



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ROKOK ANTARA
PT GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU
PERUSAHAAN ROKOK JAYA MAKMUR
(Analisis Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*“Dispute Resolution Brand Cigarette Between PT Gudang Garam
With Gudang Baru Tobacco Companies Jaya Makmur
(Decision Analysis No. 162 k / Pdt.Sus-HKI/2014)”*

Oleh:

FRANSISKUS FEBRIAN BUDIHARTO
NIM 130710101249

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

2018

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ROKOK ANTARA
PT GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU
PERUSAHAAN ROKOK JAYA MAKMUR
(Analisis Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*Dispute Resolution Brand Cigarette Between PT Gudang Garam
With Gudang Baru Tobacco Companies Jaya Makmur
(Decision Analysis No. 162 k / Pdt.Sus-HKI/2014)*

Oleh :

FRANSISKUS FEBRIAN BUDIHARTO
NIM: 130710101249

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

2018

MOTTO

*"Sukses adalah guru yang buruk. Menggoda orang pintar untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa kalah",**

(Bill Gates)



* Phil Torcivia, *Nice Guy Syndrome*, 2013, melalui <http://www.goodreads.com>., diakses pada tanggal 8 September 2018 jam 14.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Hendra Widiharto dan Ibunda Theresia Tribudi Utami atas segala doa, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh Bapak/Ibu guru sejak TK Santo Tarcisius, SD santo Tarcisius, SMP Santo Tarcisius, SMAK Santa Maria, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kbanggakan;

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ROKOK ANTARA
PT GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU
PERUSAHAAN ROKOK JAYA MAKMUR
(Analisis Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*“Dispute Resolution Brand Cigarette Between PT Gudang Garam
With Gudang Baru Tobacco Companies Jaya Makmur
(Decision Analysis No. 162 k / Pdt.Sus-HKI/2014)”*

SKRIPSI

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

Oleh:

FRANSISKUS FEBRIAN BUDIHARTO
NIM 130710101249

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 Desember 2018

Oleh :

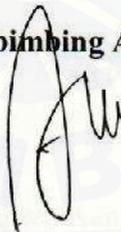
Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ROKOK ANTARA
PT GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU
PERUSAHAAN ROKOK JAYA MAKMUR
(Analisis Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

Oleh:

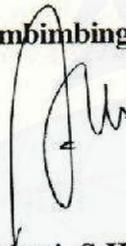
FRANSISKUS FEBRIAN BUDIHARTO
NIM 130710101249

Dosen Pembimbing Utama,



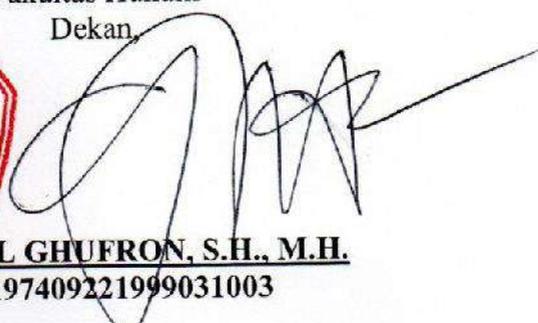
ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP 196812302003122001

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



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 (sembilan belas)

Bulan : Desember

Tahun : 2018 (dua ribu delapan belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,



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



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

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



: (.....)

2. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Febrian Budiharto

NIM : 130710101249

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ROKOK ANTARA PT GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU PERUSAHAAN ROKOK JAYA MAKMUR (Analisis Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang wajib dijunjung tinggi.

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

Jember, 19 Desember 2018

Yang menyatakan,



FRANSISKUS FEBRIAN BUDIHARTO

NIM 130710101249

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia yang telah diberikan-Nya, Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi Ini dengan Judul **PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ROKOK ANTARA PT GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU PERUSAHAAN ROKOK JAYA MAKMUR (Analisis Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**, Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M. Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan akademik selama ini;
6. Dr. Nurul Ghufroon, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
7. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr Aries Harianto, S.H.,M.H., wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat

memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;

9. Orang tua tercinta, Ayahanda Hendra Widiharto, Ibunda Theresia Tri Budi Utami dan Kakakku tercinta Josefina Ayu Kinanti serta Citra Widya Foyh atas segala kasih dan perhatiannya selama ini, atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
10. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Khususnya angkatan 2013, Yonanda C., S.H., Bangkit D.S., S.H., Agung P., S.H., Riandhyka R., S.H., Muhamad Risky P., S.H., Azizul H., S.H., Dedi I., S.H., Yovie F., S.H., dan teman-teman jurusan Perdata Ekonomi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, pembelajaran dan motivasi yang tulus dalam persahabatan;
11. Semua Keluarga Besar Toba Family Rama Stia P., S.H., Irwan Anjaline., S.H., Rudi R., S.H., Ridhi Eka M., S.E., Reiyana N., S.H., Radesha Randa H.M., S.H., Yudika Adi, S.H., M. Fadli Ramadhan, S.H., Argha Satria P., A.Md., Riski Yuliyardi, A.Md., Ilyas P.F., S.H., Bramatya Abimanyu, Ibnu Adib P, Dzikra;

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 19 Desember 2018

Penulis



FRANSISKUS FEBRIAN BUDIHARTO
NIM 130710101249

RINGKASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014 dimana Kasus ini terjadi antara PT Gudang Garam dan Perusahaan Rokok Jaya Makmur. Alasan gugatannya karena menganggap Perusahaan Rokok Jaya Makmur mempunyai itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya dengan meniru kesamaan bentuk, komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna serta cara peletakan gambar/Lukisan merek milik PT Gudang Garam.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, apakah pendaftaran Merek Rokok Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Rokok PT Gudang Garam?. apa akibat hukum bagi PT Gudang Garam atas pendaftaran merek Rokok Gudang Baru PR Jaya Makmur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?. apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No 162K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang mengabulkan permohonan kasasi?.

Tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan *umum* dari penelitian skripsi ini adalah guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum dan teori hukum khususnya tentang HKI yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dalam upaya penyelesaian sengketa, Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya. Tujuan *khusus* dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui dan memahami Pendaftaran Merek Rokok Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur mempunyai Persamaan pada pokoknya dengan merek Rokok PT Gudang Garam, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dengan itikad tidak baik didalam kasus PT Gudang Garam dan PR JAYA MAKMUR, Untuk menganalisa pertimbangan hukum Hakim di dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014 yang mengabulkan permohonan kasasi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan Non Hukum, Analisa Bahan Hukum secara deduktif.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini Putusan Hakim Mahkamah Agung yang memenangkan Gudang Baru karena merek milik Gudang Baru tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam karena terlihat sekali perbedaan yang mencolok apabila dijejerkan antara kedua merek sehingga tidak mungkin masyarakat terkecoh selain itu karena kesalahan dari pihak Gudang Garam yang bersikap diam dan tidak bersifat proaktif untuk menggugat merek Gudang Baru dengan melakukan pembatalan pada saat pengumuman merek Gudang Baru dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan merek Gudang Garam baru mengajukan gugatan kepada Gudang Baru saat merek Gudang Baru telah

terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena itu gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak Gudang Garam dianggap telah kadaluarsa.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek Di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek diperoleh karena promosi yang besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. *Kedua*, Akibat Hukum apabila suatu merek terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau mempunyai persamaan secara keseluruhan maka konsekuensi atas yang dilakukan tergugat terhadap merek milik penggugat, yaitu merek tersebut dapat dibatalkan dan dihapus pendaftarannya. Selain itu penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh pemilik merek yang merasa haknya dirugikan oleh pihak yang tidak mempunyai hak dalam penggunaan mereknya. Dengan demikian, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. *Ketiga*, Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu memberikan dampak bagi PT Gudang Garam dimana gudang garam tidak dapat membatalkan merek Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur, karena Gugatan pembatalan merek telah melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Sikap diam dari Gudang Garam dan baru mengajukan gugatan setelah merek Gudang Baru sudah dikenal di masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat untuk menghancurkan kompetitornya.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya Pemerintah perlu membuat suatu Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal dan persamaan unsur pokok pada suatu merek. Diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa serupa, *kedua*, hendaknya para pelaku usaha yang ingin membuat merek dan ingin mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang akan dibuat tersebut telah ada lebih dahulu atau tidak sehingga terhindar dari unsur peniruan atau membonceng reputasi merek yang telah ada maupun merek yang sudah terkenal karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya dimana apabila merek tersebut terbukti melanggar maka merek tersebut bisa dihapus dan dimintai ganti rugi hak atas merek yang dilanggarnya. *Ketiga*, hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih aktif turut berperan dalam menanggulangi pelanggaran merek dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap suatu merek. Apabila pelaku usaha menemukan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek yang didaftarkannya agar langsung melaporkan kepada Direktorat Jendral HKI agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa mengenai persamaan unsur pokok pada suatu merek.

DAFTAR ISI

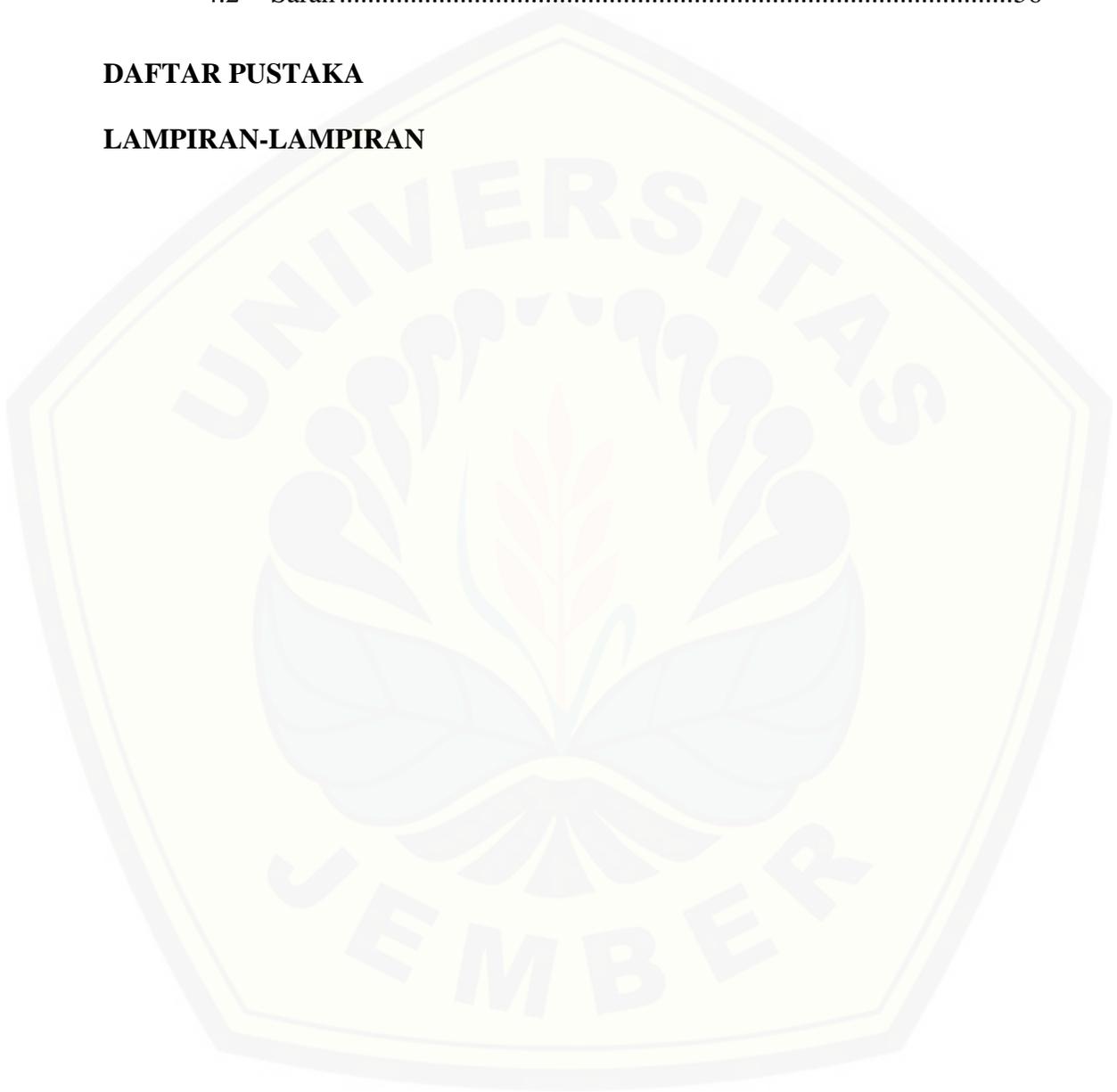
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7

1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hak atas kekayaan Intelektual	11
2.2 Merek.....	13
2.2.1 Pengertian merek	13
2.2.2 Jenis-Jenis merek	14
2.2.3 Proses Pendaftaran merek.....	16
2.3 Hak atas merek	20
2.4 Syarat dan Fungsi Merek.....	21
2.5 Pengertian Sengketa Merek.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Pendaftaran Merek Rokok Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Rokok PT Gudang Garam	26
3.2 Akibat Hukum bagi PT Gudang Garam atas pendaftaran Merek Rokok Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	35
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No 162K/Pdt.Sus- HKI/2014 yang mengabulkan permohonan kasasi	40
3.3.1 Persamaan Pada Pokoknya dalam Putusan Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	42
3.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan judex facti salah dalam penerepan hukumnya.....	49

BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

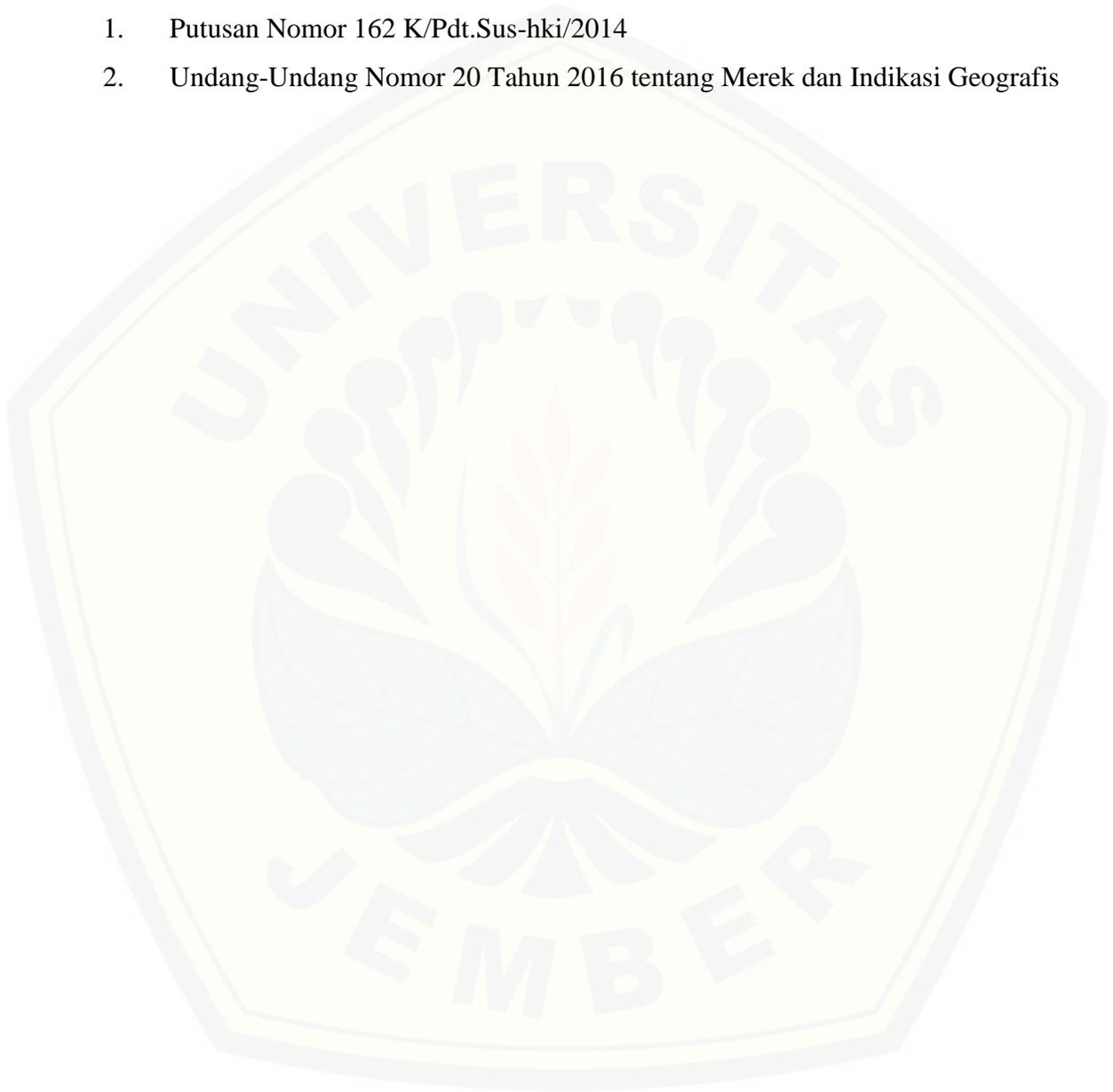
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan di zaman globalisasi ini memicu kemajuan sangat pesat di bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat dikarenakan adanya arus globalisasi. Globalisasi inilah yang menyebabkan terbukanya kesempatan luas bagi arus perdagangan barang dan jasa menembus batas antar negara di dunia yang menandai dimulainya suatu era perdagangan bebas.² Pada era perdagangan bebas yang moderen ini banyak sekali orang-orang maupun perusahaan menciptakan suatu hasil produk baik itu barang maupun jasa agar bisa dikenal di masyarakat luas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari produk yang diciptakannya.

Sehubungan dengan karya yang diciptakan oleh manusia tersebut pemerintah telah membuat suatu undang-undang dimana Hak kekayaan Intelektual (HKI) untuk melindungi hasil ide maupun informasi yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Mahadi dalam Saidin:

“Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak atas kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar”.³

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan suatu bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda di dalam kerangka hukum perdata dapat di klasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satunya adalah benda dalam klasifikasi berwujud dan tidak berwujud., Hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dan suatu hak benda.

² Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000), hlm. 33.

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004), hlm. 11.

Menurut OK Saidin Hak benda adalah ⁴:

“Hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud, itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)”.

Salah satu yang termasuk di dalam bidang HKI adalah merek dimana merek tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

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 berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.⁵

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek. Dimana Hak Merek sendiri adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi para pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa.

Merek tersebut terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek yang sudah di daftarkannya. Pendaftaran Merek untuk memperoleh Hak Merek bukan berarti ijin untuk menggunakan merek itu sendiri. Siapapun berhak memakai merek apapun baik yang terdaftar ataupun yang tidak sepanjang tidak

⁴ OK Saidin, *ibid*, 2004, hlm. 33.

⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 88.

sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa yang sama. Hanya saja, bila merek tersebut sudah terdaftar, pemilik merek mempunyai hak melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya.⁶

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia maka dari itu pemohon harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan agar mereknya dapat didaftarkan dan dapat perlindungan dari dirjen HKI, karena belakangan ini Perlindungan terhadap merek bagi pemegang merek di Indonesia masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek. Pelanggaran tersebut terjadi dengan meniru produk sebelumnya yang sudah dikenal di masyarakat menggunakan teknologi yang lebih modern dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan itikad tidak baik, seperti yang sudah kita ketahui di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tersebut ditolak apabila mempunyai persamaan keseluruhan atau persamaan pada pokoknya yang mempunyai itikad tidak baik.

Salah satu contoh melanggar hak Merek yang mempunyai itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014. Didalam putusan tersebut permasalahan pelanggaran merek ini terjadi antara PT Gudang Garam yang beralamat di jalan Semampir II/I, Kediri – Jawa timur. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi rokok yang telah mendaftarkan barangnya kurang lebih 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama di kelas 34 untuk melindungi jenis sigaret rokok yang telah berdiri sejak 26 Juni 1958. Merek dari rokok Gudang Garam ini

⁶ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Merek: *Siapa yang Berhak Mendaftarkan Merek*, Melalui <http://www.hki.co.id>, 2015, diakses pada tanggal 23 agustus 2017 jam 19.00 WIB.

sudah di daftarkan pertama kali sejak tahun 1979 hingga sekarang merek tersebut sudah dikenal di Indonesia dan telah terdaftar di berbagai negara.

Pada tahun 2005 merek rokok milik Gudang Garam ini ditiru oleh perusahaan rokok Jaya Makmur dimana pemiliknya bernama H. ALI KHOSIN, SE., yang beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Panarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Perusahaan bergerak di bidang yang sama dengan PT GUDANG GARAM yang memproduksi barang dan jasa di kelas rokok. PT GUDANG GARAM pun tidak tinggal diam dengan hal ini menunjuk kuasa hukum HERRY SUSIANTO dan ISTATA T.SIDDARTA mewakili direksi dari PT GUDANG GARAM dan memberikan kuasa khusus kepada kantor pengacara ACEMARK Yosef B Badeoda, SH, MH. melayangkan gugatan kepada H ALI KHOSIN, SE.,

Alasan gugatan itu karena menganggap Perusahaan Rokok JAYA MAKMUR mempunyai itikad tidak baik dengan meniru kesamaan bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna serta cara peletakan gambar/Lukisan merek PT GUDANG GARAM, TBK dan memperdaya konsumen seakan akan memberi kesan merek Gudang Baru tersebut juga merupakan buatan PT GUDANG GARAM. Didalam Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014 majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi H. ALI KHOSIN, SE., dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diketahui pentingnya pengetahuan tentang itikad tidak baik dan persamaan di dalam suatu Merek karena di Indonesia masih kurangnya pemahaman tentang persamaan keseluruhan maupun pada pokoknya pada merek yang sudah ada sebelumnya agar dikemudian hari tidak terjadi konflik. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menelaah, mengkaji dan membahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul “(PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA PT GUDANG GARAM

DENGAN GUDANG BARU PERUSAHAAN ROKOK JAYA MAKMUR (ANALISIS PUTUSAN MA No.162 K/Pdt.Sus-hki/2014)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di dalam penulisan ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan yaitu:

1. Apakah Pendaftaran Merek Rokok Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Rokok PT Gudang Garam?
2. Apa akibat hukum bagi PT Gudang Garam atas pendaftaran merek Rokok Gudang Baru PR JAYA MAKMUR menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No 162K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang mengabulkan permohonan kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka skripsi ini memiliki tujuan penelitian yang hendak dicapai, Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum dan teori hukum khususnya tentang HKI yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dalam upaya penyelesaian sengketa.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pendaftaran Merek Rokok Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur mempunyai Persamaan pada pokoknya dengan merek Rokok PT Gudang Garam.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dengan itikad tidak baik didalam kasus PT Gudang Garam dan PR JAYA MAKMUR.
3. Untuk menganalisa pertimbangan hukum Hakim di dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014 yang mengabulkan permohonan kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷Guna dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penelitian hukum, diperlukan adanya bahan-bahan yang relevan. Demi untuk kelancaran suatu penelitian maka diperlukan suatu metode atau teknik. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh dan menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm. 60.

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dijawab. Pendekatan yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pengertian mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antar undangundang dengan isu hukum yang dihadapi.⁹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari perundangundangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide –ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari

⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135-136.

aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹ Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin doktrin hukum.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.¹³ Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang akan dibahas, oleh karena itu bahan hukum tersebut merupakan bagian terpenting di dalam penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁴

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 resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan HKI.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 177.

¹² *Ibid.*, hlm. 178.

¹³ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014 tentang Sengketa Merek Gudang Garam antara Gudang Garam dan Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan analisis yuridis daya pembeda terkait dengan pendaftaran merek. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan skripsi.¹⁷ Selain itu bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 183-184.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 204.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹⁹

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

Langkah-Langkah tersebut selanjutnya akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor.²⁰Berdasarkan kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis penelitian ini akan membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

²⁰ *Ibid.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual/ide yang diekspresikan dalam bentuk hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Dalam konvensi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, HKI diartikan "kekayaan intelektual yang meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersial, pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian"

Dalam Perjanjian *TRIP's (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights)* yang merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)*, makna HKI merujuk pada semua kategori dari kekayaan intelektual yang diatur dalam Bagian 1 sampai dengan Bagian 7 Bab 11 (Pasal 1 ayat (2)), yaitu hak cipta dan hak terkait (Bagian 1), merek dagang (Bagian 2), indikasi geografis (Bagian 3), desain industri (Bagian 4), paten (Bagian 5), tata letak sirkuit terpadu (Bagian 6) dan perlindungan rahasia dagang (Bagian 7). Kemudian, dalam Konvensi Paris 1883, HKI diartikan sebagai perlindungan

kekayaan industri meliputi paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal, dan penanggulangan persaingan curang. Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah menerangkan bahwa:²¹

HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.²²

Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

Ruang lingkup yang telah diatur dalam persetujuan TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) meliputi:

1. Hak Cipta dan hak terkait
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain produk Industri
5. Paten

²¹ Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah., *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 41.

²² Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.31.

6. *Layout Designs* (Topografi Rangkaian Elektronika atau Sirkuit Terpadu);
7. Perlindungan terhadap informasi rahasia;
8. Pengendalian terhadap praktik-pratik persaingan Curang Dalam Perjanjian Lisensi

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI mengikuti laju berkembangnya teknologi, industri dan perdagangan di masyarakat, Perubahan semua itu dilandasi pula pertimbangan ekonomi dan tuntutan perluasan setiap adanya teknologi baru. Kalangan hukum sering berjuang untuk menyesuaikan hal yang baru ke dalam prinsip-prinsip dasar dari HKI meskipun selalu ketinggalan kembali dengan perkembangan teknologi yang baru lagi.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka (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, suara, hologram, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, 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.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, dapat diketahui bahwa merek:

- a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, suara, hologram, baik berupa 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, susunan warna maupun gabungan kedua unsur;

- b. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Merek sebagai tanda mempunyai “ciri khusus”, dan tujuan dari adanya ciri khusus tersebut adalah untuk membedakan milik seseorang dari tanda atau cap orang lain. Lambang atau cap yang melekat dalam suatu produk dipakai dalam dunia perdagangan untuk menunjukkan suatu asal-usul barang, mutu maupun kualitas produk. Menurut Insan Budi Maulana²³,

Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari pengertian diatas, merek mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang dengan berbagai bentuk yang melambangkan sesuatu, dan pada merek setiap tanda atau lambang yang mampu memberi kesan pada penglihatan.

Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.²⁴

2.2.2 Jenis-jenis merek

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a

²³ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm .39.

²⁴ OK Saidin, *Op. Cit.*, 2004, hlm. 254.

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis meliputi:

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

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 berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa. Untuk Merek Kolektif misalnya, merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/ Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).²⁵

Di dalam jenis-jenis merek tersebut tampak jelas letak perbedaannya, karena perbedaannya dapat dilihat dari segi sasarannya. Merek dagang sasarannya pada produk yang dapat dipegang dengan tangan, tetapi merek jasa sasarannya pada produk yang hanya dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri

²⁵ Iswi Hariyani, *Loc. Cit.*, 2010

dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.²⁶ Sedangkan merek kolektif menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.”

2.2.3 Proses Pendaftaran Merek

Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek.²⁷

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tata cara pendaftaran merek meliputi:

- (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.

²⁶ OK Saidin, *Op. Cit.*, 2007, hlm. 346.

²⁷ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, 2014, hlm. 156.

- (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.

Pemohon dalam hal pendaftaran Merek dapat diwakilkan melalui Kuasa kepada konsultan HKI harus mengirimkan atau menyerahkan formulir pendaftaran merek. Formulir tersebut harus dilengkapi oleh semua dokumen yang diperlukan, seperti surat keterangan UMKM, etiket merek yang akan didaftarkan, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek, dan bukti penerimaan perintah pendaftaran merek.

Dokumen pendaftaran setelah diterima oleh Ditjen HKI, maka akan dilakukan beberapa langkah pemeriksaan hingga terbitnya sertifikat merek. Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.

1. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek,

surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

kekuranglengkapan persyaratan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat memenuhi kekuranglengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Apabila terjadi bencana alam atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia sehingga kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek belum dapat dipenuhi, pemohon atau kuasanya dapat meminta perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut.

Kekuranglengkapan persyaratan administratif berupa bukti prioritas, harus diajukan paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Permohonan yang tidak dapat memenuhi persyaratan bukti prioritas tetap diproses namun dengan tidak menggunakan hak prioritas.

2. Pengumuman

Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam berita resmi merek (BRM). Pengumuman tersebut berlangsung selama dua bulan.

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut dengan DJKI). Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak. DJKI kemudian akan mengirimkan Salinan dokumen

keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.

Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Salinan keberatan yang disampaikan oleh Dirjen HKI. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam tahap pengumuman ini pemohon juga dapat melengkapi kekurangan persyaratan administratif yang bukan merupakan persyaratan minimum seperti surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa, atau bukti prioritas.

3. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administrative. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantive terhadap permohonan pendaftaran merek dimaksud. Dalam hal terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantive dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek, hasil pemeriksaan substantive juga diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Apabila terhadap permohonan tersebut setelah pemeriksaan substantive dianggap dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan sertifikat merk dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek.

4. Sertifikasi

Sertifikasi merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk

dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek tersebut. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan.

2.3 Hak Atas Merek

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia., sebagaimana yang teruat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek mula-mula untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain.²⁸ Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukung seperti Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).

²⁸ Usman Rachmadi, *Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm .363.

Pengalihan hak atas merek terdaftar diatur dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terjadi karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan pengalihan Hak atas merek dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Pelaksanaan pencatatan pengalihan hak akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak.

2.4. Syarat dan Fungsi Merek

Suatu merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.²⁹

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- 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;

²⁹ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2014, *Loc. Cit.*

- 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

Pihak- pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek yaitu:

1. Orang/ Perorangan;
2. Perkumpulan;
3. Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan).

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyedianya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.³⁰ Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.³¹

Penjelasan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pemohon kepemilikan merek harus

³⁰ Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 50.

³¹ Usman Rachmadi, *Op. Cit.*, 2003, hlm. 320.

beritikad baik, yaitu dengan mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Misalnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut.³²

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:³³

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

2.5. Pengertian Sengketa Merek

Menurut Adrian Sutedi:³⁴

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

Merek yang telah didaftarkan menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diberikan perlindungan selama sepuluh tahun. Setiap merek terdaftar dilindungi oleh Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis, Perlindungan tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat

³² Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek*, (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm. 13.

³³ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, 2010, hlm. 89.

³⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, 2009, hlm. 93.

diperpanjang. Ini berarti selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun itu tidak boleh ada pihak lain yang melanggar hak merek terdaftar. Namun demikian, karena pada hak merek itu melekat keuntungan ekonomi, hal ini selalu dimanfaatkan bukan hanya oleh pemilik merek, melainkan juga oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dengan menggunakan ketenaran merek terkenal. Dengan adanya proses pendaftaran merek, maka dapat dicegah terjadinya pemakaian merek yang sama baik secara keseluruhan maupun sama pada pokoknya dalam peredaran barang/jasa sejenis.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemilik atau pemegang merek terkenal asing mendapat perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*³⁵

. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa selain penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga. Alternatif penyelesaian sengketa disini bisa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Sehubungan dengan pelanggaran merek dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2007), hlm. 428.

“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:

- gugatan ganti rugi; dan/atau
- penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”.

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril.³⁶

³⁶ OK Saidin, *Op. Cit.*, 2004, hlm. 401.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek diperoleh karena promosi yang besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
2. Akibat Hukum apabila suatu merek terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau mempunyai persamaan secara keseluruhan maka konsekuensi atas yang dilakukan tergugat terhadap merek milik penggugat, yaitu merek tersebut dapat dibatalkan dan dihapus pendaftarannya. Selain itu penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh pemilik merek yang merasa haknya dirugikan oleh pihak yang tidak mempunyai hak dalam penggunaan mereknya. Dengan demikian, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu memberikan dampak bagi PT Gudang Garam dimana

gudang garam tidak dapat membatalkan merek Gudang Baru Perusahaan Rokok Jaya Makmur, karena Gugatan pembatalan merek telah melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sikap diam dari Gudang Garam dan baru mengajukan gugatan setelah merek Gudang Baru sudah dikenal di masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat untuk menghancurkan kompetitornya.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah perlu membuat suatu Peraturan Pemerintah tentang merek dan persamaan unsur pokok pada suatu merek. Diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa serupa. Selain itu, Hakim Pengadilan Niaga dan Hakim Mahkamah Agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai merek agar memiliki kesamaan dalam membuat putusan, sehingga tercapai suatu kepastian hukum.
2. Hendaknya para pelaku usaha yang ingin membuat merek dan ingin mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang akan dibuat tersebut telah ada lebih dahulu atau tidak sehingga terhindar dari unsur peniruan atau membonceng reputasi merek yang telah ada maupun merek yang sudah terkenal karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya dimana apabila merek tersebut terbukti melanggar maka merek tersebut bisa dihapus dan dimintai ganti rugi hak atas merek yang dilanggarnya.
3. Hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih aktif turut berperan dalam menanggulangi pelanggaran merek baik itu merek biasa maupun merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali

terjadi pelanggaran terhadap suatu merek baik itu merek biasa maupun merek terkenal. Apabila pelaku usaha menemukan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek yang didaftarkannya agar langsung melaporkan kepada Direktorat Jendral HKI agar tidak terjadi kasus dikemudian hari sengketa mengenai persamaan unsur pokok pada suatu merek.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung , Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Insan Budi Maulana. 2010, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Iswi Hariyani. 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2009. *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga.
- OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Paingot Rambe Manalu. 2000. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, Bandung, PT.Alumni.
- Rahmi Jened. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Sudargo Gautama. 1992. *Hukum Merek Indonesia, Cetakan ke 2*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Tim Lindsey. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung, PT. Alumni.

Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

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

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Jakarta

Perjanjian TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang diratifikasi melalui 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) ; Jakarta

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 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 IntellectualProperty Organization*.

Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-hki/2014

C. INTERNET

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Merek : Siapa yang Berhak Mendaftarkan Merek, Melalui <http://www.hki.co.id,2015> diakses tanggal 23 agustus 2017 jam 19.00 WIB.

Menilai Persamaan Pada Pokoknya, diakses melalui <http://www.legalakses.com/persamaan-pada-pokoknya/>, pada tanggal 5 Juni 2018 jam 17.00 WIB.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, Prosedur peninjauan kembali, Melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-peninjauan-kembali>, diakses pada tanggal 10 juni 2018 jam 19.00 WIB.





PUTUSAN

Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014

**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:

H. ALI KHOSIN, SE., selaku PR. JAYA MAKMUR, beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Panarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra,SH.,MH.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Berita Satu Plaza d/h. Gedung Citra Graha Lantai 10 Jalan Jend.Gatot Subroto, Kav.35-36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

P.T. GUDANG GARAM, TBK, berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri – Jawa Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, 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 dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas logo Merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di

Hal.1 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Indonesia sebanyak sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenis-jenis barang: sigaret kretek, antara lain yaitu sebagai berikut :

Nomor	Merek	Daftar Umum Merek	Kelas Barang
1	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 42902	1
2	Gudang Garam	IDM 0000 14016	1
3	GG International	IDM 000088267	1
4	Gudang Garam	IDM000253043	2
5	Gudang Garam	IDM000253038	3
6	Gudang Garam	IDM000253042	4
7	Gudang Garam	IDM000253037	5
8	Gudang Garam	IDM000253036	6
9	Gudang Garam	IDM000253053	7
10	Gudang Garam	IDM000253860	8
11	Gudang Garam	IDM000253034	9
12	Gudang Garam	IDM000253861	10
13	Gudang Garam	IDM000253060	11
14	Gudang Garam	IDM000253046	12
15	Gudang Garam	IDM000253044	13
16	Gudang Garam	IDM000253047	14
17	Gudang Garam	IDM000253057	15
18	GG International	IDM 000088265	16
19	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 14096	16
20	Gudang Garam	IDM 0001 05311	16
21	Gudang Garam	IDM000253054	17
22	GG International	IDM 000088266	18

Hal.2 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

23	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 14095	18
24	Gudang Garam	IDM 0000 14019	18
25	Gudang Garam	IDM000253055	19
26	Gudang Garam	IDM000253056	20
27	Gudang Garam	IDM000253059	21
28	Gudang Garam	IDM000253058	22
29	Gudang Garam	IDM000253045	23
30	Gudang Garam	IDM000253039	24
31	Gudang Garam	IDM000254016	25
32	Gudang Garam	IDM000253859	26
33	Gudang Garam	IDM000253040	27
34	Gudang Garam	IDM000253048	28
35	Gudang Garam	IDM000253049	29
36	Gudang Garam	IDM000254017	30
37	Gudang Garam	IDM000253035	31
38	GG International	IDM 000088268	32
39	Gudang Garam	IDM 0000 14018	32
40	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 14093	32
41	Gudang Garam	IDM000253041	33
42	GG Surya Signature 12 Hijau Menthol	IDM000344966	34
43	GG Surya Signature 12 Merah Blewa	IDM000344963	34
44	GG Surya Signature 16 Merah	IDM000344964	34
45	GG Surya	IDM000344967	34

Hal.3 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

	Signature 16 Merah Blewa		
46	GG Surya Signature 20 Hijau	IDM000344968	34
47	GG Surya Signature 20 Merah	IDM000344965	34
48	GG Surya Signature 20 Hijau Menthol	IDM000344962	34
49	GG Surya Signature 20 Abu-abu	IDM000344969	34
50	GG Nusantara Kretek Slims	IDM 0000 59497	34
51	GG Surya De Luxe Hijau (20)	IDM 0001 30437	34
52	GG Surya De Luxe Merah (20)	IDM 0001 30438	34
53	GG Surya De Luxe Biru (20)	IDM 0001 30439	34
54	Surya PROMild	IDM000363742	34
55	Surya PROfessional MILD	IDM000363744	34
56	Gudang Garam	IDM000344842	34
57	Gudang Garam Djaja (Hard Pack)	IDM000364959	34
58	Gudang Garam Surya 12(etiket	IDM000364964	34

Hal.4 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lama)		
59	Gudang Garam Klobot (etiket)	IDM000364967	34
60	Gudang Garam AKS 14	IDM000344489	34
61	GG Special King Size (sigaret kretek)	IDM000344490	34
62	Gudang Garam GG Filter (Merah)	IDM000344492	34
63	Gudang Garam 20 GG KING SIZE	IDM000344486	34
64	Gudang Garam 20 AKS Merah (King Zise)	IDM000344493	34
65	Sigaret Kretek tjap GG	IDM 0000 14094	34
66	Sigaret Kretek Tjap GG	IDM 0000 14003	34
67	Gudang Garam	IDM 0000 14017	34
68	Gudang Garam TM (orange)	IDM000082754	34
69	Gudang Garam spc deluxe (King zise)	IDM000088263	34
70	GG Djaja Hijau (King Size)	IDM000088264	34
71	Gudang Garam AKS (12)	IDM 0000 14007	34
72	Surya G G	IDM 0000 14006	34

Hal.5 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



	(hitam putih)		
73	GG Nusantara	IDM 0000 15876	34
74	GG Surya 16 (coklat)	546606	34
75	Tjap GG Merah	IDM 0000 52507	34
76	GG Surya 16 (merah)	IDM 0001 01115	34
77	Gudang Garam Surya Pro	546605	34
78	GG Inter (merah)	IDM 0000 16377	34
79	GG Inter (coklat)	IDM 0000 17623	34

2. Bahwa merek-merek Gudang Garam dan variannya milik klien kami tersebut telah terdaftar di Indonesia sejak:

- a. Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (14 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147543, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek);
Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 273579, tanggal 1 April 1992;
Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan 506190, tanggal 19 April 2002;
Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000344489, tanggal 6 Januari 2012;
- b. Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (10 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal

Hal.6 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147653, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek);

Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 273582, tanggal 1 April 1992. Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan 506187, tanggal 19 April 2002. Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000384516;

c. Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (20 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal 26 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147724, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek). Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 273583, tanggal 1 April 1992. Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan 506186, tanggal 19 April 2002. Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000344493, tanggal 6 Januari 2012;

d. Tahun 1994, sebagaimana logo dan merek Gudang Garam King Size, terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal 01 Maret 1996, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 354965, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek). Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor IDM000014007, tanggal 09 Agustus 2004;

3. Bahwa selain telah terdaftar di Indonesia, Logo dan Merek Gudang Garam dan seluruh variannya di berbagai kelas terutama kelas 34 untuk jenis barang sigaret kretek milik Penggugat juga telah terdaftar di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile,

Hal.7 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989;

4. Bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah Merek yang secara khusus diciptakan oleh Penggugat sebagai Merek Dagang untuk membedakan barang-barang hasil produksi Penggugat dengan barang-barang hasil produksi orang lain;
5. Bahwa selain sebagai Merek Dagang, Merek Gudang Garam milik Penggugat tersebut juga sekaligus merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT. Gudang Garam, Tbk., yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958 dimana pendirian badan hukumnya dilakukan berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 30 Juni 1971, dibuat dihadapan Suroso,SH, Notaris di Kediri;
6. Bahwa seiring dengan perkembangan waktu, Merek Gudang Garam milik Penggugat telah menjadi Merek yang cukup terkenal dan populer di negaranya sendiri Indonesia, maupun di beberapa negara di dunia;
7. Bahwa diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor Registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 yaitu: sigaret kretek;
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor Registrasi IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, dan IDM000014007;
9. Bahwa persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam milik Penggugat dengan Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat sangat jelas terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan;

Hal.8 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

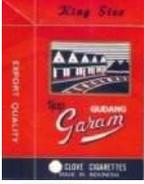
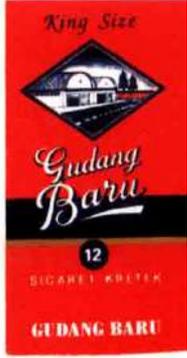
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUDANG GARAM (Milik Penggugat)	GUDANG BA (Milik Tergugat)
<p>1. Reg.Nomor IDM000384516 (Ex. Reg.Nomor 506187, Ex.Reg.Nomor 273582, Ex.Reg.Nomor 147653) Terdaftar sejak tahun 1979</p> 	<p>1. Reg.Nomor IDM00003</p> 
<p>2. Reg.Nomor IDM00034489 (Ex. Reg. 506190, Ex.Reg.Nomor 273579, Ex.Reg.Nomor 147543) Terdaftar sejak tahun 1979</p> 	<p>2. Reg.N IDM0000</p>
<p>3. Reg.Nomor IDM000344493 (Ex.Reg.Nomor 506186, Ex.Reg.Nomor 273583, Ex. Reg. Nomor 147724) Terdaftar sejak tahun 1979</p>	



4. Reg.Nomor IDM000014007
(Ex Reg.Nomor 354965)
Terdaftar sejak tahun 1996

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972 menyatakan bahwa “suatu Merek mempunyai persamaan dengan Merek lain, jika bentuk atau susunannya, atau bunyinya dan bagi masyarakat telah menimbulkan kesan, jadi tidak perlu 100% sama”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992 tertanggal 06 Januari 1998 yang menyatakan bahwa “Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya dapat dideskripsikan memiliki persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi dan persamaan unsur elemen”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451 K/Pdt/1987 tertanggal 13 April 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1053 K/Sip/1982 tertanggal 22 Desember 1982 telah menyebutkan “bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua Merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian bagian yang menjadi Merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (total indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian Merek”;

10. Bahwa selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat (dalam hal bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan, jenis barang Merek Gudang Baru +

Hal. 10 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Lukisan atas nama Tergugat tersebut juga sama /sejenis dan termasuk di dalam satu kelas yang sama dengan jenis barang yang dimiliki oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat, sehingga Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat tersebut tentunya akan memperdaya konsumen dan memberi kesan kepada konsumen seakan-akan produk dengan Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat berasal dari Penggugat atau setidaknya mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat, karena pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan tersebut jelas telah diajukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik. Dapat diketahui secara pasti bahwa ide dalam menciptakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat diilhami oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia yaitu sejak tahun 1969 dibawah nomor pendaftaran 93232. Dengan itikad tidak baiknya tersebut, Merek Gudang Baru + Lukisan didaftarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk membonceng keterkenalan Merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan fikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 021 K.HaKI/2003 dalam perkara Merek Giojien Co menyebutkan bahwa "perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan Merek Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai tentang asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 046 K/N/HaKI/2006 dalam perkara Merek Love & My Love Vs My Lowe yang menyebutkan bahwa "...Bahwa seharusnya Tergugat dapat menciptakan kata-kata atau tanda - tanda lain sebagai Merek Dagangnya tanpa harus meniru dan/atau menggunakan Merek My

Hal.11 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowe, sebab Merek My Lowe mempunyai persamaan bentuk, susunan dan cara penempatan huruf-huruf, cara penulisan dan bunyi suara dengan Merek Love maupun My Love milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis. Dengan demikian jelas pendaftaran Merek MY Lowe didasari itikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Bahwa oleh karena itu, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek milik Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi, "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6";

12. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dengan tegas menyebutkan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik";

13. Bahwa pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat tersebut jelas diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengecoh dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan Merek serta hasil-hasil produk Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat. Sulit dapat dibayangkan pula darimana kata Gudang Baru + Lukisan diperoleh, kecuali telah diilhami oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat harus dibatalkan;

14. Bahwa gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b, Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas menyebutkan: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut":

Hal.12 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

15. Bahwa itikad buruk dari Tergugat yang mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan yang meniru Merek Gudang Garam milik Penggugat juga terkait dengan Merek Gudang Garam yang sudah terkenal di seluruh dunia sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Merek Terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek;

16. Bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat sudah menjadi merek terkenal karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diuraikan syarat-syaratnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, antara lain:

- a. telah diketahui oleh masyarakat umum secara luas;
- b. telah mempunyai reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. telah memiliki bukti investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- d. telah memiliki bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tertanggal 25 November 1995 menyebutkan "pengertian Merek terkenal adalah apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara".
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tertanggal 20 Desember 2002 menyebutkan: "Untuk menentukan kriteria Merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi Merek yang

Hal.13 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara, jika hal ini ada, merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”;

17. Bahwa selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan: “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”;
18. Bahwa Merek Gudang Garam adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat. Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi sehingga menjadi Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 040 K/N/HaKI/2006 dalam perkara Merek Exedy menyatakan bahwa “...demikian pula nama Badan Hukum Exedy milik Penggugat pertama kali didirikan di negara asalnya Jepang sejak tanggal 1 Agustus 1995 dan telah dicatat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, karenanya nama badan hukum Exedy milik Penggugat termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terhadap permohonan pendaftaran atau menyerupai nama badan hukum Exedy milik Penggugat, menurut hukum harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”;
19. Bahwa perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata di samping bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;
20. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT.Sby tanggal 23 Juli 2012 jo Putusan PN Kepanjen Malang

Hal. 14 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tanggal 7 Maret 2012 amar putusannya menyatakan Tergugat (H.Ali Khosin SE) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Penggugat) untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan";

21. Bahwa Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan ini agar dapat segera melaksanakan dan mentaati putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah Merek Terkenal;
3. Menyatakan merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru milik Tergugat Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

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

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah terjadi *Contradictio in Terminis*.

Bahwa dengan ditempatkannya posisi hukum H. Ali Khosim, SE sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* secara hukum telah terjadi *Contradictio in Terminis*. Hal mana dapat diperhatikan dengan adanya prinsip hukum yang melekat pada Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 merupakan yuridiksi sengketa terhadap surat keputusan administratif yang kontelasi yuridisnya terkait dengan prosedur pendaftaran merek yang diberikan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum & Ham Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur Merek yang diberikan kepada pemilik Merek *in litis* Gudang Baru + lukisan yang telah terdaftar dalam daftar umum Merek Nomor IDM000032226 untuk melindungi jenis barang sigaret kretek dalam kelas barang 34 dan Nomor IDM000042757 jenis barang sigaret kretek dalam kelas barang 34 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas nama Tergugat *a quo*. Dengan demikian karena Tergugat telah mendapatkan keputusan yang bersifat final dari Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum & Ham Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur Merek dalam lingkup adminisitratif berupa telah diterimanya pendafran Merek Gudang Baru + Lukisan yang terdaftar dalam daftar umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka cukup beralasan bilamana H. Ali Khosim sepatutnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat sedangkan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum & Ham Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek untuk selanjutnya diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah Turut Tergugat seperti saat ini. Oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* tidak tepat dalam menempatkan posisi hukum dari pihak yang

Hal.16 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat maka gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Penggugat Kabur

Bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai wakil / kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perkara *a quo* dan atau proses litigasi di Pengadilan maka wakil / kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa Khusus. Bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan dan atau digunakan oleh wakil / kuasanya sebagai pihak yang berperkara kepada badan peradilan maka ditentukan dan ditetapkan serta dicantumkan secara jelas dalam Surat Kuasa Khusus haruslah jelas namun kendati demikian apabila kami memperhatikan adanya Surat Kuasa tertanggal 02 April 2013 yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 04 / HKI – Merek / 2013 / PN Niaga Sby dengan mana surat kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 Nomor 1264 / HK / V / 2013 yang kemudian akselerasikan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, ternyata surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dibuktikan yakni:

- a. Tidak menyebutkan kedudukan pihak dalam perkara *a quo* yakni H.Ali Khosim sebagai Tergugat pada kuasa Penggugat *a quo* serta begitu pula tidak mencantumkan posisi hukum dari Direktur Merek yang juga menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
- b. Telah terjadi *ambiguitas iuridis* pada surat kuasa Penggugat dimana Penggugat menyebutkan Herry Susianto dan Istata T. Siddarta bersama-sama dan masing-masing selaku direktur mewakili direksi bertindak atas nama PT. Gudang Garam Tbk namun pada kuasa Penggugat dimaksud tidak menerangkan dan tidak menjelaskan kedudukan hukum (domisili) dari Direksi yang diwakili oleh Herry Susianto dan Istata T. Siddarta sebagai Pemberi Kuasa *in concreto* pada tanda tangan Istata T. Siddarta terdapat adanya stempel bertuliskan PT. Gudang Garam Tbk Perwakilan Jakarta sebagai Pemberi Kuasa sedangkan Yosef B Badeoda, SH dkk selaku Penerima Kuasa PT. Gudang Garam Tbk beralamat di Jalan Semampir II / 1 Kediri Jawa Timur;

Hal.17 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat *a quo* telah terjadi *ambiguitas* yuridis dan kekaburan khususnya pada posisi hukum pihak Penggugat dalam perkara *a quo* yakni apakah PT. Gudang Garam Tbk yang beralamat di Jalan Semampir II / 1 Kediri Jawa Timur sebagai Penggugatnya ataukah PT. Gudang Garam Tbk Perwakilan Jakarta yang juga sebagai Penggugat padahal bilamana mencermati kedudukan Herry Susianto dan Istata T. Siddarta mewakili Direksi dalam perkara *a quo* seharusnya ada surat kuasa yang memang dikhususkan untuk mewakili dalam perkara *a quo* namun faktanya Herry Susianto dan Istata T.Siddarta justru memberikan kuasa khusus kepada Kantor Pengacara Acemark Yosef B Badeoda, SH, MH dkk yang seharusnya bukanlah kuasa khusus yang diberikan kepada Kantor Pengacara ACEMARK Yosef B Badeoda, SH, MH dkk melainkan kuasa substitusi karena Herry Susianto dan Istata T. Siddarta telah bertindak mewakili Direksinya. Oleh karenanya kuasa yang seperti ini tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang dikegorikan sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas sedangkan kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* patut diklasifikasikan sebagai Surat Kuasa Substitusi maka kuasa yang diajukan itu secara hukum tidak dapat dipergunakan sepenuhnya sebagai landasan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi mengenai gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat telah Kadaluarsa;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Bahwa ketentuan ini dikaitkan dengan *fundamentum petendi* gugatan Penggugat butir angka 2 menyatakan sejak tahun 1979 Merek Gudang Garam terdaftar pada Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang Undangan Direktur Paten dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980 didaftarkan dalam daftar umum dengan Nomor 147543 ... dst ... sedangkan gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013, sehingga waktu antara tanggal pendaftaran Merek milik

Hal.18 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tanggal pendaftaran gugatan pembatalan Merek yang diajukan Penggugat adalah 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan; Oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluarsa (kahar) dan menurut hukum karena gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa adanya bukti yang menguatkan tentang Eksepsi Kadaluarsa tersebut diatas adalah diakuinya oleh Penggugat melalui dalil *fundamentum petendi* gugatannya pada butir angka 7 dimana Penggugat menyatakan diketahui dalam daftar umum Merek Direktorat Jenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan bilamana dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan Penggugat tentang gugatan pembatalan merek tertanggal 29 Mei 2013 secara hukum telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diharuskan oleh Ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

4. Eksepsi tentang kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa menurut asas hukum *Legitima Persona Standi In Judicio* menyebutkan suatu gugatan harus diajukan oleh orang / subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum (*legal standing*) dengan orang yang digugat maupun masalah yang disengketakan namun dalam perkara *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi suatu hubungan hukum atau keterkaitan hukum tentang Merek Gudang Baru + lukisan milik Tergugat seakan-akan produk tersebut berasal dari Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat di dalam *fundamentum petendi* gugatannya padahal Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat maka dengan demikian Merek atas nama Tergugat bukanlah mengadopsi dari Merek Penggugat. Bahwa selanjutnya karena Tergugat telah melakukan permohonan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan dengan melalui kuasanya masing-masing bernama Rosmin Jalan Masjid Aljihad Sduri Indah Gang II / 16 RT. 01 / 06 Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat dan Bhakti

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmayana & Moelyono Karmayana Jalan Bendungan Hilir X / 12, Jakarta adalah tidak akan lengkap bilamana kedua orang yang telah menguruskan Merek atas nama Tergugat tidak ditarik dan diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli

Hal.20 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 12 September 2013 terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/HKI.Merek/2013/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 01 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 29 November 2013, kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

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

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

1. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi hadir pada saat Putusan Perkara Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, dan Kuasa Hukum Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi atas putusan *a quo* telah mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Haki Nomor 04/HKI.Merek/2013/PN.Niaga Surabaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya tertanggal 24 September 2013;

Hal.21 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

2. Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 83 ayat 1, 3 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan, sehingga secara formil Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi patut untuk diterima;
3. Bahwa Putusan Perkara Nomor 04/HKI–Merek/2013/PN Niaga Sby, tanggal 12 September 2013, amar putusannya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan merek Gudang Baru+ Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan dengan iktikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru+ Lukisan milik Tergugat Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru+ Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftardengan Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21

Hal.22 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar Putusan Perkara *a quo*, karenanya Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi dengan alasan – alasan sebagai berikut:

4.1. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Jawaban terhadap gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan pembatalan Merek yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat telah kadaluarsa (kahar), karena gugatan pembatalan Merek menurut hukum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- Bahwa terhadap eksepsi berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat ini, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* pada halaman 82-83 menyatakan yang tertulis dan berbunyi:

“Bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati eksepsi ke-3 (tiga) tersebut, telah nyata bahwa mengenai kadaluarsa atau tidak mengenai gugatan pembuatan merek tersebut sudah memasuki dalam pokok perkara, oleh karena eksepsi tersebut mengaitkan dengan *fundamental petendi* angka 2 dan angka 7 yang memerlukan pembuktian, oleh sebab itu eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ke 3 tersebut juga harus ditolak;” (huruf tebal dan garis bawah dari Pemohon);

Hal.23 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum atas Pokok Perkara dalam Putusan *a quo* pada halaman 84 sampai dengan 95, sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum terhadap Eksepsi berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, padahal senyatanya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya Putusan *a quo* pada halaman 82-83 menyatakan “eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara”;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undan-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan demikian senyatanya Putusan Perkara Nomor 04/HKI–Merek/ 2013/PN.Niaga Sby, tanggal 12 September 2013, belum memutus pokok perkara karena dalam pertimbangan dalam tentang eksepsi dipertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk mengenai Kadaluarsa menurut Pengadilan dalam Putusan tersebut sudah masuk dalam perkara pokok;
- Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) eksepsi berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara, karenanya *Judex Facti* telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan. Dengan demikian, berarti *Judex Facti* menurut hukum belum pernah memutus yang menyangkut pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam pertimbangan hukumnya Putusan *a quo*, sehingga terhadap perkara *a quo* terqualifikasi hukum sebagai dianggap tidak pernah ada putusan;
- Bahwa sejatinya segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, namun kenyataannya lain, yang mana *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan atau

Hal.24 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



kurang cukup mempertimbangkan alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*;

2 *Judex Facti* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dalam membuat putusan *a quo*, karenanya jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan:

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35/1999, yang sekarang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan: segala putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu :
 - ⇒ Putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 21-7-1970, menegaskan: putusan yang tidak lengkap/kurang cukup dipertimbangkan, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan;
 - ⇒ Putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 14 -10-1985, menegaskan: putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan secara seksama dalam persidangan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tertanggal 31 Mei 1963, Nomor 01 Tahun 1963 Bagian B, maka tentunya Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi *a quo* harus pula mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat demikian itu.

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* yang tidak cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan Putusan *a quo* mengakibatkan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya dan telah jelas-jelas merupakan kekhilafan *Judex Facti* atau suatu kekeliruan yang nyata. Karena itu, cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi agar dapatnya Putusan Nomor 04/HKI–Merek/ 2013/PN Niaga Sby, tanggal 12 September 2013, tersebut dapat dibatalkan;

3. Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harusnya diajukan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan bukannya Pasal 69 ayat (2) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - Bahwa manakala *Judex Facti* dalam Putusan *a quo* telah cukup mempertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentunya *Judex Facti* akan membuat pertimbangan hukum terhadap dalil posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat atas dasar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai tidak cukup alasan dan dasar hukumnya untuk dikabulkan;
 - Bahwa Pendaftaran Merek Gudang Baru dengan IDM Nomor 000042757 (Bukti T–1) dan IDM Nomor 000032226 (Bukti T–2), keduanya atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, telah dilakukan sesuai dengan mekanisme/ prosedur yang berlaku, dimana publikasi kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ternyata merek yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar;
 - Bahwa namun ternyata, hingga tenggang waktu 3 (tiga) bulan masa pengumuman, Termohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang hak merek Gudang Garam yang mengklaim merek Gudang Garam sebagai merek terkenal tidak ada mengajukan keberatan atau sanggahannya dari pihak lain *in litis* Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kompetitornya, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pengumuman dimuat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sikap ‘diam’ dari Termohon Kasasi/Penggugat tersebut mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sendiri sebagai pihak pemegang hak atas merek Gudang Garam tidak bersifat proaktif dalam melindungi mereknya

Hal.26 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setiap upaya peniruan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain atau kompetitornya;

- Bahwa sikap 'diam' Penggugat/Termohon Kasasi ini dinilai sebagai sikap untuk siap berkompetisi dengan pelaku pasar di bidang industri rokok kretek di Indonesia, khususnya dengan pelaku bisnis rokok kretek di wilayah Jawa Timur. Akan tetapi ketika bisnis merek Gudang Baru milik Tergugat/Pemohon Kasasi ini telah mendapatkan pangsa pasar yang potensial secara bersaing dengan sehat dengan rokok merek Gudang Garam dan merek dagang rokok kretek lainnya, pihak Penggugat/Termohon Kasasi ini ternyata tidak siap bersaing dengan Merek Gudang Baru milik Tergugat/ Pemohon Kasasi lalu mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, setelah 10 (sepuluh) tahun Merek Gudang Baru memperoleh Sertifikat Merek dengan IDM Nomor 000042757 (Bukti T-1) dan IDM Nomor 000032226 (Bukti T-2);
- Bahwa tindakan Penggugat/ Termohon Kasasi tersebut tidak hanya semata-mata dikarenakan Gudang Baru yang telah terdaftar tahun 1995 dan telah diperpanjang pendaftarannya pada tahun 2005 memiliki persamaan pada pokoknya, akan tetapi Penggugat/ Termohon Kasasi telah menggugat Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mematikan merek Gudang Baru sebagai kompetitornya. Padahal seharusnya Penggugat harus mengajukan keberatan ketika pendaftaran merek Gudang Baru diumumkan dalam Berita Resmi Merek atau alternatif lainnya Penggugat/Termohon Kasasi dapat langsung mengajukan gugatan pembatalan merek Gudang Baru ketika Tergugat/ Pemohon Kasasi menggunakan merek Gudang Baru tersebut dalam produk rokok kreteknya tersebut. Dalam hal ini, ketentuan yang berlaku bagi Penggugat/Termohon Kasasi seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan bukan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Hal.27 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembatalan merek Gudang Baru milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan menggunakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek merupakan bentuk terselubung persaingan usaha tidak sehat;
 - Bahwa tindakan Penggugat/Termohon Kasasi yang baru mengajukan gugatan pembatalan merek Gudang Baru milik Tergugat/Pemohon Kasasi setelah lebih kurang 10 tahun berkompetisi di pasar dengan merek Gudang Garam milik Penggugat/Termohon Kasasi dengan menggunakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah merupakan bentuk penyalahgunaan hak gugat dari pemegang hak atas suatu merek untuk menghancurkan kompetitornya, padahal maksud dan tujuan dari pembentuk Undang-Undang Tentang Merek membuat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan memberi tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan pembatalan suatu merek terdaftar agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
 - Bahwa tindakan Penggugat/Termohon Kasasi selaku pemegang hak atas Merek Gudang Garam yang merupakan perusahaan besar menggugat pembatalan merek Gudang Baru memiliki efek sosio ekonomis. Pembatalan Merek Gudang Baru akan mengakibatkan produksi berhenti dan ribuan karyawan Tergugat/Pemohon Kasasi akan kehilangan pekerjaan dan jumlah pengangguran di Indonesia akan bertambah;
 - Bahwa rokok kretek Gudang Baru dibuat untuk kelas pasar tersendiri dan jika rokok kretek Gudang Baru tidak lagi memproduksi, maka masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan rokok kretek dengan harga bersaing selain dari produk Gudang Garam. Padahal, rokok kretek Gudang Baru milik Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki harga yang terjangkau dan memiliki segmen kelas konsumen tersendiri. Tindakan Penggugat/Termohon Kasasi yang baru menggugat

Hal.28 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan merek Gudang Baru berdasarkan Pasal 69 ayat (2) yang tidak memiliki tenggang batas untuk mengajukan gugatan bertujuan untuk merebut dan menjarah konsumen Gudang Baru. Oleh karena itu, pembatalan merek Gudang Baru merupakan bentuk terselubung dari persaingan usaha tidak sehat karena seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi ini telah menggunakan hak gugatnya tersebut berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan bukannya menunggu hingga Merek Gudang Baru telah dikenal di pasar oleh konsumennya dan dihancurkan dengan alasan terdapat persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya dan merek Gudang Baru akan mengecohkan konsumen;

3. Tidak Terbukti Bahwa Konsumen Terkecoh Dan Menimbulkan Kebingungan Untuk Memilih Antara Rokok Kretek Merek Gudang Garam Dengan Rokok Kretek Merek Gudang Baru
 - Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi selaku pemegang hak atas merek Gudang Garam adalah perusahaan besar dengan modal besar yang telah begitu gencar mempromosikan rokok kretek merek Gudang Garam di wilayah geografis Indonesia dan juga mendalilkan telah mendaftarkan merek Gudang Garam di beberapa negara lainnya. Dengan demikian, konsumen sebenarnya tidak akan terkecoh dengan merek Gudang Baru meskipun penjualannya dilakukan pada tempat yang sama. Hal ini dikarenakan ada persaingan dari segi harga rokok kretek merek Gudang Garam dengan merek Gudang Baru. Dengan demikian, tidak benar konsumen telah terkecoh dengan merek Gudang Baru milik Tergugat/Pemohon Kasasi, karena dari segi harga saja rokok kretek dengan merek Gudang Baru jauh lebih terjangkau dari merek Gudang Garam;
 - Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukumnya mengenai persamaan pada pokoknya Merek Gudang Baru

Hal.29 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Merek Gudang Garam, karena *Judex Facti* telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum “persamaan pada pokoknya” dihubungkan dengan fakta-fakta rokok kretek Merek Gudang Baru yang memiliki segmen kelas pasar/konsumen tersendiri dan harga yang jauh lebih terjangkau konsumen dari Merek Gudang Garam, padahal *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya Putusan *a quo* pada halaman 89 menyatakan:

“Menimbang, bahwa persamaan keseluruhan elemen dan persamaan pada pokoknya secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan;
- Persamaan jenis dan produksi dan kelas barang atau jasa;
- Persamaan wilayah atau segmen perusahaan;
- Persamaan cara dan perilaku pemakaian;
- Persamaan cara pemeliharaan;
- Persamaan jalur pemasaran;“

(garis bawah dan huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa senyatanya antara Merek Gudang Baru dengan Merek Gudang Garam terdapat perbedaan yang menonjol sebagai daya pembeda, baik yang mencakup wilayah/segmentasi perusahaan dan segmentasi pasar/konsumen, sehingga konsumen tidak akan terkecoh;

3. Tidak terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki itikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek Gudang Garam;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan Pemohon Kasasi pada butir 4.3. tersebut di atas, Merek Gudang Baru + Lukisan dengan Sertifikat Merek dengan IDM Nomor 000042757 (Bukti T-1) untuk melindungi jenis barang rokok kretek dalam kelas barang 34 dan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan Sertifikat Merek dengan IDM Nomor 000032226 (Bukti T-2) untuk melindungi jenis barang rokok kretek dalam kelas barang 34 atas nama Pemohon Kasasi/

Hal.30 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 1995 dan diperpanjang tahun 2005, berarti secara hukum telah memenuhi hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan Pemeriksa Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif perihal pertimbangan ada tidaknya niat membonceng/itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Pemohon Merek Gudang Baru juga telah diteliti dan dijadikan pertimbangan hukum, serta juga dilaksanakan publikasi kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ternyata Merek Gudang Baru yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar *in litis* Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kompetitornya;

- Bahwa senyatanya *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta 18 (delapan belas) atau 10 (sepuluh) tahun sikap “diam” Termohon Kasasi/Penggugat selama ini yang mengindikasikan tidak bersifat proaktif dalam melindungi mereknya dari setiap upaya peniruan dan dinilai sebagai sikap untuk siap berkompetisi dengan pelaku pasar di bidang industri rokok kretek di Indonesia, karena *Judex Facti* telah tidak memeriksa dan tidak menjadikan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam pertimbangan hukumnya Putusan *a quo*, karenanya *Judex Facti* nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukumnya, justru sebaliknya *Judex Facti* malah menerapkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam pertimbangan hukumnya Putusan *a quo*. Padahal hakikinya, Termohon Kasasi/Penggugat memiliki itikad buruk dengan mendalilkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai dalil gugatan adalah merupakan bentuk penyalahgunaan hak gugat dari pemegang hak atas suatu merek untuk menghancurkan kompetitornya;
- Bahwa senyatanya *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukumnya pada pokok perkara dengan tidak

Hal.31 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan tidak menjadikan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai “itikad tidak baik” dihubungkan dengan “persamaan pada pokoknya” dan “merek terkenal” sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagai justifikasi pembenaran “*legal reasoning*” yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat menjadi pertimbangan hukumnya putusan *a quo* pada halaman 91 yang menyatakan :

“Mengenai bentuknya sama, komposisi tulisan Garam dan Gudang ada kemiripan, gaya penulisan dan bunyi ucapan mempunyai intonasi penyebutan yang sama, komposisi warna merah dan biru yang sangat menonjol atas persamaan tersebut serta cara peletakan gambar di dua merek rokok tersebut sama dengan gambar logo gudang dan rel kereta. Jadi bila dilihat secara keseluruhan antara rokok Gudang Garam dengan rokok Gudang Baru didapat kemiripan yang didasarkan pada warna merek, gambar gudang dan rel kereta, susunan kata dan bunyi kata, sehingga bila disejajarkan maka dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan pada konsumen atau masyarakat yang menggunakannya seolah-olah merek tersebut dari produser yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat merek rokok Gudang Garam dengan daftar Nomor IDM000384516; IDM00034489; IDM000344493 dan Nomor IDM000014007 kelas barang dan jasa 34 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik PR. Gudang Baru Nomor daftar IDM000032226 dan Nomor daftar IDM000042757 dengan kelas dan jasa 34, hal mana milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa 34 Sigaret Kretek yang sejenis, demikian pula pihak Tergugat telah terbukti terlihat unsur itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek rokok milik Penggugat tersebut;“

(garis bawah dan huruf tebal dari Pemohon)

Hal.32 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa senyatanya *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukumnya pada pokok perkara dengan tidak memeriksa dan tidak menjadikan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai “itikad tidak baik” yang dihubungkan dengan “persamaan pada pokoknya” dan “merek terkenal” sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, sebagai justifikasi/pembenaran terhadap “Gudang Garam adalah Merek Terkenal” yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan mengesampingkan Bukti T-9 dan T-10 sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada paragraf 5 halaman 93 yang tertulis dan berbunyi :

“Menimbang, bahwa untuk Bukti T-9, T-10 Sertifikat Merek Singapura dan Merek Malaysia sehingga mendapat pengakuan dari dua negara dimaksud, namun ketenaran dan keterkenalan dua negara tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga patut untuk dikesampingkan”;

Bahwa pada dasarnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, tersirat pengakuan *Judex Facti* terhadap Merek Gudang Baru sebagai “Merek Terkenal”, namun dengan mengesampingkan Bukti T-9 dan T-10 menunjukkan kekhilafan *Judex Facti* dalam memaknai “persamaan pada pokoknya” dihubungkan dengan “Merek Terkenal”. Karena pada hakekatnya, Bukti T-9 dan T-10 menegaskan bahwa Negara Singapura dan Negara Malaysia mengakui antara Merek Gudang Baru dengan Merek Gudang Garam nyata-nyata didapat “daya pembeda” atau “Tidak Terdapat Persamaan Pada Pokoknya”, sehingga ironis manakala negara sendiri melalui *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya putusan *a quo* menyatakan “terdapat persamaan pada pokoknya Merek Gudang Baru dengan Gudang Garam”;

Hal.33 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Bukti T-9 dan T-10, menegaskan pengakuan Negara Singapura dan Negara Malaysia frasa kata “gudang” merupakan kata-kata umum yang memiliki arti, sehingga tidak bisa diklaim, dimonopoli dan dimiliki oleh siapapun termasuk pihak Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana didalilkannya, karena Merek Gudang Garam itu adalah satu kesatuan atau gabungan dua frasa kata yaitu “Gudang” dan “Garam”, sehingga frasa kata “Gudang” bukanlah Merek karena tidak memiliki “daya pembeda”, karenanya ketika frasa kata “Gudang” digabung “Garam” disandingkan dengan frasa kata “Gudang” digabung dengan “BARU” maka jelas didapat “Daya Pembeda”;

Bahwa senyatanya, bila disejajarkan Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.4, P-7, P-8.1 sampai dengan P-8.4 dari Penggugat/Termohon Kasasi dengan Bukti T-1, T -2 dari Tergugat/Pemohon Kasasi, dan Bukti TT-1, Bukti TT-2 dari Turut Tergugat, tampak adanya Daya Pembeda, karena itu penerbitan Sertifikat Merek Bukti T-1, T-2 telah sesuai dengan mekanisme/prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa dengan disandingkan/disejajarkannya Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.4, P-7, P-8.1 sampai dengan P-8.4 dari Penggugat/Termohon Kasasi dengan Bukti T-1, T-2 dari Tergugat/Pemohon Kasasi, dan Bukti TT-1, Bukti TT -2 dari Turut Tergugat, didapat daya pembeda antara Merek Gudang Baru dengan Merek Gudang Garam yang menunjukkan dan membuktikan Tidak Ada Persamaan Pada Pokoknya antara Merek Gudang Baru dengan Merek Gudang Garam, sehingga penerbitan Sertifikat Merek Bukti T-1, T-2 telah sesuai dengan mekanisme/ prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena itu didapat “daya pembeda” yang dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan gudang, yaitu :

	GUDANG BARU
--	-------------

Hal.34 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



<p>GUDANG GARAM</p> <p>Bukti P-4.2, Bukti P-3.60, Bukti P-3.64 dan Bukti P-3.71</p>	<p>Bukti T-1 dan Bukti</p>
<p>Gambar/Lukisan :</p> <p>GUDANG berderet berjumlah LIMA di depannya ada REL KERETA dengan bentuk melengkung; ATAP GUDANG berbentuk SEGITIGA; terdapat GARIS-GARIS TIPIS horisontal di atas Atap Rumah.</p>	<p>Gambar/Lukisan :</p> <p>GUDANG berderet berjumlah DUA di depannya ada JALAN dengan MARKA JALAN; ATAP GUDANG berbentuk SETENGAH LINGKARAN; di atas ATAP GUDANG TIDAK ADA garis-garis horisontal hanya berlatar WARNA PUTIH.</p>
<p>Bentuk, komposisi huruf :</p> <p>ada tulisan huruf kecil dengan ejaan lama "tjap"; tulisan GUDANG dalam bentuk huruf KAPITAL; tulisan GARAM dalam bentuk huruf LATIN; dengan komposisi huruf tulisan GUDANG diletakkan di atas tulisan GARAM, dan tulisan GARAM lebih besar bentuknya dari tulisan GUDANG.</p>	<p>Bentuk, komposisi huruf:</p> <p>Tidak ada tulisan huruf kecil dengan ejaan lama "tjap"; tulisan GUDANG BARU dalam bentuk huruf KAPITAL dengan komposisi huruf tulisan GUDANG diletakkan di atas tulisan BARU, dan bentuk dari tulisan GUDANG lebih besar dari tulisan BARU (Bukti T-1); tulisan</p>



	<p>GUDANG BARU dal bentuk huruf LATIN dengan komposisi h tulisan GUDANG diletakkan di atas tulisan BARU, dan bentuk dari tulisan GUDANG dan tulisa BARU komposisinya berimbang. (Bukti T</p>
<p>Cara penempatan/peletakan gambar : Gambar/Lukisan yang diuraikan di atas, dibingkai dengan bentuk PERSEGI PANJANG, yang penempatan atau peletakannya di atas tulisan huruf "Tjap GUDANG GARAM"</p>	<p>Cara penempatan/peletakan gambar: Gambar/Lukisan ya diuraikan di atas penempatan/peletakannya di atas tulisan huruf GUDA BARU yang dibingka masuk dalam LINGKARAN (Bukti 1) Gambar/Lukisan ya diuraikan di atas dibingkai dengan bentuk JAJARAN GENJANG yang keempat sisinya sar panjang, yang penempatan/peletakannya di atas tulisan huruf GUDA</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BARU(Bukti T – 2)
Nama : secara jelas kasat mata merek yang terdaftar dalam daftar umum merek milik TERGUGAT adalah GUDANG BARU sedangkan merek milik PENGGUGAT adalah Gudang Garam.	Nama : secara jelas kasat mata merek yang terdaftar dalam daftar umum merek milik TERGUGAT adalah GUDANG BARU sedangkan merek milik PENGGUGAT adalah Gudang Garam.
Kata : Kata GUDANG GARAM jelas-jelas dari morfologi bahasa baik berupa pengucapan tentunya sangat berbeda dengan kata GUDANG BARU.	Kata : Kata GUDANG BARU jelas-jelas dari morfologi bahasa baik berupa pengucapan tentunya sangat berbeda dengan kata GUDANG GARAM.
Angka – angka : Pada merek GUDANG GARAM tidak ada huruf yang ditampilkan berupa angka 12	Angka – angka : Pada merek GUDANG BARU huruf yang ditampilkan berupa angka 12 dalam bentuk miring sedang pada merek milik PENGGUGAT tidak ada.
Komposisi warna : Merah, biru tua, putih.	Komposisi warna : merah, biru, hitam, kuning emas, putih.

Hal.37 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



4. Bahwa oleh karena itu cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung Pemeriksa Kasasi ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI–Merek/2013/PN Niaga Sby, tanggal 12 September 2013, dan mengadili sendiri;

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

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu terkait dengan pertimbangan :

- Tentang adanya itikad tidak baik:

Dalam kaitan ini *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menyatakan tentang adanya itikad baik sebagai berikut sebagaimana dikemukakan oleh Turut Tergugat, bahwa mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif/sesuai kewenangan Dirjen HKI, Pasal 3 dan Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik;

Bahwa merek Tergugat/Pemohon Kasasi -Gudang Baru sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan berita resmi Merek;

- Tentang adanya persamaan pada pokoknya:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat sebagai berikut bila dicermati merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan adanya kerancauan;

- Mengenai putusan pidana yang dikemukakan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ALI KHOSIN, SE.**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ALI KHOSIN, SE.**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MERREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang 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 22 April 2014 oleh Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDURRAHMAN, SH., MH., dan H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - Anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera

Hal.39 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.

Ttd/ Prof. Dr. ABDURRAHMAN, SH., MH.,

Ttd/ H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

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 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

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, perubahan, 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (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 dari 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 mewakili.
- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (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 Pricritas 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (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:
- mendaftarkan Merek tersebut;
 - memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
 - menerbitkan sertifikat Merek; dan
 - 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (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:
- nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - Tanggal Penerimaan;
 - nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - 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;
 - nomor dan tanggal pendaftaran;
 - kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan 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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (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 pembuatannya, dan/atau kegunaannya; dan

c. merupakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 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 (-).

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (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 dari 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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

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

Ketertuan 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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

**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 rugi; 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- 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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (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).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

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

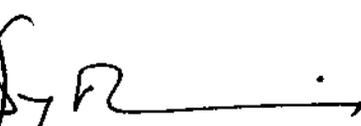
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

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) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

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 dari 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

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*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

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
Perbaikan 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Penclakan 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, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

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 didaftarkan Merek.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Jika kesalahan pengetikan 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 alat 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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

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) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

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) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

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.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

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 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

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