalah contoh Merek atau etiket yang dilampirkan dalam Permohonan pendaftaran Merek.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "karakteristik dan Merek" adalah berupa gambar/lukisan yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau 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.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Alamat Kuasa Pemohon dipergunakan sebagai alamat surat-menyurat kepada Pemohon, baik surat terkait dengan Permohonan maupun surat panggilan pengadilan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.

Yang dimaksud dengan "Konvensi Paris" adalah Paris Convention for the Protection of Industrial Property Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam) bulan;
- b. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal;
- c. tanggal pengajuan Permohonan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan permintaan pendaftaran Merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bukti Hak Prioritas" adalah berupa salinan surat Permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diajukan di negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi perdagangan dunia.

Ayat (2)

Penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan filing date.

Tanggal Penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan Permohonan jika persyaratan minimum dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah pihak selain Pemohon atau Kuasanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perbaiki penulisan nama dan/atau alamat misalnya Fahrul Arifin menjadi Fachrul Arifin, Jl. Nuri No. 445 menjadi Jl. Nuri 10 No. 445.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

Huruf b

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.

Huruf e

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 f

Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain 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 tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut 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.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" termasuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tanggal pendaftaran" adalah tanggal didaftarnya Merek.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Jika kesalahan penyetoran sertifikat tersebut bukan merupakan kesalahan Pemohon, perbaikan sertifikat tidak dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permohonan banding harus memuat alasan yang lebih mendalam atas keberatan terhadap penolakan. Ketentuan ini diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding yang digunakan sebagai alai untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan telah diberikan pada tahap sebelumnya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding Merek dapat berasal dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pemeriksa senior" adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Pemeriksa Merek Ahli Madya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil dimaksudkan agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan pengalihan hak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kecuali bila diperjanjikan lain" adalah perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan.

Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

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

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Alasan Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari pemilik Merek Kolektif, cukup menggabungkan diri.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil, konkret, dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sumber daya alam" adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "hasil industri" adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tunun Gringsing, Tenun Sikka.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ahli lain yang kompeten" adalah akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya terkait dengan Indikasi Geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam.

Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in China ini adalah

indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemerintah pusat" adalah kementerian dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan bidang lain yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

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 Kekayaan Intelektual yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek dan Indikasi Geografis.

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.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan, "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (7)

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

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pasal 94

Huruf a

Yang dimaksud barang dalam ketentuan ini termasuk barang impor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Merek" adalah sertifikat Merek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

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

Huruf d

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.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5953

