



SKRIPSI

**PEMBATALAN MEREK DAGANG ORIORIO AKIBAT
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN
MEREK OREO (Analisis Putusan
NO. 402 K/Pdt.sus/2011)**

*ORIORIO TRADEMARK CANCELLATION DUE TO SIMILAR MARK
PRINCIPLE WITH OREO TRADEMARK
(Analysis Of Verdict No.
402 K/Pdt.sus/2011)*

Oleh:

RODHIYAH RATIH KAMILIASARI
NIM. 110710101309

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PEMBATALAN MEREK DAGANG ORIORIO AKIBAT
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN
MEREK OREO (Analisis Putusan
NO. 402 K/Pdt.sus/2011)**

*ORIORIO TRADEMARK CANCELLATION DUE TO SIMILAR MARK
PRINCIPLE WITH OREO TRADEMARK
(Analysis Of Verdict No.
402 K/Pdt.sus/2011)*

Oleh:

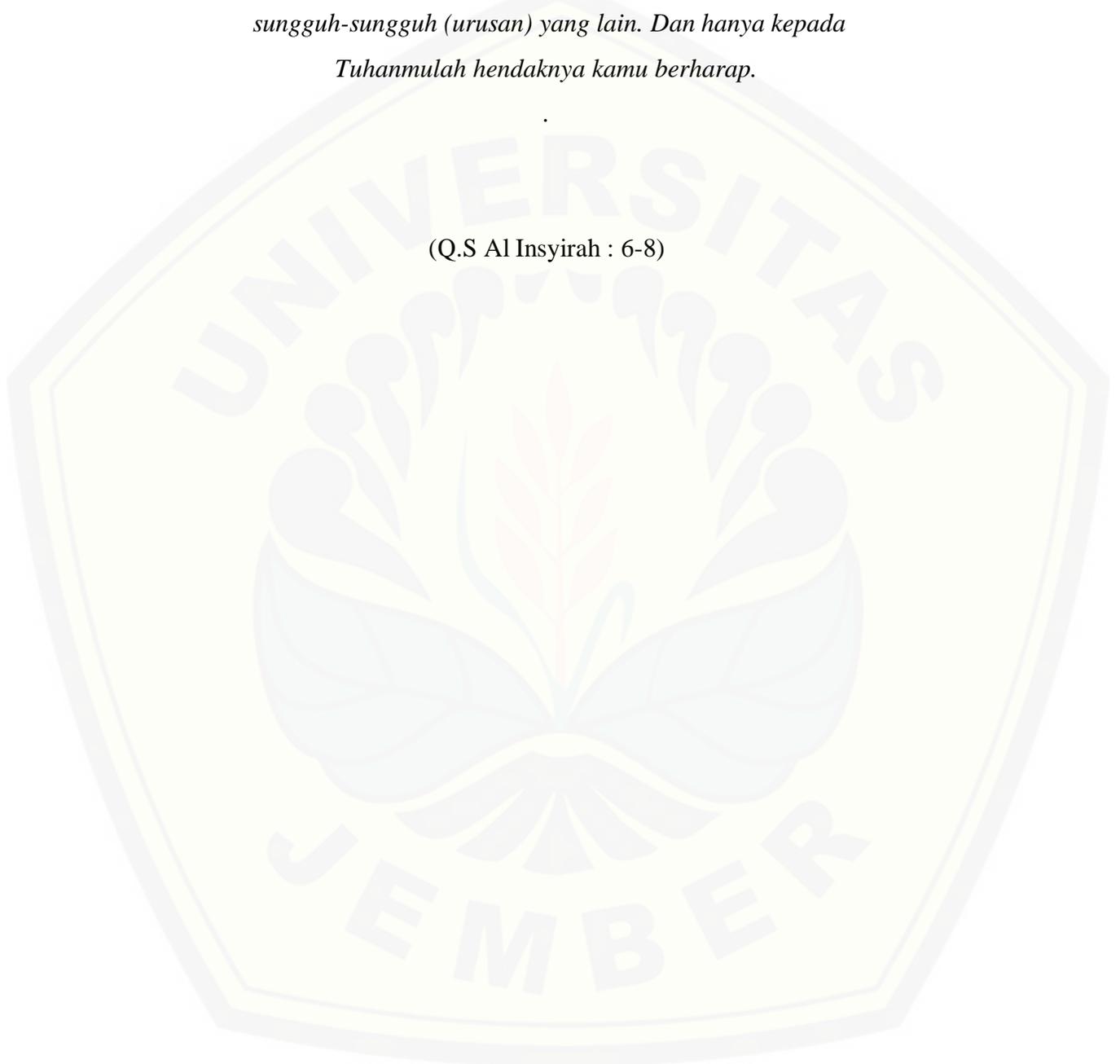
RODHIYAH RATIH KAMILIASARI
NIM. 110710101309

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Totok Sugiharto, S.H dan Ibunda Sri Harjanti Gunaastuti, S.H, dan Kakakku Paramita Nurdinasari, S.H atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PEMBATALAN MEREK DAGANG ORIORIO AKIBAT
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN
MEREK OREO (Analisis Putusan
NO. 402 K/Pdt.sus/2011)**

*ORIORIO TRADEMARK CANCELLATION DUE TO SIMILAR MARK
PRINCIPLE WITH OREO TRADEMARK
(Analysis Of Verdict No.
402 K/Pdt.sus/2011)*

SKRIPSI

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

Oleh:

RODHIYAH RATIH KAMILIASARI
NIM. 110710101309

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 Maret 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

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

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**PEMBATALAN MEREK DAGANG ORIORIO AKIBAT
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN
MEREK OREO (Analisis Putusan
NO. 402 K/Pdt.sus/2011)**

Oleh :

RODHIYAH RATIH KAMILIASARI
NIM : 110710101309

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

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

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

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 5
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

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

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196212161988022001

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

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rodhiyah Ratih Kamiliasari

NIM : 110710101309

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.sus/2011)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

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

Jember, 5 Maret 2015

Yang menyatakan,

RODHIYAH RATIH KAMILIASARI
NIM : 110710101309

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.sus/2011)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

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

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Edi Wahyuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tuaku, Ayahanda Totok Sugiharto, S.H dan Ibunda Sri Harjanti Guna Astuti, S.H, dan Kakakku Paramita Nurdinasari, S.H yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Dimas Purnayoga Rakayoni beserta keluarga yang membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman dekat saya Ivani Enggar Pratiwi, Citra Amaliah Garnida, Lubis Ubaid Prasetyo, Alphian Fazar Nurahmah, Putri Ariya Dita, Milda Ariezza, Arief Rahadian Pranatama, Dyah Ayu Choirunnisa, Megawati Priellita, Charina Marietasari Suwarno Putri, Rizka Rahma Naninda, Hadyan Hutomo, Cok Satrya Aditya, Gillang Pamungkas yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

11. Keluarga besar *Alsa Local Chapter* Universitas Jember dan *Alsa Indonesia* yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kasih sayang dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan serta memberikan pengalaman dan pembelajaran selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis mengharap, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember 5 Maret 2015

Penulis,

Rodhiyah Ratih Kamiliarsari

RINGKASAN

Perkembangan perdagangan dewasa ini berkembang sangat pesat. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat dalam perdagangan bebas peranan merek sangat penting, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Persaingan merek masih terus berlangsung mengikuti perkembangan zaman dalam memperebutkan kedudukan merek di mata konsumen dan masyarakat umum. Sejalan dengan hal tersebut dan menjadi hal yang paling banyak menjadi pembicaraan di bidang merek adalah menyangkut adanya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek pihak lain. Untuk menentukan ada persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek dapat dilihat unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Kasus merek yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini yaitu adanya persamaan pada pokoknya merek Oriorio dengan merek Oreo. Dimana merek Oreo telah terdaftar terlebih dahulu dibandingkan dengan merek Oriorio. Dalam merek Oriorio terdapat unsur yang menimbulkan persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan kombinasi warna. Pihak Oreo mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hukum merek yang dilakukan pihak Oriorio. Dan menghasilkan suatu putusan hakim yang mengakibatkan pembatalan dan pencoretan merek Oriorio di Direktorat Merek.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, apa kriteria untuk menentukan persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang?, apa akibat hukum adanya persamaan pada pokoknya pada suatu merek bagi para pihak?, dan apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Nomor 402K/Pdt.sus/2011 tentang pembatalan merek dagang oriorio akibat persamaan pada pokoknya dengan merek oreo?.

Tujuan Penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, tujuan Umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat dan memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari peneliatian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang kriteria persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang, untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum adanya persamaan merek pada pokoknya bagi para pihak, untuk mengkaji dan menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor. 402

K/Pdt.sus/2011 tentang pembatalan merek dagang oriorio akibat persamaan pada pokoknya dengan merek oreo.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dalam sengketa merek yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini bahwa kriteria dalam menentukan persamaan pada pokoknya terdapat dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Akibat hukum adanya unsur persamaan pada pokoknya pada suatu merek bagi para pihak yang bersangkutan yaitu dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sejenis. Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam sengketa merek oriorio dengan merek oreo akibat adanya persamaan pada pokoknya. Hakim memberikan pertimbangan bahwa merek oreo adalah merek terkenal dan terdaftar terlebih dahulu pada tahun 2002. Sedangkan merek oriorio terdaftar pada tahun 2010. Sudah sepantasnya hakim membatalkan merek oriorio dan dihapus dari Daftar Umum Merek (DUM)

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pembatalan pendaftaran merek merupakan akibat hukum dari adanya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek pihak lain yang akan menimbulkan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Adanya persamaan pada pokoknya juga dapat dilakukan penghapusan pendaftaran merek. Dengan demikian, pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Begitu pula dengan Merek Oreo yang mengajukan gugatan terhadap merek Oriorio atas persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek Oriorio.

Saran dalam skripsi ini adalah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran merek tersebut, hendaknya masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai kriteria persamaan pada pokoknya pada suatu merek sehingga tidak dirugikan. Kepada pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya juga harus lebih cermat dan teliti mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pendaftaran merek sehingga tidak akan terjadi pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek. Dan pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain, untuk meminimalisir penolakan pendaftaran merek.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam..... | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan..... | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan..... | ix |
| Halaman Ucapan Terimakasih..... | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran..... | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.3.1 Tujuam Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum..... | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual..... | 9 |
| 2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual | 11 |
| 2.1.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual | 11 |
| 2.2. Merek | 12 |
| 2.2.1 Pengertian Merek | 12 |
| 2.2.2 Fungsi Merek | 14 |
| 2.2.3 Jenis Merek | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3.Persamaan Pada Pokoknya..... | 17 |
| 2.3.1 Pengertian Persamaan Pada Pokoknya | 17 |
| 2.3.2 Unsur-Unsur dalam Menentukan Adanya Persamaan Pada Pokoknya | 20 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | |
| 3.1 Kriteria Menentukan Persamaan pada Pokoknya Terhadap Merek Dagang | 24 |
| 3.2 Akibat Hukum Adanya Persamaan Merek Pada Pokoknya Pada Suatu Merek Bagi Para Pihak..... | 32 |
| 3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor. 402 K/Pdt.sus/2011..... | 45 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 56 |
| 4.1 Kesimpulan | 56 |
| 4.2 Saran..... | 56 |
| DAFTAR BACAAN | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Putusan Nomor 402 K/Pdt.Sus/ 2011
3. Klasifikasi kelas barang dan/atau jasa merek



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan perekonomian dunia sangat pesat. Kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian. Barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan diproduksi lebih bervariasi, sehingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Barang dan/atau jasa yang diproduksi merupakan suatu hasil dari kemampuan manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Merek merupakan salah satu cabang HKI yang berpengaruh dalam suatu produk barang dan/atau jasa. Merek diatur didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-undang merek yang lama.

Latar belakang lahirnya Undang-undang Merek ini antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan, perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global.¹ Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini pula tertuang dalam konsiderans Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian menimbang butir a yang berbunyi:

¹Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm 87

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga usaha yang sehat”

Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa.² Melalui merek, masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known-mark*).³

Merek memiliki peranan yang penting bagi pemilik suatu produk yaitu membangun loyalitas konsumen. Merek dapat pula dilakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai merek tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2,3, dan 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek terdiri dari tiga jenis yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa yang karakteristiknya sama yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

²*Ibid* hlm. 89

³Oktiana Indi Hertyanti, 2012, *Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang dan Jasa*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm 47

untuk membedakan dengan barang - barang sejenis lainnya. Dalam Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga dijelaskan pengertian bahwa merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa.

Pasal 3 Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Hak eksklusif merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang menggunakannya.

Permasalahan dalam merek terjadi pada perusahaan KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (sebelumnya dikenal dengan nama Kraft Foods Holdings, Inc.) pemilik merek OREO yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat PT SIANTAR TOP Tbk.pemilik merek ORIORIO. Dimana pihak penggugat merek OREO mengajukan gugatan kepada pihak tergugat merek ORIORIO karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik penggugat. Dalam Putusan Nomor 402 K/Pdt.sus/2011 majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon yaitu KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC pemilik merek OREO dan menghukum termohon PT SIANTAR TOP Tbk. pemilik merek ORIORIO untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 91/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST yang sebelumnya menolak gugatan penggugat yaitu OREO.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya memahami dan menerapkan unsur persamaan pada pokoknya dalam mengatasi permasalahan merek yang terjadi di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan

menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisa Putusan No.402 K/Pdt.sus/2011)”**

1.2 Rumusan Masalah

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

1. Apa kriteria untuk menentukan persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang ?
2. Apa akibat hukum adanya persamaan pada pokoknya pada suatu merek bagi para pihak ?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor. 402 K/Pdt.sus/2011 tentang Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo?

1.3 Tujuan Penelitian

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

1.3.1 Tujuan umum :

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

1.3.2 Tujuan khusus :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang kriteria persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum adanya persamaan merek pada pokoknya bagi para pihak.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor. 402 K/Pdt.sus/2011 tentang Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo.

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.⁴ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif).⁵ Dua Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Dan selanjutnya yaitu penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.⁶ Hal tersebut sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, hlm. 227

⁵*Ibid*, hlm. 227

⁶*Ibid*, hlm. 26

dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

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

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang - undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁰
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yang harus dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan

⁷*Ibid*, hlm. 35

⁸*Ibid*, hlm 93

⁹*Ibid*, hlm. 95

¹⁰*Ibid*, hlm 141

memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat dapat diterapkan kepada fakta tersebut.¹¹ Penulis dalam skripsi ini menggunakan kasus pembatalan merek akibat persamaan pada pokoknya dengan Nomor Putusan: No. 402 K/Pdt.sus/2011.

1.4.3 Bahan Hukum

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

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)
2. Putusan nomor : 402 K/Pdt.sus/2011

B. Bahan Hukum Sekunder

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

¹¹*Ibid*, hlm. 119

¹²*Ibid*, hlm. 141

yang bertujuan untuk mempelajari isi dari permasalahan pokok yang dibahas.¹³

C. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

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

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁵

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

¹³*Ibid*, hlm. 392

¹⁴*Ibid*, hlm. 164

¹⁵*Ibid*, hlm. 171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* yang berasal dari hukum sistem Anglo Saxon.¹⁶ Pada awalnya *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual, namun kemudian pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan HKI. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semuanya hak merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakan dalam produk tertentu.¹⁷ HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI benda tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng.¹⁸

HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru.¹⁹

HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/ penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.²⁰ Pemberian hak eksklusif kepada pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya kreatifitasnya, sehingga orang ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.²¹

¹⁶Rachmadi Usman, 2003 *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual , Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm.1

¹⁷Saidi,1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,hlm.7

¹⁸Iswi Hariyani, *Loc. cit*, hlm. 16

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

HKI merupakan hak yang bersifat eksklusif (khusus/istimewa) karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan hak atas sebuah karya intelektual.²² Untuk menjamin pelaksanaan dan fungsi dari HKI terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:²³

1. Prinsip keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
Berdasarkan prinsip hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Hak untuk mendapat perlindungan dalam pemilikannya
2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
Berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya.
3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong dan melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan serta HKI memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.
4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat.

Keberadaan HKI dalam hubungan antara manusia dan antara negara merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya prinsip yang terdapat dalam HKI memiliki manfaat pengembangan HKI. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan

²²*Ibid*, hlm. 23

²³www.academia.edu.com, diunduh pada tanggal 23 September 2014, pukul 20.00 WIB

diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁴ Melalui HKI masyarakat mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik HKI untuk menjaga persaingan usaha agar tetap sehat.

2.1.2 Ruang Lingkup HKI

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

Merek merupakan salah satu ruang lingkup HKI yaitu hak cipta. 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.²⁵ Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang HKI lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka.

2.1.3 Tujuan HKI

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

Melalui HKI hasil dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi masyarakat memiliki hak bagi orang yang menciptakannya atau menemukannya. Hak tersebut diberikan untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. HKI memiliki

²⁴Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm. 17

²⁵www.dgip.co.id, diunduh pada tanggal 23 September 2014, pukul 20.00 WIB

tujuan utama yaitu untuk menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan sanksi terhadap pihak-pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa ijin.²⁶ Dengan adanya perlindungan hukum tersebut mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam menciptakan hasil intelektual yang sifatnya baru.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Pengertian Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”²⁷

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai

²⁶*Ibid.*

²⁷Oktiana Indi Hertiyanti, *Op.cit* hlm 44

merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek”²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda.²⁹

Menurut Sudargo Gautama mengenai daya pembeda suatu merek harus memberikan ilustrasi bahwa suatu merek harus dapat memberikan penentuan barang yang bersangkutan, sehingga pihak ketiga dapat membedakan merek yang satu dengan merek yang lain.³⁰ Menurut R.M. Suryodiningrat merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang di sebut merek.³¹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka merek merupakan tanda yang dapat menunjukkan identitas suatu barang yang menjadi pembeda suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang sejenis milik orang lain.

²⁸*Ibid*, hlm. 44

²⁹Suyud Margono dan Lingginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, hlm. 27

³⁰Sudargo Gautama, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34

³¹R.M. Suryodiningrat, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 30

2.2.2 Fungsi Merek

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut. Jika suatu barang hasil produksi atau perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.³² Merek memiliki fungsi sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa satu dengan produk barang atau jasa yang lain yang dibuat oleh pihak lain.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:³³

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

³²Sudargo Gautama, *Op.cit*, hlm 34

³³Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.42

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek dibagi menjadi tiga (3), yaitu:³⁴

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

Fungsi-fungsi merek tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, merek memberikan manfaat-manfaat yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha atau pedagang, dan konsumennya itu sebagai berikut:³⁵

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

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

³⁴OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet 7, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 359

³⁵Direktorat Jenderal HKI, *Op. Cit hlm 42*

2.2.3 Jenis Merek

Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.³⁶ Contoh Merek Kolektif jenis ini misalnya merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).³⁷ Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama.³⁸ Merek kolektif berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 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”

Pengertian merek dagang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

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

Mengenai pengertian merek jasa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek merumuskan sebagai berikut:

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

³⁶Iswi Hariyani, *Op.cit*, hlm. 88

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek berupa sertifikat merek yang memberikan hak eksklusif, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.

2.3 Persamaan Pada Pokoknya

2.3.1 Pengertian Persamaan Pada Pokoknya

Merek merupakan suatu tanda yang ditujukan untuk membedakan sumber atau produsen suatu barang dan/atau jasa satu sama lain. Oleh karena itu merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu sulit sehingga tidak jelas.³⁹ Dengan kata lain, sebuah merek tidak boleh memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar karena hal tersebut akan membingungkan dan menyesatkan masyarakat.

Menurut M. Yahya Harahap, patokan menentukan ada atau tidaknya persamaan merek yang mengandung penyesatan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) yaitu:⁴⁰

- a. apabila nama jenis (*generic name*) sama atau “*generic similarity*”
- b. adanya indikasi penyesatan geografi asal atau sumber (*false indication of geographical origin or source*)
- c. pemakaian merek tanpa hak dan sengaja dipergunakan untuk mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*) dengan memanfaatkan merek orang lain.

Tingkat daya pembeda mempengaruhi tingkat perlindungan suatu merek. Merek dengan daya pembeda tinggi akan mendapat perlindungan yang kuat begitu juga sebaliknya. Perlindungan ini adalah berhubungan dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki merek tersebut terkait

³⁹[www.academia.edu/PerkembanganMerek di Indonesia/](http://www.academia.edu/PerkembanganMerek_di_Indonesia/)Laina Rafianti, diunduh pada tanggal 23 September 2014

⁴⁰M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 279

dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek lain.⁴¹ Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek permohonan harus ditolak oleh Direktorat Merek apabila merek tersebut:

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

Istilah “persamaan pada pokoknya” muncul ketika dua buah merek yang “kelihatannya” sama disandingkan. Dalam praktik hal ini sering menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek lain. Undang-undang merek pun tidak mengatur terminologi “persamaan pada pokoknya” secara rinci dan terang sehingga pada kasusnya ini sering tidak terjadi penyelesaian.⁴²

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mendefinisikan persamaan pada pokoknya sebagai:

“Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”

Menurut penjelasan diatas, persamaan pada pokoknya merupakan suatu “kemiripan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan “kemiripan” yang berasal kata “mirip” ini sebagai “hampir sama atau

⁴¹Dwi Agustine Kurniasih, 2009, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II*, Media HKI, hlm 8

⁴²<http://dadangasukandar.wordpress.com/2010/08/02/persamaan-pada-pokoknya>, diunduh tanggal 13 oktober 2014

serupa”.⁴³ Dengan demikian, maka dalam persamaan pada pokoknya, merek-merek tersebut hanya “hampir sama” atau “serupa” bentuknya, bukan “sama persis” atau “sama secara utuh”

Banyak pendapat para ahli dalam menentukan persamaan pada pokoknya atas merek satu dengan merek yang lain. Mr. W. H. Drucker berpendapat mengenai persamaan pada pokoknya dalam hal:⁴⁴

- a. timbulnya kesan menyeluruh diantara masyarakat. Merek tersebut tidak boleh merancukan konsumen. Merek suatu barang atau jasa tersebut tidak dibandingkan secara langsung oleh konsumen seperti di pengadilan. Konsumen harus dapat membedakan adanya perbedaan di antara kedua merek tersebut dan perlu juga diperhatikan bahwa pada umumnya masyarakat kurang teliti dalam hal melihat merek;
- b. timbulnya kekacauan diantara sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen barang dengan merek yang bersangkutan. Merek harus dilihat secara keseluruhan bukan dari bagian - bagiannya.

Menentukan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek yang sejenis sangat sulit. Suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila merek tersebut akan menimbulkan kekeliruan pada masyarakat dan jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis. Lalu yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah kesan dari merek-merek yang bersangkutan kepada masyarakat.⁴⁵

Persamaan pada pokoknya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada suatu merek dengan merek lainnya yang sudah terdaftar. Hal tersebut berkaitan dengan permohonan pendaftaran suatu merek. Dengan adanya persamaan pada pokoknya dapat menghindari adanya suatu usaha peniruan atau pembajakan dari merek.

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, 2004, Tim Penyusunan Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

⁴⁴R.M. Suryodiningrat, *Op.cit*, hlm. 22

⁴⁵Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Merek Indonesia, cet 4*, Bandung: PT. Citra Aditya

2.3.2 Unsur-Unsur dalam Menentukan Adanya Persamaan Pada Pokoknya

a. Unsur persamaan atau Adanya Persamaan Yang menonjol

Pelanggaran merek dengan meniru atau membuat kemiripan dengan merek yang lain dapat menimbulkan kebingungan konsumen tentang asal suatu barang. Hal yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan menyebabkan kekeliruan inilah yang menjadi konsep dasar persamaan pada pokoknya atas suatu merek dengan merek yang lain dapat meliputi:⁴⁶

- a. Terdapat faktor identik (*identical*) atau kemiripan yang sangat antara satu merek dengan merek lainnya yang meliputi kemiripan dalam segala hal, kemiripan atau identik mengenai bunyi, identik atau mirip dalam konotasi.
- b. Mengandung persamaan asosiasi (*similar in association*) atau persamaan gambaran sehingga sulit bagi masyarakat konsumen membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya.

Sudargo Gautama juga mengungkapkan bahwa bagaimana suatu merek tersebut diingat oleh masyarakat perlu diperhatikan.⁴⁷ Lalu perlu diperhatikan pula pada warna-warna, bentuk, dan kesan terhadap merek tersebut. Berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, merek harus dipandang sebagai suatu keseluruhan, apabila kesan secara keseluruhan sudah memperlihatkan persamaan maka telah terjadi pelanggaran merek.

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu merek yang membingungkan konsumen karena antara kedua merek tersebut memiliki antara lain:⁴⁸

- a. Kemiripan dalam tampilannya
Kemiripan dalam tampilan dapat dilihat dari kesan penampilan suatu merek dilihat secara menyeluruh apakah memiliki kemiripan satu sama lain atau tidak. Penampilan merek

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 305

⁴⁷Sudargo Gautama, *Op. Cit*, hlm 102

⁴⁸*Ibid.*

- dapat dilihat dari tampilan gambar, huruf, angka, dan warna merek tersebut;
- b. Bunyi pengucapan
Persamaan pengucapan dapat terjadi walaupun berbeda dalam ejaan maupun tampilannya. Dalam beberapa kasus pengucapan menjadi unsur yang sangat penting;
 - c. Arti
Suatu merek dapat ditinggal oleh pembeli karena makna dari merek tersebut. Merek yang satu dengan yang lainnya dapat dianggap memiliki persamaan walaupun pengucapan dan susunan kata berbeda, tetapi terdapat persamaan arti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu merek dikatakan mempunyai persamaan yang menonjol dengan merek lain ketika merek yang dibandingkan mempunyai kesamaan dalam tampilan, cara pengucapan, dan maknanya. Jika hal tersebut terjadi maka dapat dikatakan telah terjadi persamaan pada pokoknya terhadap merek tersebut.

b. Unsur Jenis Barang atau Jasa

Merek merupakan suatu tanda pada suatu barang atau jasa yang digunakan untuk membedakan asal atau sumber barang atau jasa tersebut. Suatu barang atau jasa dapat mempunyai merek yang memiliki persamaan, tetapi dinyatakan tidak melanggar atau tidak dapat dibatalkan karena tidak terdapat persamaan atau hubungan antara barang atau jasanya. Hal ini dikarenakan kesamaan merek-merek tersebut tidak akan membingungkan atau menyesatkan konsumen. Hubungan barang atau jasa yang dilindungi kedua merek tersebut sangat penting. Hubungan barang atau jasa menyangkut jalur pemasaran dari produk tersebut. Dalam memahami hubungan barang atau jasa tersebut perlu diketahui mengenai jenis barang atau jasanya. Pembedaan antara jenis barang atau jasa belum tentu sama dengan pembedaan kelas barang atau jasa.⁴⁹ Suatu jenis barang atau jasa yang berbeda dapat berada dalam suatu kelas yang sama. Sementara itu

⁴⁹Firizky Ananda, 2012, *Penerapan Konsep pada Persamaan pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, hlm. 57

barang dapat berada pada kelas yang berbeda, tetapi memiliki jenis yang sama.

Persamaan dalam barang atau jasa dapat dilihat dari apakah barang atau jasa tersebut sama. Umumnya barang atau jasa memiliki kesamaan apabila digunakan untuk tujuan yang sama atau memenuhi kebutuhan yang sama. Dalam menentukan persamaan barang atau jasa tersebut juga berhubungan dengan keterkaitan barang atau jasa tersebut dalam pasar.

Suatu merek dapat dibatalkan jika memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar dan melindungi barang dan/atau jasa yang sejenis. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimungkinkan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal meskipun barang atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Suatu merek apabila terlihat sangat mirip, persamaan dapat terjadi bahkan jika barang atau jasanya kurang sejenis. Apabila barang atau merek tersebut sama, persamaan dapat tetap terjadi meskipun merek keduanya terdapat sedikit perbedaan. Semua faktor saling berhubungan dan bersifat mendukung dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya dalam suatu merek.

c. Unsur Pendaftaran

Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan didaftarkannya suatu merek maka merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁰ Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

⁵⁰OK. Sadikin, *Op. Cit* hlm 363.

Pendaftaran merupakan unsur untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya terhadap satu barang dengan barang yang lain sejenis. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis...”

Melalui pendaftaran hak atas merek, maka merek tersebut memiliki perlindungan hukum, apabila ada orang lain yang ingin mendaftarkan merek untuk barang yang sejenis apabila ada unsur persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain maka pendaftaran merek tersebut dapat ditolak oleh Daftar Umum Merek. Apabila ada orang lain yang ingin mendaftarkan merek tetapi merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar maka merek yang ingin melakukan pendaftaran tersebut dapat juga ditolak oleh Daftar Umum Merek.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kriteria yang Menentukan Persamaan pada Pokoknya Terhadap Merek Dagang

Era perdagangan bebas peranan merek sangat penting, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Persaingan merek masih terus berlangsung mengikuti perkembangan zaman dalam memperebutkan kedudukan merek di mata konsumen dan masyarakat umum. Sejalan dengan hal tersebut dan menjadi hal yang paling banyak menjadi pembicaraan di bidang merek adalah menyangkut adanya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek pihak lain. Peniruan merek dalam bentuk persamaan pada pokoknya semakin banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu permohonan pendaftaran merek sangat berpengaruh dalam suatu merek untuk mencegah terjadinya sengketa merek.

Setiap permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak semuanya dapat dikabulkan. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek memiliki kemungkinan sebagai berikut:⁵¹

- a. tidak dapat didaftarkan;
- b. harus ditolak pendaftarannya;
- c. diterima atau didaftarkan.

Perbedaan antara tidak dapat didaftarkan dengan harus ditolak pendaftarannya yaitu terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal HKI untuk tidak menerima permohonan tersebut. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Disamping karena diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang

⁵¹Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek Cara Mempermudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana dikutip:

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

Penjelasan lebih lanjut terhadap poin dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, memiliki pengertian yaitu apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
- b. Suatu merek dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila merek tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Salah satu contoh yaitu, sebuah merek tersebut terdiri atas angka-angka yang tidak beraturan dalam satu bidang tertentu yang didalamnya terdapat angka satu sampai seratus. Merek tersebut tidak dapat dibedakan dengan merek lain yang menggunakan angka satu sampai seratus walaupun tidak memiliki persamaan penempatan angka-angka tersebut.
- c. Merek yang telah menjadi milik umum sebagai contoh suatu tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui oleh masyarakat sebagai tanda bahaya. Tanda tersebut bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda tersebut tidak dapat digunakan sebagai merek.
- d. Suatu merek yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

memiliki maksud bahwa merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya merek teh atau gambar teh untuk jenis barang teh atau produk teh.

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak. Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila terdapat hal-hal sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan secara rinci mengenai kriteria persamaan pada pokoknya suatu merek yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:

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

Penjelasan lebih lanjut terhadap pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan disebabkan adanya persamaan unsur-unsur yang menonjol dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
- b. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis memiliki maksud yaitu suatu merek dagang yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun dan masyarakat telah mengenal merek tersebut secara bentuk, tampilan dan kualitasnya.

- c. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain dengan indikasi geografis yang sudah dikenal memiliki maksud yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan memberikan ciri dan kualitas tertentu pada suatu barang.⁵²

Persamaan pada pokoknya juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu:

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

Penjelasan lebih lanjut dalam pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk adalah wujud atau tampilan visual dari suatu merek yang merupakan unsur yang dominan atau yang paling menonjol. Karena merek identik dengan suatu bentuk tersebut. Pada merek-merek yang memiliki bentuk yang sama maka merek tersebut dapat ditolak apabila barang atau jasanya sejenis dengan merek pihak lain.
- b. Cara penempatan adalah cara penempatan dari unsur-unsur merek yang dominan, formatnya, sama atau susunan posisi peletakan unsur-unsur sama atau mirip.
- c. Cara penulisan adalah cara penempatan tanda baca, huruf kapital, spasi, dan jenis huruf yang digunakan. Contohnya merek koka kola dengan merek coca cola. Merek koka kola penempatan tanda bacanya sama dengan merek coca cola yaitu huruf K awal ditulis dengan huruf kapital dan huruf C

⁵²www.dgip.go.id, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, diakses pada tanggal 18 Desember 2014, pukul: 23.00 WIB

awal ditulis dengan huruf kapital. Adanya persamaan pada pokoknya juga dapat dilihat pada spasi dan jenis huruf yang digunakan antara merek yang satu dengan merek pihak lainnya.

- d. Persamaan bunyi ucapan dapat diartikan bahwa apabila terdapat suatu merek yang jika dibaca bunyi ucapannya sama dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang sejenis. Contohnya yaitu merek “Coca cola” dengan “koka kola”, antara merek coca cola dengan merek koka kola dalam pengucapannya sama.

Selain itu unsur-unsur yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dapat dilihat pada jenis barang dan/atau jasa yang sejenis. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan mengenai permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila adanya persamaan pada pokoknya dengan barang dan/atau jasa yang sejenis. Untuk menentukan persamaan barang dan/atau jasa tersebut juga berhubungan dengan keterkaitan barang dan/atau jasa tersebut dalam pasar.

Dalam penilaian persamaan pada pokoknya adanya unsur yang paling menjadi pertimbangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah secara visual, konseptual, dan fonetik.⁵³

Persamaan visual dapat dinilai dari penampilan merek tersebut yang terdiri dari persamaan bentuk, penempatan, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut menimbulkan kesan persamaan yang dapat membuat kekeliruan pada konsumen. Persamaan konseptual dapat dilihat dari persamaan makna atau filosofi dari merek tersebut. Apakah suatu merek yang belum terdaftar memiliki persamaan konseptual dengan merek pihak lain yang telah terdaftar. Selanjutnya persamaan fonetik dapat dilihat

⁵³www.hukumonline.com, *Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya*, diakses pada tanggal 17 Desember 2014, Pukul 20.30 WIB

dari persamaan pengucapan atau bunyi yang dapat menimbulkan kesan persamaan.

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu merek yang membingungkan konsumen karena antara kedua merek tersebut memiliki antara lain:⁵⁴

a. Kemiripan dalam tampilannya

Kemiripan dalam tampilan dapat dilihat dari kesan penampilan suatu merek dilihat secara menyeluruh apakah memiliki kemiripan satu sama lain atau tidak. Penampilan merek dapat dilihat dari tampilan gambar, huruf, angka, dan warna merek tersebut;

b. Bunyi pengucapan

Persamaan pengucapan dapat terjadi walaupun berbeda dalam ejaan maupun tampilannya. Dalam beberapa kasus pengucapan menjadi unsur yang sangat penting;

c. Arti

Suatu merek dapat ditinggal oleh pembeli karena makna dari merek tersebut. Merek yang satu dengan yang lainnya dapat dianggap memiliki persamaan walaupun pengucapan dan susunan kata berbeda, tetapi terdapat persamaan arti.

Adanya kemiripan merek dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, dapat dilihat dari tampilan gambar, huruf, susunan warna merek tersebut. Bunyi pengucapan juga dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen apabila antara merek satu dengan merek pihak lain memiliki persamaan bunyi dalam pengucapan, sebagai contoh suatu perusahaan minuman tidak dapat menggunakan merek “simori”, karena walaupun merek tersebut memiliki ejaan yang berbeda dengan merek “cimory”, tetapi tetap saja dalam pengucapannya merek tersebut sama dalam persamaan bunyi .

Selain adanya persamaan tampilan, dan persamaan bunyi pengucapan, persamaan arti juga dapat membingungkan konsumen dalam memilih sebuah merek. Walaupun dalam pengucapan dan susunan kata berbeda tetapi merek tersebut memiliki arti yang sama, maka dapat dikatakan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya.

⁵⁴Sudargo Gautama, *Op. cit*, hlm. 102

Membuktikan adanya pelanggaran merek dagang, pemilik merek dagang harus menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya merek miliknya dengan merek orang lain yang merupakan hasil dari pelanggaran. Unsur-unsur yang paling penting dalam menentukan kriteria persamaan pada pokoknya adalah persamaan yang menonjol, jenis barang atau jasa dan pendaftaran dari merek masing-masing.

Penentuan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah tidak mudah. Hal tersebut ditentukan oleh kemiripan unsur-unsur yang menonjol diantara merek yang satu dengan merek yang lain yang memberikan kesan telah terjadi persamaan. Unsur yang menonjol dapat dilihat apakah antara merek tersebut memiliki kemiripan dalam tampilannya, memiliki persamaan dalam pengucapan dan memiliki persamaan dalam arti sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Kriteria persamaan pada pokoknya membantu mencegah terjadinya sengketa dalam merek karena ketika suatu merek didaftarkan dalam Direktorat Merek, Direktorat Merek akan memeriksa terlebih dahulu apakah telah ada merek serupa yang telah terdaftar dan digunakan sebelumnya. Pemeriksaan tersebut menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya sebagaimana dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek seperti telah dijelaskan di atas, sehingga seseorang yang akan melakukan penipuan untuk mendaftarkan merek hasil tiruan dapat dicegah. Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Merek dapat juga diajukan pembatalan merek oleh pihak lain yang merasa bahwa suatu merek memiliki unsur persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan warna, arti dan cara penulisan dengan mereknya. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain berakibat dapat membingungkan konsumen.

Direktorat Merek memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis mengenai kriteria persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu:⁵⁵

- a. Penyiapan rancangan kebijakan teknis dan fungsional di bidang merek;
- b. Pembinaan dan bimbingan di bidang merek;
- c. Pelaksanaan penerimaan aplikasi, permohonan indikasi geografis dan indikasi asal, pemeriksaan persyaratan aplikasi, pengklasifikasian, pemberian kode unsur konfiguratif, perpanjangan, pengalihan hak, lisensi, pembatalan, penghapusan dan perubahan;
- d. Pengendalian dan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan aplikasi, pengolahan dan pendaftaran merek terkenal serta pemeriksaan substantif;
- e. Pelaksanaan pendaftaran, sertifikasi, pencatatan lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat, penghapusan dan pembatalan;
- f. Pelaksanaan pengumuman dan publikasi merek;
- g. Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakkan, pemantauan, pengawasan, penyidikan, litigasi dan administrasi komisi banding, dan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek.

Dalam melakukan pendaftaran merek tentunya kriteria persamaan pada pokoknya sangat diperhatikan. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan teknis mengenai kriteria persamaan pada pokoknya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memudahkan seseorang yang ingin mendaftarkan mereknya sehingga keuntungan yang didapat salah satunya yaitu meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Pemilik merek juga mendapatkan hak atas merek miliknya yang telah terdaftar. Orang atau badan hukum yang telah mendaftarkan mereknya akan mendapatkan perlindungan hukum.

Persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang akan memakai dan mendaftarkan merek adalah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Jika suatu

⁵⁵ Peraturan Departemen Hukum, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Ham*, Pasal 724

barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda, oleh karena itu tidak dapat dikatakan sebagai merek. Setiap orang atau badan hukum yang akan memakai dan mendaftarkan merek juga harus memperhatikan adanya persamaan pada pokoknya dalam merek.

Kriteria persamaan pada pokoknya membantu mencegah adanya sengketa merek. Ketika suatu merek didaftarkan di Direktorat Merek, merek tersebut diperiksa terlebih dahulu mengenai apakah sudah ada merek serupa yang digunakan. Pemeriksaan tersebut menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya sehingga seseorang yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan merek hasil tiruan dapat dicegah.

Di atas telah dijelaskan bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya pada suatu merek tidaklah mudah, oleh karena itu orang atau badan hukum dalam membuat suatu merek untuk mempunyai unsur pembeda dengan merek pihak lain tidak boleh menggunakan merek yang terlalu rumit dimengerti oleh masyarakat umum. Sebaliknya tidak boleh menggunakan merek yang terlalu mudah, karena hal ini tidak dapat memberi kesan pembeda pada suatu merek tersebut.

3.2 Akibat Hukum Adanya Persamaan Pada Pokoknya Pada Suatu Merek Bagi Para Pihak

Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut didaftarkan, dengan begitu seseorang yang mendaftarkan mereknya akan mendapat hak atas merek. Hak atas merek memberikan kebebasan bagi pemilik merek untuk menggunakan merek miliknya termasuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain.

Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, kecuali apabila sebelumnya telah mendapatkan izin dari pemilik merek terdaftar. Permohonan pendaftaran merek ada dua macam yang dapat ditempuh yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas.⁵⁶

Kedua cara tersebut bersifat alternatif. Permohonan pendaftaran dengan cara biasa dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali. Apabila permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain. Dengan cara biasa, pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonannya diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan secara tertulis lebih dimaksudkan untuk memperlancar administrasi pendaftaran merek.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek harus memenuhi unsur yang diatur didalamnya untuk dapat didaftarkan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan mengenai permohonan pendaftaran merek syarat-syarat dan tata cara permohonan yaitu:

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

- a. tanggal, bulan, dan tahun,
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon,
- c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa,
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna,

⁵⁶Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 27

- e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing to the world Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengharuskan kuasa pemilik merek adalah konsultan HKI sehingga kuasa merek adalah orang yang benar-benar memahami tentang hukum merek.

Permohonan pendaftaran merek berlaku satu permohonan untuk dua kelas barang atau jasa yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk itu di dalam surat permohonannya harus disebutkan mengenai jenis barang/jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang/jasa yang termasuk dalam kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan permohonan terpisah bagi setiap kelas barang/jasa yang dimaksud.⁵⁷

Pemilik merek yang bertempat tinggal di luar negeri tidak boleh mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung. Karena Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mewajibkan pemilik merek untuk mengajukan permohonan melalui kuasanya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi pemohon yang berasal dari luar negeri harus memilih tempat kedudukan di Indonesia. Dan pemohon tidak boleh menggunakan kuasa asing melainkan wajib menggunakan kuasa yang berasal dari Indonesia, hal ini untuk menghindari adanya sengketa merek.

Pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur

⁵⁷*Ibid*, hlm 28

bahwa permohonan dengan menggunakan Hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau anggota *Establishing the World Trade Organization*.

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang juga memberi penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonan diajukan pertama kali. Dengan diterimanya permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal HKI selaku instansi pelaksana pendaftaran merek mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan secara administratif yang berupa pemeriksaan kelengkapan terhadap permohonan pendaftaran merek.

Setelah dilakukannya pemeriksaan administratif selanjutnya pemeriksaan substantif. Dalam pemeriksaan substantif yang diperiksa adalah dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek. Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI yang akan diselesaikan dalam waktu sembilan (9) bulan. Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar. Atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI, hal tersebut akan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan

alasanya dan dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasannya.⁵⁸ Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasannya, dan Direktorat Jenderal HKI menetapkan keputusan tentang penolakan atau penerimaan permohonan tersebut berdasarkan keterangan dari pemohon atau kuasanya. Permohonan pendaftaran merek diumumkan dalam berita resmi merek dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Apabila seseorang yang mendaftarkan merek tidak memenuhi unsur-unsur seperti di atas maka pendaftaran merek tersebut tidak dapat didaftar, dan ditolak untuk didaftarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pendaftaran merek sangat penting dan dibutuhkan oleh orang atau badan hukum yang ingin mereknya mendapatkan perlindungan hukum. Unsur persamaan pada pokoknya merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Apabila suatu merek yang akan didaftarkan terdapat adanya unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, maka akibat hukum bagi para pihaknya yaitu suatu merek dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek.

Penghapusan pendaftaran merek disebabkan atas adanya tidak kesesuaian dalam bentuk penulisan kata dan huruf serta ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Atas prakarsa Direktorat Jenderal; atau
- b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

⁵⁸Oktiana Indi Hertyanti, *Op.cit*, hlm 55

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal pada Pasal 61 Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2011 dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut:

- a. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu: (a) larangan impor; (b) larangan yang berkaitan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Penghapusan merek sebagaimana disebutkan di atas kemungkinan akan merugikan pemilik merek. Oleh karena itu adanya kesempatan bagi pemilik merek yang dihapus untuk mengajukan keberatan atas penghapusan merek tersebut. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Selanjutnya, penghapusan pendaftaran yang dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang berarti pula bahwa penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selain penghapusan merek, akibat hukum adanya persamaan pada pokoknya bagi para pihak yang bersangkutan yaitu dapat diajukannya pembatalan merek. Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar ini

dijelaskan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keuangan atau juga oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, yang wilayah hukumnya meliputi alamat pemilik merek terdaftar yang akan dibatalkan. Kecuali apabila pemilik merek terdaftar sebagai tergugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak didaftar oleh pemohon beritikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan Undang-undang, tidak memiliki daya pembeda, merek menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Pasal 6 menyatakan bahwa permohonan merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal. Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan.⁵⁹ Oleh karena itu apabila tidak didaftarkan, maka pemilik merek tersebut tidak dilindungi oleh hukum.

⁵⁹*Ibid*

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya tidak dapat didaftarkan tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya ditolak tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah merek yang tidak terdaftar.

Sama halnya dengan penghapusan merek, pembatalan merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek tersebut juga diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan Pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Bentuk gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh pemegang merek diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang sengaja tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Isi dalam Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui

jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek yang telah terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang telah dilanggar.

Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan imateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi imateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Selama dalam pemeriksaan hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak. Hal tersebut dilakukan atas permohonan pemegang hak atas merek/penggugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga Hanya dapat diajukan kasasi.⁶⁰

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas merek juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek yang terjadi. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana adalah Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 91 ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa:

⁶⁰Iswi Hariyani, *Op cit*, hlm 114

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan barang yang telah terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis.
- (3) Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pengertian “sama pada pokoknya” adalah merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak tersebut adalah tidak persis sama dengan merek yang telah terdaftar, tetapi tetap dapat menyesatkan konsumen, terutama konsumen yang tergesa-gesa memilih barang karena antara merek terdaftar dengan merek yang digunakan tanpa hak tersebut memang mirip. Mungkin dari segi kombinasi warna, jenis huruf atau ciri yang lainnya dimirip-miripkan dengan merek yang telah terdaftar. Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran merek hanya pemegang merek yaitu Merek yang telah terdaftar. Merek yang tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya.

Tata cara pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diuraikan sebagai berikut:⁶¹

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili dari pihak tergugat. Ketua Pengadilan yang dimaksud adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.
2. Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal di

⁶¹Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 95

- luar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
 4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.
 5. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari dihitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
 6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
 7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
 8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama Sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
 9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
 10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Gugatan ganti rugi/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Pembatalan pendaftaran merek merupakan akibat hukum dari adanya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek pihak lain yang akan menimbulkan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Pasal 80 Ayat (8) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah menjelaskan bahwa:

“Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung”.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut hanya dapat diajukan pada tingkat kasasi. Sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu “Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi”.

Pembatalan merek diajukan oleh pemohon kasasi. Pemohon kasasi disini adalah orang atau badan hukum yang dirugikan atas unsur persamaan pada pokoknya milik pihak termohon kasasi dengan merek milik pemohon kasasi. Oleh karena itu pemohon kasasi dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Hanya ada satu tahapan pemeriksaan dalam gugatan pembatalan merek yang hanya dapat diajukan pada tingkat kasasi yaitu persidangan yang dilaksanakandi Mahkamah Agung, sehingga mempermudah dan mempercepat tahap penyelesaian sengketa.

Tata cara pengajuan kasasi dapat diuraikan sebagai berikut:⁶²

1. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
2. Panitera mendaftarkan permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada permohonan kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
3. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu tujuh hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi tersebut kepada pihak termohon kasasi paling lama dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama tujuh hari setelah

⁶²Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm 97

tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

6. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewat jangka waktu penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, sedangkan yang dimaksud dengan berkas perkara kasasi adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan / atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.
7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dan menetapkan hari sidang paling lama dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Sidang Pemeriksaan atau permohonan kasasi dilakukan paling lama enam puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama Sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
10. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
11. Panitera Mahkamah wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
12. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi tersebut kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima.

Berdasarkan uraian mengenai tata cara pengajuan gugatan pembatalan melalui kasasi diatas, dapat diketahui bahwa memori kasasi merupakan suatu keharusan bagi pemohon kasasi, sedangkan kontra memori kasasi hanya merupakan hak bagi termohon kasasi. Seperti halnya dengan sengketa merek yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, pemohon kasasi mengajukan kasasi terhadap termohon kasasi untuk dapat diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran merek, karena merek milik termohon kasasi terdapat unsur persamaan pada pokoknya dengan merek milik pemohon kasasi.

3.3 *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Nomor. 402K/Pdt.sus/2011

Di dalam kasus ini yang menjadi penggugat adalah Kraft Foods Global Brands LLC. Kraft Foods Global Brands LLC adalah perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat yang diwakili oleh Susan H Frohling dalam kapasitasnya sebagai Penasehat Merek Dagang, dan memberikan kuasa kepada Adolf M. Panggabean, SH. Sedangkan yang menjadi tergugat yaitu PT. Siantar Top Tbk perusahaan yang memberi kuasa kepada Benny Sudrajat SH. Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dan di dunia dari merek dagang Oreo, dan kata Oreo merupakan bagian essensial dari merek dagang penggugat. Merek dagang penggugat, Oreo telah terdaftar di Indonesia di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain dibawah ini:

1. Daftar No. IDM000177907 tanggal 24 September 2008
2. Daftar No. 513339 tanggal 26 Juli 2002
3. Daftar No. IDM000053129 tanggal 10 Oktober 2005
4. Daftar No. IDM000019872 tanggal 2 November 2004
5. Daftar No. 481139 tanggal 27 Juni 2001
6. Daftar No. 561170 tanggal 29 Januari 2004
7. Daftar No. IDM000014391 tanggal 16 Agustus 2004
8. Daftar 47402 (diperbarui di bawah Agenda No. R00.2010.003.018 tertanggal 7 April 2010) tanggal 30 April 2001
9. Daftar No. 475461 (diperbarui di bawah Agenda No. R00.2010.003.631 tertanggal 20 April 2010) tanggal 4 Mei 2010

Penggugat dalam hal ini mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa izin dari penggugat menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar Oreo milik penggugat, termasuk diantaranya untuk memintakan pembatalan atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar miliknya.

Namun demikian, atas nama tergugat telah didaftarkan suatu merek dagang yang mengandung sebagian kata esensial kata Oreo, yaitu Oriorio pada tanggal 9 Juli 2010 dibawah No. Pendaftaran IDM000025732 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30. Tetapi pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2011 Putusan Nomor: 91/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. menolak gugatan penggugat yaitu pihak Oreo dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,-. Putusan hakim menolak gugatan penggugat yaitu pihak Oreo karena merek Oriorio telah terdaftar Di Direktorat Jenderal HKI dan memiliki pendaftaran Desain Industri atas Desain Kemasan dengan judul Kemasan Oriorio Sedap pendaftaran Nomor ID0020086- D tanggl 1 November.

Penggugat melandaskan pada ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana suatu merek yang telah terdaftar dapat diajukan pembatalan. Pada tanggal 3 Mei 2011 penggugat yaitu pihak Oreo mengajukan permohonan kasasi dan memberikan alasan-alasan yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya maka perlu diperiksa kembali secara mendalam untuk adanya keadilan, kebenaran dan kepastian. Bahwa pemohon kasasi menemukan beberapa pertimbangan dari pihak pemohon kasasi yaitu pihak Oreo yang sangat mempengaruhi pertimbangan hukum dari Putusan Nomor: 402 K/Pdt.Sus/2011. Pemakaian merek dagang Oriorio tersebut dapat menimbulkan kesan pada masyarakat sehingga masyarakat beranggapan bahwa Oriorio sama dengan merek Oreo. Oleh karena itu, merek dagang Oreo sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek dagang Oriorio. Persamaan antara merek Oreo dengan merek Oriorio apabila diperhatikan kata Oreo sebagai elemen utama yang membentuk merek Oriorio tergugat, terlihat bahwa kata Oreo tersebut memiliki persamaan dengan merek Oreo. Pertimbangan pihak Oreo dalam putusan kasasi pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam poin-poin dibawah ini:

1. Merek oreo milik penggugat adalah merek terkenal. Selain pendaftaran merek oereo milik penggugat di Indonesia, penggugat juga telah mendaftarkan merek oreo miliknya di banyak negara di dunia.
2. Persamaan unsur yang membentuk kata Orio dengan unsur yang membentuk kata Oreo, yaitu unsur O, R, dan O. Perbedaan vokal setelah elemen huruf R, yaitu dimana dalam kata Orio dari merek Oriorio, elemen huruf setelah elemen huruf R adalah elemen huruf I sementara didalam merek Oreo, elemen setelah huruf R adalah elemen huruf E dan hal tersebut tetap memberikan kesan adanya persamaan bunyi ucapan antara elemen kata Orio dengan merek Oreo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya salah satunya adalah persamaan bunyi ucapannya.
3. Persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merek Oriorio memiliki persamaan dengan merek Oreoyaitu klasifikasi barang dan jasa Merek kelas 30 yaitu: kopi, teh, kakao, gula, beras, tropica, mie snack, mie, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan madu, ragi, bubuk untuk membuat roti; bolu, kue, dan kembang gula, cuka, saos, rempah-rempah; tepung kacang, minuman dengan bahan dasar coklat, biscuit, roti kismis, pasta kue, hiasan kue yang dapat dimakan, kopi tablet, gula-gula untuk macam makanan, kembang gula, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kopi buatan, caramel, coklat yang berbentuk tablet, coklat yang berbentuk kubus, coklat yang berbentuk bulat seperti bola, coklat yang berbentuk pipih, bubuk kue, coklat potongan, mesis coklat, coklat bubuk, coklat batangan, pralin, almond/kacang/biji kopi yang dibalut dengan coklat, kue-kue yang terbuat dari coklat, pemanis

(alami), penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk makanan, sediaan makanan dan padi-padian, cracker, coklat, minuman coklat dengan susu, segala macam snack, snack yang terbuat dari jagung, snack yang terbuat dari gandum; bumbu masak, kayu manis (bumbu), es, tepung jagung, makanan untuk sarapan terbuat dari padi-padian, makanan untuk sarapan yang terbuat dari gandum, glukosa untuk makanan, esens-esens untuk bahan makanan, the celup, minuman teh dalam kemasan, minuman the dalam botol, minuman berbahan dasar teh, teh bubuk, macaroni, mayones, peprmin, untuk kembang gula, pastilles (gula-gula), bubur havermot, kue-kue tart, kopi bubuk, kopi dalam kemasan, minuman berbahan dasar kopi, panekuk, pai, pizza, pastel berisi daging dan sayuran, garam dapur, garam untuk mengawetkan bahan makanan, kopi yang disangrai sediaan berasal dan tumbuh-tumbuhan untuk dipakai sebagai pengganti kopi, minuman kopi dengan susu, agar-agar, puding, pemanis berbentuk candy, roti kismis, dan macam roti lainnya. Pihak Oreo juga melihat bahwa pihak Oriorio memproduksi produk-produk kue kering, biskuit, dan wafer dengan merek Oriorio pihak tergugat yang memiliki persamaan dengan produk-produk Oreo milik penggugat. Maka dalam hal ini, sudah jelas bahwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana adanya persamaan pada pokoknya antara merek Oreo milik penggugat dengan merek Oriorio milik tergugat.

4. Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang tentang Merek memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur persamaan pada pokoknya. Salah satunya adalah kombinasi warna, dimana kata Oreo dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih. Apabila kata Oriorio

dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih. Dalam kemasan Oreo terdapat warna biru tua, biru muda, hitam dan merah. Kemasan Oriorio terdapat warna biru tua, biru muda, hitam, dan merah. Jenis produk Oreo yaitu kue coklat kering dengan isi, yang terdiri dari dua kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanilla berwarna putih, yang diapit diantara dua kue coklat kering berbentuk bundar. Jenis produk Oriorio yaitu kue coklat kering dengan isi, yang terdiri dari dua kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanilla berwarna putih, yang diapit diantara dua kue coklat kering berbentuk bundar. Desain kue yang terdapat dalam merek Oreo yaitu kue kering cokelat berbentuk bundar dengan desain yang khas disisi luarnya. Desain kue yang terdapat dalam merek Oriorio yaitu kue kering cokelat berbentuk bundar dengan desain yang khas disisi luarnya. Adanya persamaan-persamaan yang ada antara merek Oreo dengan merek Oriorio, terlihat jelas dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan masyarakat karena adanya persamaan yang sangat kental antara produk merek Oriorio dengan produk merek Oreo dan sangat bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun Tentang Merek.

5. Pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak jujur dan dengan niat untuk membonceng, meniru merek pihak lain demi kepentingan usahanya tentunya akan memiliki akibat menimbulkan kondisi persaingan curang, dan menyesatkan konsumen.

Pertimbangan yang telah diuraikan pemohon kasasi yaitu merek Oreo, maka pemohon kasasi berpendapat bahwa sudah layak nya pembatalan merek atas merek Oriorio milik termohon kasasi. Sejalan

dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa, “Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam memutus kasus ini hakim menggunakan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim sebagai berikut:

1. Merek Oreo milik pemohon kasasi termasuk merek terkenal karena telah terdaftar di berbagai negara.
2. Merek Oreo termasuk merek terkenal dan di Indonesia telah didistribusikan sejak tahun 1960 dan merek Oreo sudah dikenal masyarakat sejak Tahun 2003.
3. Merek Oriorio terdaftar di Direktorat Merek dengan No. IDM000257324 pada tanggal 9 Juli 2010 untuk kelas barang 30.
4. Merek Oreo dan merek Oriorio mempunyai persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan, warna, persamaan bunyi/ucapan, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Dan telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
5. Pendaftaran merek Oriorio sudah sepantasnya untuk dibatalkan dan dicoret dari DUM (Daftar Umum Merek)

Berdasarkan pertimbangan hakim, penyelesaian sengketa merek antara merek Oreo dengan merek Oriorio didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan merek terkenal, adanya persamaan pada pokoknya terlihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang memberikan pengertian yaitu:

“Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”

Unsur-unsur yang menonjol yang memberi kesan adanya persamaan pada pokoknya yang dipakai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara merek Oreo dengan Oriorio adalah sebagai berikut:

a. Bentuk

Bentuk dari merek Oreo adalah sebuah tulisan dengan unsur O, R, E, dan O. Adanya persamaan bentuk tulisan dengan merek Oriorio Persamaan unsur yang membentuk kata Orio dengan unsur yang membentuk kata Oreo, yaitu unsur O, R, dan O. Perbedaan vokal setelah elemen huruf R, yaitu dimana dalam kata Orio dari merek Oriorio, elemen huruf setelah elemen huruf R adalah elemen huruf I sementara didalam merek Oreo, elemen setelah huruf R adalah elemen huruf. Segi bentuk dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara merek Oreo dengan merek Oriorio.

b. Susunan Warna

Persamaan dalam susunan warna antara merek Oreo dengan Oriorio. Merek Oreo terdiri dari yaitu biru tua, biru muda, hitam dan merah sama halnya juga dengan merek Oriorio yaitu biru tua, biru muda, hitam, dan merah.

c. Cara Penempatan

Cara penempatan adalah cara penempatan dari unsur-unsur merek yang dominan, formatnya yang sama/susunan posisi peletakan unsur-unsur sama atau mirip. Tulisan merek Oreo dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih dan peletakannya di tengah atau rata tengah dan dalam merek Oriorio tulisan Oriorio dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih dan peletakannya di tengah atau rata tengah.

d. Cara Penulisan

Merek Oreo ditulis rata tengah dengan huruf berwarna putih. Huruf Oreo ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Dalam merek Oriorio terdapat unsur esensial dengan merek Oreo. Merek Oriorio ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua.

e. Bunyi ucapan

Merek Oreo dengan merek Oriorio terdapat adanya persamaan bunyi ucapan antara merek Oreo dengan merek Oriorio . Dalam bahasa Inggris merek Oreo dibaca dengan o-rio, dan jelas memiliki bunyi ucapan yang sama dengan merek Oriorio dengan penambahan kata rio dibelakang kata Orio.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain tidak harus memenuhi semua unsur-unsur yang telah disebutkan penulis sebelumnya, terdapat adanya satu atau dua unsur terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya dalam suatu merek. Unsur-unsur yang dapat melengkapi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu:

1) Jenis Barang dan Jasa

Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar yang melindungi barang dan/atau jasa yang sejenis. Undang-undang tidak mengatur berdasarkan kelas-kelasnya sehingga suatu merek dapat ditolak atas dasar persamaan meskipun barang yang dilindungi berbeda kelas, tetapi sejenis. Namun demikian sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut belum juga dikeluarkan. Merek Oreo dengan merek Oriorio memiliki kelas yang sama yaitu termasuk dalam kelas 30. Dengan demikian dari segi kelas barang

terdapat persamaan antara merek Oreo dengan merek Oriorio.

2) Unsur Pendaftaran

Unsur menonjolnya merek Oriorio memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yaitu merek Oreo. Hal ini akan berbeda apabila merek Oreo belum terdaftar. Maka merek Oriorio tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek apapun. Oleh karena itu pendaftaran merek tersebut sangat penting karena pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ada pelanggaran seperti dalam permasalahan persamaan pada pokoknya merek Oriorio dengan merek Oreo.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa:

“permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Merek harus ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Sedangkan merek oreo milik pemohon kasasi termasuk dalam merek terkenal.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pihak Oreo. Dalam sengketa merek mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Oriorio dengan merek Oreo, *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam hal ini menyatakan bahwa:

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek

dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pembatalan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis melalui berita resmi merek. Pembatalan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan alasan-alasan yang bertentangan dengan prosedur pendaftaran merek. Dalam sengketa merek Oreo dengan merek Oriorio, alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut terdapat adanya unsur persamaan pada pokoknya merek Oreo dengan merek Oriorio dalam hal bentuk, susunan warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 dan persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal.

Hal yang menjadi masalah dalam pembatalan pendaftaran merek adalah terdapat persamaan antara merek-merek yang telah terdaftar mengenai persamaan pada pokoknya. Berhubung kedua merek tersebut telah terdaftar, maka keduanya sama-sama dilindungi hukum padahal adanya persamaan kedua merek tersebut akan membingungkan masyarakat dan merugikan siapa sebenarnya pemilik merek yang sah. Sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berlaku asas *first to register*, siapa yang mendaftar lebih dahulu maka yang bersangkutan berhak atas merek. Dengan

prinsip tersebut pemilik merek yang merasa terdaftar terlebih dahulu akan mengajukan gugatan pembatalan seperti dalam sengketa merek yang dibahas oleh penulis, dimana pihak Oreo mengajukan gugatan pembatalan terhadap pihak Oriorio.

Gugatan-gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Oreo yang telah terdaftar terhadap merek Oriorio yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis. Sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa, Gugatan pengajuan pembatalan merek hanya dapat didaftarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun sejak merek tersebut didaftarkan. Direktorat Jenderal HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan badan peradilan yang sebagaimana dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011 dalam perkara niaga HKI dalam tingkat kasasi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pihak termohon kasasi terbukti adanya persamaan pada pokoknya sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sudah sepatasnya membatalkan pendaftaran merek Oriorio dan dicoret dari DUM (Daftar Umum Merek). Sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 91/merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 5 April 2011 tentang penolakan gugatan penggugat yaitu pihak Oreo terhadap tergugat yaitu pihak Oriorio.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Untuk menentukan kriteria persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek dapat dilihat dari unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Selain itu unsur-unsur yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah jenis barang/jasa.
- 2) Akibat hukum adanya persamaan pada pokoknya bagi para pihak yang bersangkutan yaitu gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan yang mengakibatkan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek. Dengan demikian, pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.
- 3) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) hakim dalam Putusan No: 402 K/Pdt. Sus/2011 dalam menentukan sengketa merek Oreo dengan Oriorio sudah tepat. Hakim menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya, cara penempatan, cara penulisan, bunyi, dan ucapan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Saran

- 1) Hendaknya masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai kriteria persamaan pada pokoknya pada suatu merek sehingga tidak dirugikan.
- 2) Hendaknya pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya juga harus lebih cermat dan teliti mengenai persyaratan yang harus

dipenuhi dalam melakukan pendaftaran merek sehingga tidak akan terjadi pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek.

- 3) Hendaknya pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain, untuk meminimalisir penolakan pendaftaran merek.



DAFTAR BACAAN

Buku

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek Cara Mempermudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta
- Dwi Agustine Kurniasih, 2009, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pembocoran Reputasi) Bagian II, Media HKI, Volume VI*, Penerbit: Ditjen HKI, Jakarta
- Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkisan, 2002, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: Penerbit YPAPI
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk - beluknya*, Jakarta: Esensi.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) cet 4*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet 7, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni
- R.M. Suryodiningrat, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Suyud Margono dan Lingginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: NovirindoPustaka Mandiri
- Saidi, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sudargo Gautama, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni
- , 1993, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2004, Tim Penyusunan Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

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)

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Ham*

Putusan

PUTUSAN Nomor: 402 K/Pdt.sus/2011.

Lain - lain

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

Firizky Ananda, 2012, *Penerapan konsep pada persamaan pada pokoknya dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia*, Tesis, Depok: Universitas Indonesia

Vonarya, 2007, *Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro

www.dgip.go.id, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, diakses pada tanggal 23 September 2014 dan 18 Desember 2014

www.academia.edu/ PerkembanganMerek di Indonesia/Laina Rafianti, diakses pada tanggal 23 September 2014

www.hukumonline.com, Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya, diakses pada tanggal 17 Desember 2014

<http://dadangsukandar.wordpress.com>/2010/08/02/persamaan pada pokoknya, diakses tanggal 13 oktober 2014

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

**TENTANG
MEREK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

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

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Permohonan adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

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

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar Dan yang Ditolak

Pasal 4

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

Pasal 5

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

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

Pasal 6

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

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

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

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

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

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

Pasal 7

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

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan;
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

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

Pasal 9

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

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 15

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

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

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

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.

- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

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

Pasal 19

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

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal. Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

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

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :
 - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

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

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

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

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. etiket Merek yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

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

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

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

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

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

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

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

- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan berhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

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

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

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

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila :

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

Pasal 37

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

Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan

Perubahan Nama dan/atau Alam Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Peralihan Hak

Pasal 40

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

Pasal 41

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

Pasal 42

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

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

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

Pasal 44

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

Pasal 45

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

Pasal 46

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

Pasal 47

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

Pasal 48

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

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

Pasal 49

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

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

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

Pasal 51

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

Pasal 52

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

Pasal 53

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

Pasal 54

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

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL

Bagian Pertama Indikasi Geografis

Pasal 56

- (1). Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2). Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut;
- (3). Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- (4). Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut :
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis
- (5). Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6). Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7). Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8). Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9). Ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

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

Pasal 58

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

Bagian Kedua Indikasi Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :

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

Pasal 60

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

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

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

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

Pasal 62

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

Pasal 63

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

Pasal 64

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

Pasal 65

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

Pasal 66

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

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

Pasal 67

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

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

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

Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 70

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

Pasal 71

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

Pasal 72

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

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

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

Pasal 74

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

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenal biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

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

Pasal 77

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

Pasal 78

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

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

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

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 82

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

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memberi kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- (9) Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

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

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

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

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

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
 - c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara :

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, cacatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

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

Pasal 94

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

Pasal 95

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

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

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

Pasal 97

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

Pasal 98

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

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

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

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyو

PENJELASAN

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

UMUM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Pasal 5

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

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

Huruf d

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

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

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

Pasal 12

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal penerimaan dikenal dengan *filing date*.

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

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

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

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

Ayat (2)

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

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

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

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

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

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

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

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

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

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

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

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

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

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

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

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

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

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

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

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

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

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

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

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

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

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

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

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

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

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

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

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

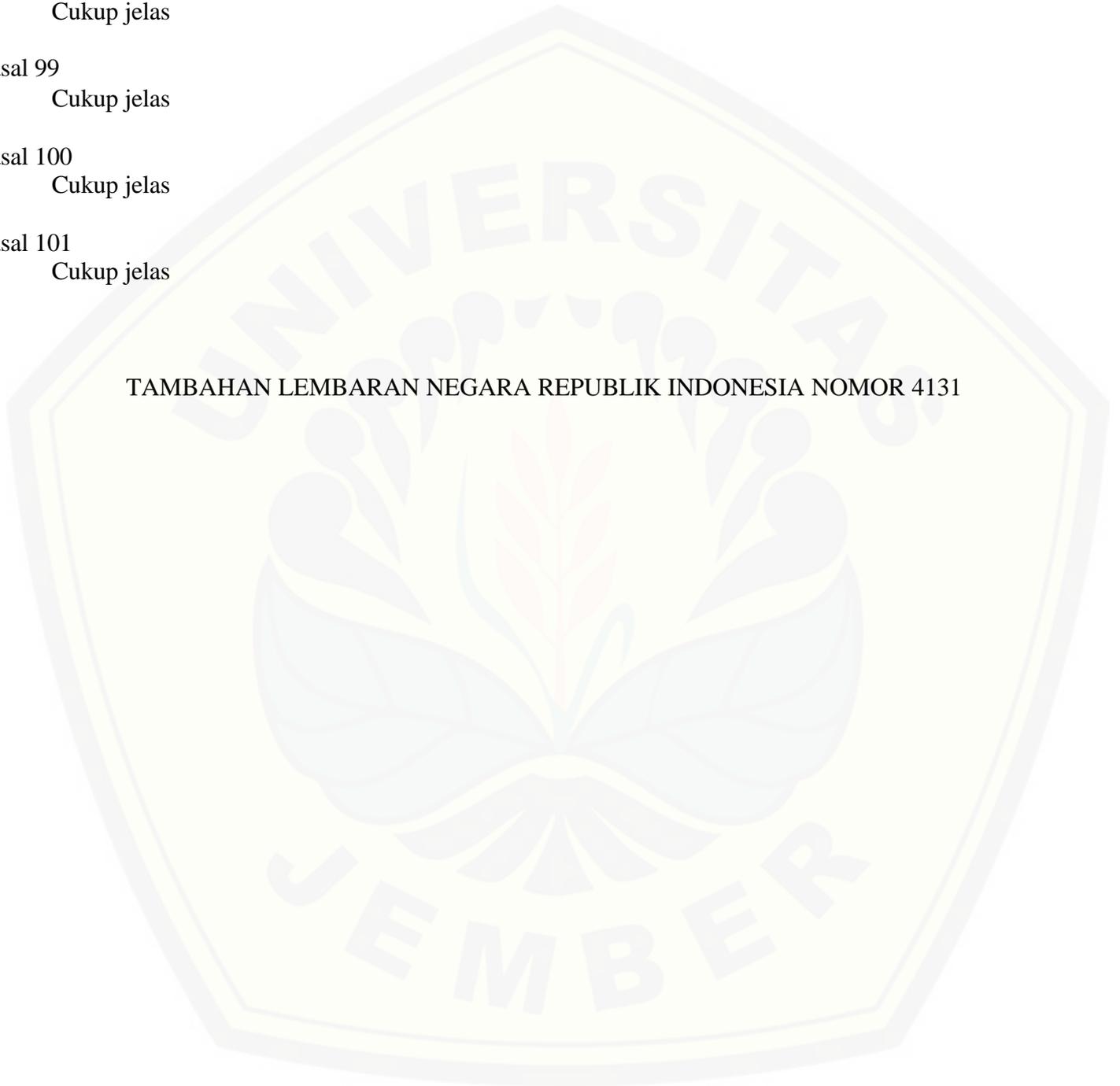
Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 402 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut:

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., (sebelumnya dikenal dengan nama Kraft Foods Holdings, Inc.) ("Kraft Foods"), suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, berkedudukan di Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A. yang diwakili oleh Susan H Frohling dalam kapasitasnya sebagai Kepala Penasehat Merek Dagang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adolf M. Panggabean, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PT. SIANTAR TOP Tbk., berkedudukan di Tambak Sawah 21-23, Sidoarjo 61256 yang diwakili oleh Pitoyo, Direktur PT. Siantar Top,Tbk dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Sudrajat SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Ir.H Juanda No. 31 A Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2011

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal. 1 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. **DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil:

I. Tentang Kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"), mengingat Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Sebagai referensi, kami kutip ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek sebagai berikut:

"Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta". Mengacu pada Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek sebagaimana dikutip di atas, gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan yang mempunyai kompetensi dan yurisdiksi untuk memutus perkara ini.

Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara yang salah satu pihaknya merupakan badan hukum yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia juga telah diikuti oleh banyak preseden baik berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. Tentang Merek OREO milik Penggugat.

Bahwa, merek OREO milik Penggugat pertama kali digunakan untuk berbagai macam produk/barang di banyak negara di dunia terutama untuk produk biskuit dan kue kering yang diproduksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejak tahun 1912. Bahwa merek OREO tersebut terus berkembang dan dipergunakan sampai dengan saat ini.

Bahwa, di Indonesia, merek OREO milik Penggugat telah didistribusikan di pasaran Indonesia sejak tahun 1960 sehingga merupakan aset yang sangat penting bagi klien kami. Oleh karena penggunaan mereknya secara luas dan berkelanjutan tersebut, Penggugat telah membangun reputasi yang penting melalui penggunaan nama OREO.

Bahwa, di Indonesia, merek OREO milik Penggugat untuk melindungi produk dalam kelas 30 telah terdaftar pada turut Tergugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9).

| No | Merek | Kelas | Nomor Pendaftaran | Tanggal Pendaftaran | Keterangan |
|----|---|-------|---|---------------------|------------|
| 1. | OREO | 30 | IDM000177907 | 24 Sept 2008 | Bukti P-1 |
| 2. | OREO | 30 | 513339 | 26 Juli 2002 | Bukti P-2 |
| 3. |  | 30 | IDM000053129 | 10 Okt 2005 | Bukti P-3 |
| 4. |  | 30 | IDM000019872 | 2 Nov 2004 | Bukti P-4 |
| 5. |  | 30 | 481139 | 27 Juni 2001 | Bukti P-5 |
| 6. |  | 30 | 561170 | 29 Jan 2004 | Bukti P-6 |
| 7. |  | 30 | IDM000014391 | 16 Agustus 2004 | Bukti P-7 |
| 8. |  | 30 | 474702 (diperbaharui di bawah Agenda No. R00.2010.003018. tertanggal 7 April 2010) | 30 April 2001 | Bukti P-8 |

Hal. 3 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|----|---|------------|-----------|
| 9. | | 30 | 475461 (diperbaharui di bawah Agenda No. R00.2010.003 631. tertanggal 20 April 2010) | 4 Mei 2010 | Bukti P-9 |
|----|--|----|---|------------|-----------|

Bahwa, dengan mempertimbangkan pendaftaran merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek maka kepemilikan Penggugat atas merek OREO (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) sebagaimana tersebut di atas dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, maka Penggugat memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa izin dari Penggugat menggunakan merek yang sama pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek terdaftar OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9), termasuk di antaranya untuk memintakan pembatalan atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan merek OREO terdaftar miliknya.

III. Merek OREO milik Penggugat adalah merek terkenal.

Bahwa, selain pendaftaran merek OREO milik Penggugat di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek OREO miliknya di banyak negara di dunia, di antaranya di negara-negara sebagai berikut:

| No. | Negara | Merek | No. Pendaftaran | Kelas |
|-----|-----------------|-------|------------------------------|-------|
| 1. | Amerika Serikat | OREO | 93009 (12 Agustus 1913) | 30 |
| 2. | Italia | OREO | 164649 (14 Februari 1961) | 30 |
| 3. | Selandia Baru | OREO | 68087 (15 Februari 1961) | 30 |
| 4. | Inggris | OREO | 813556 | 30 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---------------------------|------|---------------------|-----|
| | | | (21 Agustus 1961) | |
| 5. | Meksiko | OREO | 105910 | 30 |
| | | | (11 Desember 1961) | |
| 6. | Jerman | OREO | 765413 | 30 |
| | | | (14 September 1962) | |
| 7. | Afrika Selatan | OREO | 65/4357 | 30 |
| | | | (29 Oktober 1965) | |
| 8. | Jepang | OREO | 865306 | 30 |
| | | | (15 Juli 1970) | |
| 9. | Malaysia | OREO | 88002634 | 30 |
| | | | (6 Juni 1988) | |
| 10. | Qatar | OREO | 8945 | 30 |
| | | | (25 Maret 1998) | |
| 11. | Singapura | OREO | T88/0245F(02457 F) | 30 |
| | | | (19 Mei 1988) | |
| 12. | India | OREO | 551287 | 30 |
| | | | (17 Mei 1991) | |
| 13. | Tunisia | OREO | EE91.0583 | 30 |
| | | | (12 Juli 1991) | |
| 14. | Hongkong | OREO | 00239 OF 1993 | 30 |
| | | | (18 Januari 1993) | |
| 15. | Uni Emirat Arab | OREO | 8721 | 30 |
| | | | (24 Februari 1997) | |
| 16. | Kanada | OREO | TMDA 44114 | N/A |
| | | | (2 Juni 2008) | |
| 17. | Arabi Saudi | OREO | 4/954 | 30 |
| 18. | Australia | OREO | 165056 | 30 |
| 19. | Cina | OREO | 166775 | 30 |
| 20. | Community Trademark (CTM) | OREO | 000129577 | 30 |

Bahwa selain itu, Merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) juga telah dipergunakan secara aktif

Hal. 5 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di banyak negara di dunia, baik melalui pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat sejak tahun 1912 sampai dengan saat ini.

Adapun bukti-bukti pemakaian merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti.

Bahwa, dengan demikian merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) Undang-Undang Merek yang berbunyi:

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara”.

Bahwa, dengan mempertimbangkan pemakaian, promosi serta pendaftaran merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) di berbagai negara di dunia, serta pendaftaran merek OREO milik Penggugat di Indonesia (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) maka Merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) harus dilindungi sebagai merek terkenal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (b) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek jo. Pasal 16 (3) Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga oleh karenanya berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Bahwa pengakuan kriteria akan keterkenalan suatu merek juga telah diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya, di antaranya

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek ASSO di bawah perkara No. 017 K/N/HaKI/2004 JO. No. 22/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 14 Desember 2004, antara EXXON MOBIL CORPORATION selaku Penggugat melawan PT KARISMA GEMILANG WAHANA selaku Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

.....Bahwa dengan menggunakan kata ASSO untuk mereknya, Tergugat telah melakukan perbuatan dengan itikad buruk oleh karena kata tersebut

Mengundang kesamaan ataupun bunyi dengan Merek ESSO milik Penggugat (Pemohon Kasasi). Dengan menggunakan kata ASSO tersebut untuk mereknya Tergugat menunjukkan telah melakukan itikad buruk karena jelas bermaksud membonceng ketenaran merek Penggugat ESSO; Bahwa, Putusan Mahkamah Agung No. 217/K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 menyebutkan bahwa suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau golongan tertentu;

....Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 mempertimbangkan bahwa Republik Indonesia sebagai Negara merdeka yang turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib memelihara hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga negara asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi

EXXON MOBIL CORPORATION..."

b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No. 20/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Juni 2007 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED, selaku

Hal. 7 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melawan EDDY SEVIE selaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“... Menimbang, jika dibandingkan logo merek “JBL” milik Penggugat dengan logo JPL” Jimmy Peter Lina milik Tergugat maka pada kedua merek tersebut terdapat kesamaan unsur-unsur yang menonjol yakni:

1. Logo kedua merek sama-sama menggunakan warna dasar hitam;
2. Kombinasi huruf pada kedua merek sama-sama menggunakan 3 kombinasi huruf mati yang penempatannya hampir serupa yakni “JBL” dan “JPL” yang diucapkan akan menghasilkan phonetic bunyi/ucapan yang hampir sama yakni Je Be El dan Je Pe El;
Bahwa penambahan kata-kata Jimmy Peter Linda pada merk Tergugat tidak membuat penambahan yang signifikan pada unsur-unsur menonjol pada merek tersebut;
3. Baik Merek Penggugat maupun Merek Tergugat sama-sama untuk merek pada produk-produk kelas 9.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur-unsur kesamaan tersebut dengan mengingat bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal dan terbukti maka Majelis menilai bahwa pendaftaran Merek Tergugat terdapat unsur-unsur kesamaan antara merek Penggugat dengan Merek Tergugat pada Direktorat Jenderal Merek pada tanggal 24 April 2001 adalah merupakan itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengecoh konsumen sehingga konsumen akan menjadi keliru atau terperdaya dalam menggunakan Merek terkenal milik Penggugat dengan merek Tergugat”.

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02 K/N/ HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.NIAGA. JKT.PST tertanggal 22 November 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara FENDI ADELE S.R.L selaku Pemohon Kasasi melawan SUNARTO WIJAYA selaku Termohon Kasasi di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa

....Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang gencar (P.9 s/d P.31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Penggugat telah mendaftarkan merek FENDI miliknya lebih dahulu dari Merek FENDICO milik Tergugat;

Unsur yang menonjol dan dominan dari kedua Merek tersebut adalah kata FENDI, dan keduanya diperdagangkan dalam kelas barang 18;

Karena merek FENDI milik Penggugat dan Merek FENDICO milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya sedangkan Merek FENDI milik Penggugat adalah Merek terkenal, maka pendaftaran merek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikat tidak baik guna membonceng ketenaran Merek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum."

Bahwa, hal ini kesemuanya menunjukkan bahwa merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) wajib dilindungi keberadaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat 2 sebagai suatu merek terkenal dari kemungkinan peniruan oleh pihak ketiga.

IV. Tentang Merek Tergugat.

Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, telah terdaftar merek ORIORIO atas nama Tergugat untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30 sebagai berikut:

| No. | Merek | No. Pendaftaran | Tanggal Pendaftaran | Kelas Barang |
|-----|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| 1. | ORIORIO | IDM000257324 | 9 Juli 2010 | 30 |

Hal. 9 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut "Merek ORIORIO Tergugat")

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdافتarnya Merek ORIORIO Tergugat mengingat bahwa Merek ORIORIO Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal OREO milik Penggugat, sehingga oleh karenanya patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Bahwa, hal ini akan Penggugat uraikan di dalam bagian berikut ini;

V. Tentang Persamaan antara merek OREO milik Penggugat dan Merek ORIORIO Tergugat

Bahwa, Penggugat sebagai pemilik merek OREO yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdافتarnya Merek ORIORIO Tergugat, karena Merek ORIORIO Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) yang nota bene adalah merek terkenal;

Bahwa adapun persamaan antara merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) dengan Merek ORIORIO Tergugat dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Merek ORIORIO Tergugat apabila diperhatikan dengan seksama terdiri dari unsur kata ORIO dengan pengulangan elemen RIO.

Bahwa apabila diperhatikan kata ORIO sebagai elemen utama yang membentuk Merek ORIORIO Tergugat, maka terlihat bahwa kata ORIO tersebut memiliki persamaan dengan merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) berupa:

- (i). Persamaan unsur yang membentuk kata ORIO dengan unsur yang membentuk kata OREO, yaitu unsur O, R, — dan O.

Bahwa meskipun terdapat perbedaan vokal setelah elemen huruf R, yaitu dimana dalam kata ORIO dari Merek ORIORIO Tergugat, Elemen huruf setelah elemen huruf R adalah elemen huruf I sementara di dalam merek OREO milik Penggugat, elemen setelah elemen huruf R adalah elemen huruf E, (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) hal tersebut ternyata tetap memberikan kesan adanya persamaan bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan antara elemen kata ORIO dengan merek OREO milik Penggugat.

(ii). Persamaan bunyi ucapan antara kata OREO dengan kata ORIO.

Bahwa, persamaan elemen yang membentuk Merek ORIORIO Tergugat dengan merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) sebagaimana diutarakan di atas, ternyata memberikan adanya suatu persamaan bunyi ucapan antara merek ORIO dan merek OREO. Dalam Bahasa Inggris, merek OREO milik klien kami akan dibaca "o-rio", dan jelas memiliki bunyi ucapan yang sama dengan merek ORIO milik Tergugat.

Bahwa penambahan elemen RIO dibelakang kata ORIO tidaklah membuat merek ORIORIO menjadi berbeda dengan merek OREO.

- b. Adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh Merek ORIORIO Tergugat dengan merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9), yaitu jenis-jenis barang: Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, mie snack, mie, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, bolu, kue, dan kembang gula, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti; gandum, mostard, cuka, saos, rempah-rempah; tepung kacang, minuman dengan bahan dasar coklat, biscuit, roti kismis, pasta kue, hiasan kue yang dapat dimakan, kopi tablet, gula-gula untuk makanan, kembang gula, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kopi buatan, caramel, coklat yang berbentuk tablet, coklat yang berbentuk kubus, coklat yang berbentuk bulat seperti bola, coklat yang berbentuk pipih, bubuk kue, coklat potongan, mesis coklat, coklat bubuk, coklat batangan, pralin, almond/kacang/biji kopi yang dibalut dengan coklat, kue-kue yang terbuat dari coklat, pemanis (alami), penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk makanan, sediaan makanan dan padipadian, cracker, coklat, minuman coklat dengan susu, Segala macam snack, snack yang terbuat dari jagung, snack yang terbuat dari gandum; bumbu masak, kayu manis (bumbu),

Hal. 11 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es, tepung jagung, makanan untuk sarapan terbuat dari padi-padian, makanan untuk sarapan yang terbuat dari gandum, glukosa untuk makanan, esens-esens untuk bahan makanan, teh celup, minuman teh dalam kemasan, minuman teh dalam botol, minuman berbahan dasar teh, teh bubuk, macaroni, mayones, pepermin untuk kembang gula, pastiles (gula-gula), bubur havermot, kue-kue tart, kopi bubuk, kopi dalam kemasan, minuman berbahan dasar kopi, panekuk, kuekue pal, pizza, pastel berisi daging dan sayuran, garam dapur, spageti, garam untuk mengawetkan bahan makanan, royal jelly untuk makanan manusia (bukan untuk keperluan medis), panili, produk zat tepung untuk makanan, kopi yang disangrai sediaan berasal dan tumbuh-tumbuhan untuk dipakai sebagai pengganti kopi, minuman kopi dengan susu, agar-agar, pudding, saos sambel, saos tomat, tepung sagu, tepung tapioca, mie instan, mie basah, sohun, bihun, tepung jagung, kue yang terbuat dari pisang, roti isi pisang, pisang goreng, pisang goreng premium, kue basah dan kue kering, teras kerupuk, emping, petis, tauco, penyedap rasa, bumbu gado-gado, bumbu pecel, brondong jagung (popcorn), martabak, tape, kembang tahu, kecap.

Bahwa, dari penelusuran Penggugat, Penggugat juga menemukan bahwa Tergugat ternyata juga telah memproduksi produk-produk kue kering, biskuit dan wafer dengan Merek ORIORIO Tergugat yang memiliki persamaan dengan produk-produk OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9).

Bahwa, persamaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

| Deskripsi | Produk Penggugat OREO | Produk Tergugat- ORIORIO |
|--------------|---|--|
| Merek/Produk |  |  |
| Merek | Kata OREO dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih | Kata ORIORIO dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih |
| Kemasan | Warna-warna yang | Warna-warna yang |



| | | |
|--------------|---|---|
| Warna | terdapat pada kemasan adalah biru tua, biru muda, hitam dan merah | terdapat pada kemasan adalah biru tua, biru muda, hitam dan merah. |
| Jenis Produk | Kue coklat kering dengan isi, yang terdiri dari dua kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanila berwarna putih, yang diapit diantara dua kue coklat kering berbentuk bundar. | Kue coklat kering dengan isi yang terdiri dari dua kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanila berwarna putih, yang diapit di antara dua kue coklat kering berbentuk bundar. |
| Desain Kue | Kue kering coklat berbentuk bundar dengan desain yang khas di sisi luarnya. | Kue kering coklat berbentuk bundar dengan desain yang khas di sisi luarnya. |

Bahwa dengan melihat persamaan-persamaan yang ada antara merek OREO milik Penggugat dengan Merek ORIORIO Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas dan dengan melihat bahwa ternyata Tergugat juga telah memproduksi produk-produk dengan mempergunakan Merek ORIORIO Tergugat, tentunya keberadaan Merek ORIORIO Tergugat memiliki potensi untuk membingungkan konsumen ataupun khalayak ramai mengingat persamaan yang sangat kental antara produk-produk dengan Merek ORIORIO Tergugat dengan produk-produk dengan merek OREO milik Penggugat, maka Penggugat berpendapat bahwa sudah selayaknya pendaftaran Merek ORIORIO Tergugat harus dibatalkan dan Daftar Umum Merek.

VI. Mengenai persamaan antara Merek ORIORIO dan Merek OREO milik Penggugat.

Bahwa, mengenai persamaan antara Merek ORIORIO Tergugat dan merek OREO milik Penggugat (vide bukti P-1 sampai dengan P-9), maka Penggugat dengan ini juga merujuk kepada pendapat yang pernah dikeluarkan oleh Turut Tergugat dimana turut

Hal. 13 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pernah menyatakan bahwa produk-produk ataupun merek OREO milik Penggugat memiliki persamaan dengan produk-produk ataupun merek-merek O'RIORIO dan ORI'ORIO milik Tergugat;

Bahwa, mengingat unsur-unsur yang membentuk merek ataupun produk ORIORIO maupun Merek ataupun produk ORIORIO adalah sama dengan unsur-unsur yang membentuk Merek ORIORIO Tergugat maka sudah selayaknya dan sepantasnya apabila Merek ORIORIO Tergugat juga dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat.

VII. Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat.

Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butir-butir terdahulu, Penggugat juga memastikan bahwa Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek OREO milik Penggugat vide Bukti P-1 sampai dengan P-9 yang nota bene adalah merek terkenal.

Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan antara Merek ORIORIO Tergugat dengan merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9) yang nota bene adalah merek terkenal.
- b. Adanya fakta bahwa Merek OREO milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan.

Bahwa patut ditengarai Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Merek ORIORIO Tergugat tersebut di Indonesia;

Bahwa selain itu, adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat pula dilihat dari adanya fakta bahwa kata ataupun nama ORIORIO adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dan Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek ORIORIO Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya terinspirasi dan keterkenalan merek OREO milik Penggugat (vide Bukti P-1 sampai dengan P-9); Bandingkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang berbunyi:

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

Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Merek ORIORIO Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek ORIORIO Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”, Merek ORIORIO Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek; Bahwa, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, Pasal 69 jo. Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (vide putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No. 220 PK/Perd/1986 dalam perkara Merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No. 1445 K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES);

Bahwa selain pendaftaran Merek ORIORIO Tergugat

Hal. 15 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara aquo, Penggugat juga menduga kuat bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek lainnya yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO Tergugat yang diduga didaftarkan dengan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek ORIORIO Tergugat dan Daftar Umum Merek pada turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) Undang-Undang Merek. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek ORIORIO dari Daftar Umum Merek pada turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) Undang-Undang Merek.

bahwa ,untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa, oleh karena Penggugat menduga kuat bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek lainnya yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO Tergugat, dimana patut diduga merek-merek tersebut diajukan permintaan pendaftarannya dengan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat.
2. Memerintahkan turut Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan merek ORIORIO Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek OREO serta variasi Merek OREO (vide Bukti P-1 s/d P-9) untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek OREO serta variasinya (vide Bukti P-1 s/d P-9) milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek ORIORIO di bawah daftar No. IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek ORIORIO di bawah daftar IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30;
6. Memerintahkan turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas merek ORIORIO, di bawah daftar No 1DM000257324, terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; dan
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala

Hal. 17 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011

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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari, yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat atau setidaknya yang diduga didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang merupakan merek terkenal; dan

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sekunder

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

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LABEL) dan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dilandaskan pada merek terkenal dan menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara merek OREO yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan merek ORIORIO yang juga terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan hal tersebut Penggugat melandaskan pada Ketentuan Pasal 68 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bahwa dilain pihak Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menyatakan keberatan atas penggunaan kemasan produk milik Tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalil- dalil Penggugat menyatakan keberatan terhadap merek kata "ORIORIO" dan Kemasan produk ORIORIO.

Bahwa Fakta hukum menunjukkan:

- Tergugat I memiliki merek kata "ORIORIO" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
- Tergugat I memiliki Pendaftaran Desain Industri atas Desain Kemasan dengan Judul Kemasan ORIORIO SEDAP Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ID0020086- D tanggal 1 November 2010.

- Tergugat I memiliki Pendaftaran Ciptaan atas Seni Lukis ORIORIO dengan Nomor Pendaftaran 045615 tanggal 22 Desember 2009.

Bahwa Tergugat I menggunakan kata ORIORIO adalah berlandaskan pada merek yang sudah terdaftar, sedangkan kemasan ORIORIO yang dipergunakan oleh Tergugat I adalah berlandaskan pada Desain Industri yang telah terdaftar dan Pendaftaran Ciptaan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Bahwa yang dianggap cacat obscur libel, adalah dimana dalil gugatan Penggugat mencakup aspek pendaftaran merek, pendaftaran Desain Industri dan Pendaftaran Ciptaan yang Tergugat I miliki, oleh karena itu dalil - dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut menjadi tidak berkualitas karena sudah mencampur adukkan antara aspek-aspek hukum Merek, Desain Industri dan Hak Cipta yang masing-masing memiliki ruang lingkup perlindungan yang berbeda dan dasar hukum yang berbeda pula, sehingga gugatan menjadi tidak focus pada objek sengketa. Sehingga dalil- dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian yang di sampaikan Penggugat dalam gugatannya, sangat jelas terdapat ketidakjelasan makna maupun maksud serta adanya pertentangan antara fakta yang satu dengan yang lain dalam dalil- dalil yang digunakan oleh Penggugat sehingga mengaburkan makna dan atau maksud yang ingin disampaikan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Hal tersebut jelas menyebabkan gugatan aquo bersifat Obscur Libel (Obscurum Lebellum), sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 April 2011 Nomor: 91/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 5 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 08 K/HaKI/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 91/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2011;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Mei 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

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

A. Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan UU MEREK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya salah menerapkan ketentuan Pasal 4 UU MEREK tentang penilaian itikad tidak baik.

A. 1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan maupun putusan Judex Facti (vide halaman 52 sampai dengan halaman 56 Putusan PN Niaga) yang pada intinya menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam Pokok Perkara karena Judex Facti beranggapan bahwa Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi tidak terbukti didaftarkan atas dasar itikad tidak baik adalah bertentangan dengan ketentuan UU MEREK.

2. Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti ternyata di dalam mempertimbangkan tidak adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan Merek ORIORIO miliknya hanyalah melihat dari persamaan antara etiket Merek OREO Pemohon Kasasi dengan etiket merek terdaftar atau pendaftaran Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi, padahal apabila Judex Facti teliti melihat ketentuan Pasal 4 UU MEREK terlihat dengan jelas bahwa untuk menilai apakah suatu merek didaftarkan atas dasar itikad baik haruslah melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Bahwa Pasal 4 UU MEREK menyebutkan bahwa:
"Merek tidak dapat di daftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik
Bahwa, penjelasan Pasal 4 UU MEREK menyatakan bahwa:
Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

Hal. 21 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut

4. Bahwa, dan ketentuan Pasal 4 maupun Penjelasan Pasal 4 UU MEREK terlihat bahwa untuk menentukan ada tidaknya suatu itikad tidak baik di dalam pendaftaran suatu merek maka haruslah mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut (unsur-unsur tersebut terkait satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya):
 - a. mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur;
 - b. tidak ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya;
 - c. menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen
5. Bahwa, meskipun hal ini telah dipertimbangkan oleh Judex Facti di dalam halaman 53 dari Putusan Pengadilan Niaga, namun ternyata Judex Facti di dalam mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dari Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi hanyalah melihat dari semata-mata dari perbandingan apakah etiket Merek ORIORIO terdaftar milik Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan etiket Merek OREO milik Pemohon Kasasi. Judex Facti tidak melihat fakta penggunaan komersial dari Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi maupun fakta keterkenalan Merek OREO milik Pemohon Kasasi, pemakaian komersial mana apabila dipertimbangkan oleh Judex Facti akan membawa Judex Facti pada kesimpulan yang berbeda.
6. Bahwa, dari penjelasan Pasal 4 UU MEREK tentang itikad tidak baik, khususnya sepanjang mengenai elemen-elemen sebagaimana diuraikan di dalam butir 4 di atas, penilaian adanya itikad tidak baik dan suatu pendaftaran merek tidaklah diletakkan semata-mata pada apakah pendaftaran merek yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalannya memiliki persamaan dengan merek terdaftar yang dimintakan pembatalannya, tetapi penilaian ada tidaknya itikad seharusnya juga memperhatikan:

- a. pemakaian komersial dan Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi; dan juga
- b. apakah Merek OREO milik Pemohon Kasasi adalah merek terkenal sebagai unsur terpenting untuk melihat dan membuktikan apakah unsur-unsur sebagaimana kami uraikan di dalam butir 4 di atas terbukti atau dapat dibuktikan.

7. Bahwa, terhadap uraian unsur-unsur sebagaimana butir 4 di atas, Pemohon Kasasi akan memaparkan satu-persatu element atau unsur tersebut sebagaimana di bawah ini.

A. 2. Tentang Mendaftarkan Merek secara layak dan Jujur

8. Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapat untuk menentukan apakah pendaftaran Merek dilakukan secara layak dan jujur tidaklah cukup bagi Judex Facti untuk melakukan penilaian didasarkan semata-mata atas perbandingan atas merek yang terdaftar saja tanpa juga melihat dan memperbandingkan pemakaian komersial dan merek yang dimintakan pembatalan pendaftarannya.

9. Ketidak hati-hatian Judex Facti untuk tidak mempertimbangkan pemakaian komersial Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi membawa akibat Judex Facti gagal melihat bahwa Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan Merek ORIORIO daftar No. IDM000257324 ternyata dilakukan secara tidak layak dan tidak jujur.

10. Bahwa, apabilapun mereknya berbeda, quod non, namun terlihat dan pemakaian komersial Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi (vide Bukti P-27 dan Bukti T-5A s.d T-5D), Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi didaftarkan dengan tujuan meniru Merek OREO milik Pemohon Kasasi.

11. Bahwa, apabila unsur-unsur pendaftaran merek

Hal. 23 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011

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)



beritikad tidak baik di telusuri satu persatu, penilaian apakah suatu merek didaftarkan secara layak dan jujur juga terkait dengan apakah Termohon Kasasi memiliki niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek OREO milik Pemohon Kasasi dan apakah Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan Merek ORIORIO bertujuan untuk menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

12. Bahwa kesemuanya ini berkaitan erat dengan pemakaian komersial oleh Termohon Kasasi atas Merek ORIORIO miliknya, sehingga dengan demikian adalah sewajarnya apabila *Judex Facti* di dalam mempertimbangkan apakah Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi didaftarkan atas dasar itikad tidak baik juga melakukan penilaian atas pemakaian komersial dan Merek ORIORIO Termohon Kasasi.

A. 3. Tentang ketiadaan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya

13. Bahwa, tujuan dan semangat pendaftaran suatu merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum atas pemakaian komersial suatu merek. Bahwa, hal ini sesuai dengan prinsip UU MEREK yang mengharuskan bahwa suatu merek yang terdaftar wajib untuk dipakai karena apabila merek tersebut tidak dipakai, maka merek tersebut dapat dihapuskan pendaftarannya (vide Pasal 68 UU MEREK).

14. Bahwa, implementasi dari ketentuan ini juga telah dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak hanya mendaftarkan Merek ORIORIO miliknya di bawah daftar No. IDM000257324 namun Termohon Kasasi juga menggunakan secara komersial Merek ORIORIO terdaftarnya miliknya tersebut (vide Bukti P27 maupun Bukti T-5A s.d T-5D).

15. Bahwa karena UU MEREK mengharuskan adanya pemakaian komersial dan merek terdaftar maka sudah seharusnya untuk melihat ada tidaknya niat untuk membonceng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru atau menjiplak ketenaran Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi, Judex Facti harus mempertimbangkan pemakaian komersial dan merek yang dimintakan pembatalannya. Perbandingan tersebut tidak cukup dilakukan oleh Judex Facti hanya dengan memperbandingkan antara etiket dua pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek pada kantor Turut Termohon Kasasi, tetapi juga seharusnya memperbandingkan segala bentuk pemakaian Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi.

16. Bahwa, dengan demikian apabila Judex Facti jeli mempertimbangkan unsur pemakaian komersial dan Merek ORIORIO Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Judex Factie akan melihat bahwa pemakaian komersial dan Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi dilakukan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak merek ataupun produk OREO milik Pemohon Kasasi hal mana dapat dilihat dan perbandingan sebagai berikut:

| Deskripsi | Produk Penggugat OREO | Produk Tergugat- ORIORIO |
|---------------|---|---|
| Merek/Produk |  |  |
| Merek Kemasan | Kata OREO dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih | Kata ORIORIO dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih |
| Warna | Warna- warna yang terdapat pada kemasan adalah biru tua, biru muda, hitam dan merah | Warna- warna yang terdapat pada kemasan adalah biru tua, biru muda, hitam dan merah. |
| Jenis Produk | Kue cokelat kering dengan isi, yang terdiri dari dua kue cokelat kering berbentuk bundar dengan desain yang | Dari dua kue cokelat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanila berwarna putih, yang diapit di antara dua kue cokelat kering berbentuk bundar. |

Hal. 25 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



| | | |
|------------|--|--|
| | khas dan isian rasa vanila berwarna putih, yang diapit diantara dua kue cokelat kering berbentuk bundar. | |
| Desain Kue | Kue kering cokelat berbentuk bundar dengan desain yang khas di sisi luarnya. | Kue kering cokelat berbentuk bundar dengan desain yang khas di sisi luarnya. |

17. Bahwa ada ratusan ribuan atau bahkan jutaan merek yang dapat dipergunakan oleh Termohon Kasasi sebagai mereknya dan ada banyak cara yang dapat dipakai oleh Termohon Kasasi untuk membuat kemasan produk Merek ORIORIO miliknya, sehingga yang menjadi pertanyaan besar yang tidak dapat dijawab adalah mengapa Termohon Kasasi harus memakai merek dengan kemasan yang sama dengan Merek OREO milik Pemohon Kasasi. Apabila Judex Facti jeli dan teliti maka Judex Facti akan dapat melihat adanya niat dari Termohon Kasasi untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

a. 4. Tentang menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen

18. Bahwa, pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak jujur dan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya tentunya akan memiliki akibat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

19. Bahwa, penilaian untuk menentukan ada tidaknya kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen tidaklah mungkin dilakukan tanpa melakukan penilaian atas pemakaian komersial dan merek yang dimintakan pembatalan pendaftarannya, terkecuali apabila merek yang dimintakan pembatalannya memang



tidak pernah dipergunakan.

20. Bahwa, melihat adanya pemakaian Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi maka adalah seharusnya penilaian ada tidaknya itikad menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen juga melihat pemakaian komersial dan Merek ORIORIO Termohon Kasasi, tidak semata-mata perbandingan dan merek terdaftarnya saja.

21. Bahwa, apabila pemakaian komersial Merek ORIORIO Termohon Kasasi diperhatikan dan dipertimbangkan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* tentunya akan dapat dengan jeli dan teliti mempertimbangkan unsur-unsur ataupun elemen-elemen itikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 4 sehingga akan terlihat bahwa pendaftaran Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi memang dilakukan atas dasar itikad tidak baik dan akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

22. Bahwa, seperti sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan, ada sekian banyak alternatif merek maupun kemasan yang dapat dipakai oleh Termohon Kasasi sebagai merek ataupun kemasan produknya sehingga mengapa Termohon Kasasi justru mengajukan permintaan pendaftaran merek ataupun menggunakan kemasan merek yang sama dengan Merek OREO milik Pemohon Kasasi kalau tanpa niat untuk menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

B. Bahwa beberapa Preseden maupun *Jurisprudensi* mensyaratkan bahwa di dalam menentukan itikad tidak baik dari dua merek yang saling bertentangan, pemakaian komersial dari merek yang bersangkutan harus dipertimbangkan.

23. Bahwa, penilaian pemakaian komersial dan merek yang dimintakan pembatalannya juga telah dilaksanakan oleh beberapa *Jurisprudensi* maupun Preseden.

24. Bahwa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal. 27 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat di dalam putusannya dalam Perkara No.63/HKI.Merek/2004/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 12 Januari 2005, yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 K/N/HaKI/2005, tanggal 31 Maret 2005, dalam perkara Merek REXTONE melawan DEXTONE telah memberikan pertimbangan sebagai berikut sehubungan dengan penilaian persamaan antara dua buah merek:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (Sertifikat Merek DEXTONE milik Penggugat) jika diperhadapkan atau diperbandingkan dengan T-I-1 (Sertifikat Merek REXTON milik Tergugat I), ternyatalah bahwa...”

Menimbang bahwa dari perbedaan yang tipis antara kedua merek tersebut terdapatlah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi maupun ucapan diantara kedua merek tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti P-2a (Produk dari Tergugat yang siap dipasarkan) jika diperbandingkan dengan bukti P-1a (produk dari Penggugat), ternyatalah kedua merek tersebut mempunyai persamaan semuanya kecuali tulisan DEXTONE dan tulisan REXTONE”

25. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan No. 27 K/N/HaKI/2006, tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri medan No. 01 /Merek/2006/PN.Niaga.Mdn, tanggal 2 Mei 2006 dalam perkara Merek Vim Kho melawan Vin Kho telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya persamaan bunyi ucapan, bentuk, packing, penempatan tulisan komposisi warna, maka Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya pada tahun 2004 mempunyai tujuan yang tidak jujur, itikad tidak baik untuk meniru merek Vim Kho milik Penggugat yang sudah beredar di pasaran sejak tahun 1985...

26. Bahwa, Pengadilan Niaga Niaga pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta di putusan perkara No. 71/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 28 Februari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 014 K/N/HKI- Merek/2006 tanggal 28 Juni 2006, dalam perkara pembatalan Merek MR. COOL PEPPERMINT di dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa mencermati bukti- bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, yang dibandingkan dengan bukti P-15, ternyata merek milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek- merek milik Para Penggugat, yaitu ternyata pada kesamaan gambar "Lukisan Orang Bertopi"

Catatan Pemohon Kasasi: Bahwa bukti P-11 adalah berupa asli contoh packing produk DARKIE (logo) milik Penggugat (sesuai dengan asli) (vide halaman 13 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusan perkara No. 71/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Februari 2006).

27. Bahwa, dan pertimbangan di dalam berbagai putusan di atas, jelas terlihat bahwa perbandingan terhadap pemakaian komersial suatu merek adalah harus dilakukan untuk memperbandingkan persamaan antara dua buah merek yang saling bertentangan dan juga untuk menentukan apakah ada itikad tidak baik dan merek yang dimintakan pembatalannya.

C. Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan UU MEREK, khususnya salah menerapkan ketentuan Pasal 4 UU MEREK tentang penilaian itikad tidak baik, karena Judex Facti lalai untuk tidak mempertimbangkan apakah Merek OREO milik Pemohon Kasasi adalah merek terkenal.

28. Bahwa Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 4 UU MEREK karena Judex Facti ternyata telah lalai tidak melakukan penilaian apakah Merek OREO milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal.

29. Bahwa, salah satu elemen penentuan itikad tidak

Hal. 29 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011

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)



baik sebagaimana Pasal 4 UU MEREK maupun Penjelasan, adalah apakah pendaftaran merek yang dipakai secara komersial dan sedang dimintakan pembatalannya dilakukan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

30. Bahwa, dengan demikian adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan ketenaran Merek OREO milik Pemohon Kasasi dan juga untuk membandingkan Merek OREO Pemohon Kasasi dengan pemakaian komersial Merek ORIORIO Termohon Kasasi karena dengan demikian Judex Facti akan dapat melihat motivasi ataupun niat dari Termohon Kasasi untuk mendaftarkan Merek ORIORIO di bawah daftar No. IDM000251324, yaitu bahwa pendaftaran Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi dilakukan untuk membonceng dan meniru Merek OREO milik Pemohon Kasasi.

31. Bahwa, ketidaktelitian Judex Facti untuk tidak memperhatikan ketenaran Merek OREO milik Pemohon Kasasi ditambah ketidaktelitian Judex Facti untuk melihat pemakaian komersial dari Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi menurut hemat Pemohon Kasasi membuat Judex Facti kemudian salah menerapkan adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan Merek ORIORIO Termohon Kasasi.

32. Bahwa sebagai akibatnya Judex Facti kemudian telah gagal melihat adanya:

- a. niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya
- b. niat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

D. Tentang Persamaan antara Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi dengan Merek OREO milik Pemohon Kasasi

33. Bahwa, di dalam penilaian persamaan antara Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi dengan Merek OREO milik Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi juga berpendapat bahwa Judex Facti seharusnya juga menilai pemakaian komersial Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa, apabila Judex Facti memperhatikan pemakaian komersial dari Merek ORIORIO Termohon Kasasi, Judex Facti tentunya akan melihat bahwa Turut Termohon Kasasi sudah pernah mengakui bahwa Merek ORIORIO dan Merek ORIORIO (vide Bukti P-50) memiliki persamaan dengan Merek OREO milik Pemohon Kasasi.
35. Bahwa, mengingat unsur yang membentuk merek O'RIORIO dan ORI'ORIO adalah sama dengan unsur yang membentuk Merek ORIORIO daftar No. IDM000257324 dan mengingat kemasan produk O'RIORIO dan ORI'ORIO adalah sama dengan kemasan produk ORIORIO milik Termohon Kasasi maka sudah seharusnya apabila Judex Facti juga berpendapat bahwa Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan Merek OREO milik Pemohon Kasasi.

PUTUSAN JUDEX FACTIE HARUS DIBATALKAN

36. Bahwa, dengan mempertimbangkan uraian Pemohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi sampaikan, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sudah selayaknya putusan Judex Facti di dalam perkara a quo dibatalkan.
37. Bahwa hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa:
"Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
38. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan formalitas penyampaian Kasasi dan Memori Kasasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan melihat bahwa putusan Judex Facti di dalam perkara a quo sudah selayaknya dibatalkan, maka dengan dibatalkannya putusan Judex Facti di dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengadili sendiri perkara a quo dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

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

mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 s/d 38:

Hal. 31 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan- keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum Merek yakni mengenai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (UU Tentang Merek);

Bahwa bunyi Pasal 4 UU Merek sebagai berikut: “ Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”;

Bahwa merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk “Merek Terkenal”, oleh karena merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara);

Bahwa merek OREO Penggugat di Indonesia telah didistribusikan sejak tahun 1960 dan berdasarkan survey, merek OREO adalah termasuk dari beberapa merek yang sudah dikenal di masyarakat sejak tahun 2003;

Bahwa merek “ORIORIO” milik Tergugat (Termohon Kasasi) terdaftar di Direktorat Merek dengan No.IDM.000257324 pada tanggal 9 Juli 2010 untuk kelas barang 30;

Bahwa Merek “OREO” milik Penggugat /Pemohon Kasasi dan Merek “ORIORIO” milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan, warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur- unsur merek untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30, (bukti P-50 berupa Surat Direktur Merek tanggal 15 Maret 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi;

Bahwa pendaftaran Merek “ORIORIO” milik Tergugat/Termohon Kasasi kepada Direktorat Merek jelas dilandasi oleh iktikad tidak baik yaitu dengan maksud untuk meniru dan membonceng keterkenalan Merek “OREO” milik Penggugat yang merupakan merek terkenal dan harus dilindungi ;

Bahwa pendaftaran merek “ORIORIO” milik Tergugat sudah sepatutnya untuk dibatalkan dan dicoret dari DUM (Daftar Umum Merek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kraft Foods Global Brands LLC. tersebut serta membatalkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 91/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 5 April 2011 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 91/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 5 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek "OREO" milik Penggugat;
2. Memerintahkan turut Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat yang pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik

Hal. 33 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek OREO serta variasi Merek OREO untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;

Menyatakan Merek OREO serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;

Menyatakan Merek ORIORIO di bawah daftar No. IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

Menyatakan batal pendaftaran Merek ORIORIO di bawah daftar IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30;

Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas merek ORIORIO, di bawah daftar No IDM000257324, terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari, yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat atau setidaknya yang diduga didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 30 September 2011** oleh **Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.** Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman,SH. MH.** dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| Hakim-Hakim Anggota | | K e t u a |
| Ttd./Dr. H. | Abdurrahman,SH. | MH. |
| Ttd./ | | |
| Ttd./H. | Dirwoto, | SH. |
| Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. | | |

Panitera

Pengganti

Biaya- biaya:

Ttd./

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | Ferry Agustina |
| | | Budi Utami, SH. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp 4.989.000,- | |
| Jumlah | Rp 5.000.000,- | |

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG R.I.
 A.N. PANITERA
 PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 040049629

Hal. 35 dari 29 hal. Put. 402 K/Pdt.Sus/2011



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH

Nip: 040 049 629

Daftar Klasifikasi Kelas Merek Barang dan Jasa

KELAS 1

Lem pipa PVC, segala macam lem industri, sediaan bahan pendingin radiator, bahan kimia pengawakarbon mesin, bahan pencuci film, cairan kimia untuk campuran semen, cairan kimia untuk mengencerkan cat, zat kimia industri, cairan kimia pencampur industri kertas, cairan kimia pencegah kerak pada ketel industri, cairan kimia pemurni minyak, cairan kimia sediaan kondensasi, cairan kimia untuk pencampur memadamkan api, perekat untuk industri, lem kayu, lem besi, lem logam, cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, sodium cyclamate, sari manis, biang gula, air abu, soda abu, bleng, zat-zat kimia untuk industri, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, hasil-hasil kimia untuk industri, ilmu pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, kehutanan, damar-damar buatan dan sintetis, plastik dalam bentuk bubuk, cair, atau pasta untuk industri, rabuk (pupuk) alam, rabuk buatan untuk tanah, bahan-bahan pengeras logam dan sediaan-sediaan kimia untuk menyolder, bahan-bahan perekat untuk industri, minyak rem, plastik yang belum diproses, karet silikon pilihan, penetrating oil (zat kimia untuk membuka baut yang berkarat dan macet), electric contact cleaner (zat kimia untuk pembersih panel/papan rangkaian terpadu/PCB elektronik), electric motor cleaner (zat kimia untuk pembersih electro motor), rust remover (penghancur/pembersih karat), carbon remover (penghancur/pembersih kerak/karbon), insulating varnis (pelapis kumparan motor listrik), zat kimia untuk pencegah korosi/karat, metal working fluids (zat kimia untuk pendingin pada proses pemotongan, pembentukan, pencetakan logam), zat kimia untuk industri tekstil, pengecoran logam, silikon lubricant (pelumas silikon yang digunakan pada industri tekstil, garmen), special aplikasi lubricant (pelumas dengan penggunaan khusus pada industri tekstil, industri logam, pengecoran logam garmen), extreme temperature grease (zat kimia untuk pelindung pelumas pada bantalan roda bertemperatur tinggi dengan kontaminasi debu, kimia, air pada industri), fuel treatment (tambahan pada minyak bakar), white oil (zat kimia yang digunakan pada proses pemintalan/industri tekstil agar benang tidak berbulu dan putus), pupuk dari kotoran burung, pupuk pertanian, zat kimia yang digunakan untuk pertanian, kehutanan dan hortikultura (kecuali pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi serangga, pembasmi parasit), bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor, lem karet, zat-zat kimia, bahan2 pendingin, garment, hasil-hasil kimia untuk mengawetkan bahan makanan, bahan-bahan penyamak kulit.

KELAS 2

Segala macam sediaan anti karat, cat (termasuk yang digunakan untuk: kayu, besi, tembok, pencegah karatan, keramik), pemis, lak-lak, teak oil, thiner, dempul, plamir, pengencer cat, meni, afduner, wenter, sirlak, oker, bahan-bahan warna non makanan dan non minuman, tinta cetak, bahan pelapis cat, bahan pelapis penutup atap, gandarukem, sari kayu cat, lak gom, kelapukan kayu, bahan warna, bahan pengering, dammar alam yang belum diolah, pencegah karatan dan kelapukan kayu, gandarukam, cat kedap api, sediaan anti karat.

KELAS 3

Segala macam sabun (sabun cuci, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, sabun mandi, dll), kosmetika, bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, shampo, minyak-minyak sari kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, deodorant stick, hairspray rambut, parfum-parfum, cairan eau de cologne, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, hairstyling

foam, celak mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan, mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, pasta gigi, maskara, politur, kertas amplas, tissue wangi basah, hio, blau cuci, lipstik, pemerah kuku, pensil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka, amplas-ampals, batu gosok, batu amarel, batu apung, sediaan-sediaan pemutih, zat-zat untuk mencuci, sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, susu pembersih untuk keperluan merias diri, sipat mata, cream-cream untuk rambut, semir rambut, hand and bodylotion, obat keriting rambut, obat pelurus rambut, baby oil, cream untuk cream bath, jelly untuk rambut, eye shadow, eye liner, hair tonic, cream untuk lulur, cream untuk massage, cream pemutih wajah, cleasingcream (krim pembersih wajah), masker kecantikan, pomade, penghilang cat kuku, sabun detergent, pelembut cucian, minyak kolonyo, lilin cucian, bedak bayi, bedak talk untuk kebersihan badan, cairan pembersih alat-alat rumah tangga, cairan pembersih lantai, cairan pembersih kaca, deterjen selain untuk fabrikasi & untuk keperluan medis, losion bayi, minyak untuk keperluan pembersihan badan, pelembut kain, pemutih cucian, sabun yang mengandung obat, sampo bayi.

KELAS 4

Segala macam pelumas, minyak pelumas, oli, minyak, lemak untuk industri, bahan pelumur, zat untuk menghisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar, minyak sari untuk motor, bahan-bahan penerang, lilin-lilin, malam-malam, sumbu-sumbu, minyak kastrol untuk teknik, minyak ter, minyak diesel, eter petroleum, minyak gas, bensin, grafit, minyak tanah, lemak, spiritus bakar, bahan bakar mineral, minyak bumi, minyak tekstil, minyak-minyak yang dapat dimakan dan minyak-minyak sari, minyak pelembab, minyak bumi (mentah atau disuling), segala macam lemak, lemak untuk industri.

KELAS 5

Segala macam minyak kayu putih, minyak tawon, minyak telon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsem, cotton bud, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pandangan untuk keperluan medis, makanan bayi, plester, bahan pembalut, bahan untuk, bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan, bahan pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar. Bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan (misalnya pembasmi kecoa, lalat, kutu, lipas, nyamuk, semut, racun tikus), bahan-bahan wangi-wangian seperti pengharum ruangan, kamar mandi, mobil, cairan obat suntik, food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi, hasil-hasil farmasi, hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang sakit, perban/kassa/kain pembalut luka, bahan-bahan pembalut luka, sediaan-sediaan untuk meengurangi rasa nyeri, pada pengobatan luka-luka, kapas pembalut wanita, tissue anti nyamuk, sediaan-sediaan farmasi, hasil-hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, obat merah, bahan-bahan untuk menambal gigi buatan, minyak angina, obat-obat tradisional, segala macam obat-obatan, bahan pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, patisida, insektisida, fungsida rodentisida, sediaan farmasi, jamu yang terbuat dari buah pæe, kolesom dan madu, segala macam obat-obatan, pil-pil obat, jamu, vitamin-vitamin, sediaan-sediaan untuk membasmi tumbuhan buruk.

KELAS 6

Segala macam roda caster, roda kursi, selot pintu, pegangan pintu, handel, engsel, gerendel, gembok, tarikan pintu dari logam, borgol jangkar-jangkar, kawat kasa, kunci-kunci, mur, baut, paku-paku, genta-genta, pipa-pipa logam, kabel dan kawat logam (bukan untuk listrik), logam-logam kasar dan yang setengah dikerjakan serta campuran-campurannya, tapal kuda, sekerup-sekerup, pelikan-pelikan (mineral-mineral), kawat logam, peti logam, brankas, alat-alat pandai besi, alat ketuk pintu, alat buka pintu (bukan listrik), atap dari logam, besi siku, bola dari baja, batangan untuk pagar terali logam, balok besi kasar (metalurgi), baut (picak), baut dari logam, batangan logam untuk patri, besi tuang yang kasar atau setengah dikerjakan, baja tuang besi krom, bel-bel pintu (bukan listrik), campuran logam biasa, cincin tembaga, cetakan besi tuang dari logam, campuran baja, gesper dari logam biasa, kawat duri, kotak penyimpanan uang, kait perangkai dari logam untuk rantai, kisi-kisi dari logam, kawat solder, kawat baja, kaleng timah, kait jendela dari logam, kusen jendela dari logam, katrol jendela, logam-logam kasar dan setengah dikerjakan serta campuran-campurannya, lis dari logam, peluru baja, peniti (jepit), pintu-pintu dari logam, pasak untuk roda, pipa air dari logam, rantai-rantai (terkecuali rantai-rantai), roda tempat tidur dari logam, seng, kepala gesper untuk ikat pinggang, besi landasan, tali dari logam untuk mengikat, pipa cabang dari logam, alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa, alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah, kait perangkai dari logam untuk rantai, baut mata, gelang pipa dari logam, jepitan dari logam untuk pipa, cincin sekrup, sekrup logam, tangki logam, peti / kotak untuk alat-alat dari logam, katup dari logam (selain dari bagian mesin), kunci pemutar dari logam, pengganjal pintu, tarikan laci, logam-logam dan campurannya, bahan bangunan dari logam, kawat tembaga, kawat las, pipa dan tabung dari logam, pipa besi, aluminium, sekrup, kerai dari logam, gantungan kunci dari logam, gantungan baju dari logam, kertas timah, terali besi, borgol, timah, tong-tong yang terbuat dari logam, roda pintu, roda lemari, roda kaca, roda meja, kawat nyamuk, kawat ayakan pasir, kawat loket, pintu kamar mandi dari aluminium, pintu kamar mandi dari besi, kusen pintu dari logam, kabel dari logam bukan listrik.

KELAS 7

Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas, yaitu: mesin serut (ketam), mesin bor, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin pompa air, mesin pompa udara (kompresor), mesin pemotong kayu, mesin gergaji pemotong kayu, mesin pengasah mata pisau, mesin pemotong listrik; motor-motor (kecuali untuk kendaraan), kopling-kopling dan ban-ban mesin, alat-alat besar untuk pertanian, blok bantalan penyangga untuk mesin, landas poros (bagian-bagian mesin), cincin peluru untuk blok-blok bantalan, blok bantalan untuk poros transmisi, tali dinamo, sabuk mesin, sabuk untuk motor dan mesin, tali kipas untuk motor dan mesin, filter (suku cadang mesin), alat penyalu untuk motor pembakar dalam, magnet penyalu, magnet penyalu untuk motor mesin, alat pengangkat (mesin), sambungan (bagian mesin), kopling silang (kopling gardan), bantalan golong, busi penyalu untuk motor pembakaran dalam, mesin untuk kapal, motor untuk kapal, dinamo-dinamo, instalasi untuk mencuci kendaraan dan mengeringkan kendaraan, khususnya yang terdiri dari mesin pencuci kendaraan dan pengering kendaraan, bor listrik, bulldoser, vaccum cleaner, mesin penghisap debu, mesin cuci pakaian, mesin cuci piring, mesin jahit, mesin obras, mesin pelubang kancing, gunting listrik, gergaji listrik, pompa listrik, pompa air listrik beserta suku cadangnya, blender, mixer, juicer, mesin pamarut buah-buahan dan sayur-sayuran, karburator, lift, eskalator, tali kipas, tali motor mesin jahit yang terbuat dari kulit untuk mesin, peralatan irigasi, motor-motor (kecuali untuk kendaraan), komponen transmisi, busi, alat pengeram, mesin penyemprot cat, mesin pemangkas dan pencukur bulu, pembuka kaleng dari listrik, bajak-bajak, mata bajak, meja putar untuk membuat keramik, mesin cetak, mesin bubut, alat-alat pembersih yang

mengukurakan uap, mesin setrika uap, mesin pelicin, mesin uap, mesin-mesin industri, mesin-mesin rumah tangga, pompa-pompa untuk menyalurkan air, pompa-pompa untuk industri, pompa-pompa untuk minyak sebagai bahan bakar, pompa-pompa untuk alat-alat hidraulik dan kompressor udara, klep-klep, saringan-saringan (termasuk bagian-bagian dari mesin-mesin dan motor-motor), alat-alat penjernih untuk kondensasi serta alat-alat penjernih otomatis tabung-tabung dan botol-botol sistem-sistem penjernih air, mesin pompa pasir listrik, alat-alat penghemat listrik, alat-alat penghemat BBM untuk transportasi darat, udara, laut, sudu (bagian dari mesin), bangku gergaji (bagian mesin), daun gergaji (bagian mesin), gergaji yang memakai rantai pada ujungnya, kompling, mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin menetas untuk telur, mesin sawmill (mesin gergaji), gergaji band (band saw), mesin cuci, ban-ban untuk mesin, motor-motor listrik.

KELAS 8

Segala macam pacul, gurinda, batu asahan, gergaji tangan, dongkrak tangan, pisau-pisau, sendok, bor tangan, perkakas ketam, cangkul, pedang, gunting, palu (martil), intan pemotong kaca, bor-bor, tang, sekop, pisau cukur, seterika (bukan listrik), capit pencabut rambut, klewang, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat sdder, silet, sendok semen, linggis, pompa air (bukan listrik/mesin) dan alat las (bukan listrik), obeng, kunci ring, kunci pas, kunci inggris, serutan kayu (dioperasikan dengan tangan), alat penyemprot serangga, alat pelobang, alat pengasah mata pisau, alat pengebor, alat pelobang telinga, alat pemecah es, alat pelobang paku, alat-alat pengasah, alat pematri (bukan listrik), alat pembolong karcis, alat pengelas bukan listrik, besi pemoles kaca, besi tuang, baja asah (kikir), baut solder (bukan listrik), batu basah, bor sekerup (alat tangan), garpu-garpu, kikir (peralatan), martil, beliung, pencukur bulu binatang, pisau berburu, pencabut paku, pemangkas pohon, pentungan, tang paku, gunting kuku, segala macam tang untuk memotong/mengupas kabel listrik, sekruo jepitan untuk tukang yang memperbaiki kaleng, pahat-pahat, pemuai pipa (alat tangan), dongkrak yang dioperasikan dengan tangan, tang pembuat lobang (alat tangan), kunci baut kran, tang pegas, gergaji, kapak kecil, gurdin (alat tangan), kunci mur baut, kunci mur, pisau ketam.

KELAS 9

Segala macam alat-alat pengukur, Tuner/radio, compact disk (CD) player, VCD player, DVD player, laser disk player, kabel audio, microphone, telepon, TV, hand phone/seluler, disket, alat-alat potret dan aksesorisnya, alat-alat optik, pesawat penggerak otomatis, mesin-mesin bicara, mesin penjawab telepon, kas register, batu baterai, video, antena parabola, handy cam, walkie talkie, mainan elektronik, pembawa data yang telah diprogram dalam bentuk tabung yang berisi jarum yang berfungsi menggerakkan ROM, kaset, tape disk magnet atau optikal disk dan dicetak dalam papan sirkuit, mainan otomatis selain dari yang dijalankan dengan (uang) logam serta yang disesuaikan untuk dipakai hanya dengan penerima TV, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, mesin otomat yang bekerja dengan memasukkan uang logam ke dalamnya, film-film bioskop yang diekspos, piringan hitam, disk audio yang belum direkam, pita audio yang belum direkam atau pita-pita video, bagian-bagian dan penyesuai untuk semua barang yang dinyatakan sebelumnya, Komputer dan aksesorisnya (termasuk flash disk, hard disk, CD Drive, DVD Drive, Notebook/Laptop, Memory Card, PDA, Keyboard, Mouse, Monitor, Disk Drive, VGA Card, Motherboard, dll), aparat dan instrumen pengajaran dan pendidikan, computer disk (CD), publikasi secara elektronik secara online dari database atau dari fasilitas

yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data, tape recorder, amplifier, speaker, equalizer, booster, ballast, trafo, optikal disk, bel pintu listrik, teleks, audio mixer, professional power amplifier, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, lapangan, studio), mesin penjual, mainan video, pesawat penerima radio, televisi, gramophone, pickup, rewinder, loud speaker, speaker mobil, megaphone, wireless, kaca mata, lensa-lensa, mikroskop, teropong, teleskop, pesawat komunikasi, airphone, walky talky, handy talky, pesawat telex, pita-pita magnetik, radar, accu, kabel telepon, transformator, travo, stepup, step down, mesin faksimili, mesin hitung, kalkulator, mesin teleks, printer, pesawat-pesawat ukur, speedometer, ampere meter, meteran listrik, vdt meter, modem-modem, cpu, stop kontak, sakelar, switch-switch, fitting-fitting, kombinasi fitting, stecker, sonar, seterika listrik, mesin fotocopy, pesawat-pesawat pemadam api, alat solder listrik, kotak accu, pengisi baterai, kotak baterai, tipe antena, antena outdoor/luar antena indoor/dalam, antena-antena, antena CB, antena mobil, antena TV, antena bracket, antena magnetbase, round rotator (alat untuk dipakai pada antena), stabilizer listrik, kabel listrik, pesawat komputer, pesawat telepon, ikat pinggang keamanan, faksimili, pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, kinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan dan pemeriksaan, pertolongan, alat pemroses data, perangkat lunak computer: mekarnisme, peralatan pengelola data, pesawat televisi, radio cassette, speaker box, headphone, vacuum cleaner (alat pembersih debu), alat fotografi, kamera, lensa kotak, antena radio, kabel listrik untuk lampu kendaraan/mobil, kotak akumulator, mesin pembaca sandi, baterai listrik untuk kendaraan, lampu kelip (lampu isyarat), bel listrik, panel listrik, alat pemadam api, hologram, sekering lampu, penangkal petir, kunci listrik, relay listrik, sirine, speedometer, volt meter, lampu radio, sekering, kacamata, pelindung mata, pelindung muka, pelindung kepala, pelindung telinga, pelindung tangan, pelindung badan, pelindung kaki yang terbuat dari kaca.

KELAS 10

Segala macam alat-alat pijat untuk kesehatan dan pengobatan (termasuk: kursi pijat, alat pijat refleksi, slimming belt/sabun untuk merampingkan badan, alat pijat untuk menguruskan badan), perkakas peralatan pembedahan, pengobatan, kedokteran (kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, dll), anggota badan palsu (termasuk mata, gigi, dll), kawat untuk mengikat gigi, benda-benda ortopedik, bahan-bahan untuk menjahit luka bedah, dot-dot, botol susu, alat kontrasepsi, kondom, benang bedah, sarung tangan untuk kedokteran, perlengkapan bayi (botol, dot botol susu, katup botol susu, pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu, gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya, perlak, dll), sabuk orang hamil, ranjang/kasur tempat melahirkan, korset perut, penyumbat kuping, bantalan penyangga perut bawah, inkubator bayi, korek kuping, perlak untuk orang yang tidak berdaya menahan buang air besar, mata dan gigi palsu, kateter, alat suntik, jarum suntik.

KELAS 11

Segala macam oven, microwave oven, air cooler, rice cooker, pemanggang listrik, lampu-lampu, lampu neon, lampu kendaraan, water heater (pemanas air), lemari es, freezer, kulkas, refrigerator, pengering pakaian listrik, hair dryer, kipas angin, air conditioner (AC), exhaust fan, alat penghisap asap, fan, bola lampu, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak, instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, kaos

lampu, lampu mobil/kendaraan bermotor, lampu penunjuk arah mobil, alat gantung lampu, kap lampu, alat pembakar untuk lampu, lampu listrik, lentera, lampu minyak, lampu sorot, lampu senter, lampu proyeksi, lampu pengaman, stop kontak untuk lampu listrik, lampu patri, lampu besar kendaraan, lampu halogen, segala macam lampu sorot besar/kecil, lampu kerja, lampu sorot tangan, lampu putar/sirine, lampu aquarium, lampu busur, alat-alat kompor, yaitu: kepala kompor, saringan kompor luar/dalam, tutup angin, tangki minyak, water coder, pengering pakaian listrik, peralatan kamar mandi, bak mandi, perlengkapan kamar mandi, air mancur, alat pemanas air kamar mandi, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berputar, wastafel, kloset, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran air, ketel listrik, bohlam, kompor-kompor dengan 16 dan 20 sumbu beserta perlengkapannya, pengatur pipa gas dan perlengkapannya, perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pemantik gas, pematik gas, kompor-kompor dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor, instalasi kesehatan, bola lampu mobil, closet.

KELAS 12

Segala macam macam-macam jenis spi gigi (key synch), macam-macam jenis gigi sapu kaca (wiper motor gear), macam-macam seprotan sapu kaca (windshield nozzle), segala macam peralatan atau kendaraan yang bergerak didarat, udara atau air, dan semua suku cadangan serta asesorisnya, yaitu: sepeda, sepeda motor, dan segala kendaraan roda dua yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar : bensin, minyak tanah, atau sdar, becak, bemo, dan segala kendaraan roda tiga yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar : sedan, mobil sport, jeep, mini van, pick up, mini truck, dump truck, logging truck, trailer, bis, mobil sampah, ambulans, dan segala kendaraan roda empat yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan baker: kereta api, motor ski, kapal barang, kapal pesiar, peawat udara, dan segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut diatas, segala macm alat berat dan semua suku cadangnya serta asesorisnya yaitu : forklift, mobil stone crusher, crane, mobil crane, truck mixer, mobil concretepump, traktor, dan segala peralata/kendaraan untuk konstruksi serta segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut di atas. Alarm tanda mundur untuk kendaraan, klakson kendaraan (terompet kendaraan), rantai mobil, rantai sepeda, rantai-rantai anti slip, transformator berputar untuk kendaraan darat, isyarat penunjuk arah untuk kendaraan, kaca spion, penjepit jeruji untuk roda, kipas kaca depan dan kaca belakang mobil, macam-macam gigi as roda (side gear), macam-macam gigi garden (pinion gear), kecepatan mobil (speed gear), kereta dorong, sepeda roda dua, sepeda roda tiga, pelek kendaraan bermotor, segala macam sepeda, sepeda sport, sepeda mini, sepeda dan bagian-bagiannya, pelek sepeda, ban luar dan ban dalam untuk sepeda, truck, kapal penumpang, alarm pencegah pencurian untuk kendaraan, ban mobil, poros untuk kendaraan, batang torsi untuk kendaraan, mutu kendaraan, bagian-bagian rem untuk kendaraan, penutup tangki bensin kendaraan, kompling untuk kendaraan darat, mobil, ban kendaraan, bumper kendaraan, ban-ban sepeda, ban-ban kendaraan bermotor, pompa untuk kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan, pelek motor, penutup jok kendaraan.

KELAS 13

Segala macam senjata-senjata api, pistol angin, senapan angin, bedil, senjata gas air mata, amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil, mesiu, bubuk mesiu, peluru, pelor (mimis), dinamit, meriam, ranjau, mortir, roket, bom bahan-bahan peledak, kembang api, petasan, tali penyandang senjata.

KELAS 14

Segala macam logam-logam mulia serta campuran-campurannya, perhiasan-perhiasan termasuk anting-anting, gelang, kalung, cincin, bros, batu-batu perhiasan, intan, berlian, batu-batu mulia, barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, mutiara, jam-jam dan komponen-komponennya, jam weker/meja, jam dinding, jam tangan, jam lonceng.

KELAS 15

Segala macam akordion, bas (alat musik), clarionets (alat musik), cuku lele (alat musik), drums (alat musik), flutes (alat musik) seruling, gong, gitar, gendang, garpu tala, gamelan, harmonika, harpa, kuda-kuda untuk alat musik, klarinet (alat musik), kulit gendang, kotak musik, kecapi (alat musik), kulintang, mandolin, organ, papan tuts piano, piano, pemukul genderang, perkusi, rebana, sticks drum, senar piano, senar gitar, terompet, trimbon (alat musik), trikona (alat musik), zitar (kecapi), biola, bongo (alat musik).

KELAS 16

Segala macam celana popok bayi terbuat dari kertas dan selulosa, kantong-kantong sampah dari kertas atau plastik, kertas tissue kering, piring dari kertas, gelas dari kertas, segala macam kuas cat lem kertas barang-barang cetakan atau stationery antara lain : buku-buku nota, kwitansi, surat jalan, buku tulis, kertas dan barang-barang dari kertas, karton, surat kabar, majalah, buku-buku, alat menjilid buku, potret-potret, album frame, bahan-bahan perekat untuk tulis-menulis, alat-alat untuk kesenian, alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), kartu-kartu main, kartu bukan magnetic, huruf-huruf cetak, kilse, pensil, pulben, bolpen, pena, tinta tulis, crayon, pensil warna, marker pen, kapur tulis, kertas tulis, kertas gambar, tempat pena, pensil, tempat pensil, binder clip, penggaris, rautan pensil, penghapus pensil, mesin tik, kertas hvs, memo, buku catatan/ note book, organizer, buku harian /diary, pembungkus plastik/wrapping, kertas file/loose leaf, buku-buku pelajaran, kalender, kartu ucapan, kartu undangan, sampul surat, map, stopmap, odner, snellhecter, cairan koreksi tulisan, karet penghapus, paku payung perforator, alat pelubang kertas, pemotong kertas untuk keperluan kantor, stapler, staples, nietjes, papan nama, papan reklame, lem kertas, self adhesive, selotip, plakban, lembar plastik tembus cahaya, mistar gambar, peraut pensil, pita berinta untuk printer komputer, kertas sembayang, mesin stensil, kantong plastik, sticker dispenser selotip, kertas komputer, kertas kado, kartu absen, kapur tulis, mesin tulis, pita mesin tik, kertas karbon, jepitan kertas, alat pembolong kertas, bak surat, garisan, almanak, clip, alat pelepas staples, plastik pembungkus, kertas pembungkus berlapis plastik, kantong plastik (PP, PE, HD), kantong kertas, segala macam kantong plastik (termasuk untuk belanja kebutuhan sehari-hari, untuk makanan/minuman/sayuran/daging, untuk hypermarket, untuk supermarket, untuk minimarket, untuk pasar tradisonal), plak ban, cutter pemotong kertas, jangka, kertas fax, buku agenda, fastener (pengikat kertas dari logam/plastik), aquarium dalam ruangan, tabel hitungan, catalog-catalog, tadah liur dari kertas, tasbih, confetti (kertas kecil warna wami), dekalkomania, handuk muka dari kertas, ukiran-ukiran, dompet cek, batu litografi, karya seni litografi, litografi, brosur, buku-buku cetakan, prospektus, kantong goni, kantong belanja, amplop, kertas surat, isi bolpoint, snelhechter, cat air, papan tulis, isi staples, klise-klise, kwas gambar, album, kertas-kertas, kertas-kertas berkop, buku-buku bon/nota jual beli, klip, cairan penghapus, pita perekat, alat penjilid buku, stempel-stempel, album photo, stip/penghapus, blanko-blanko surat dan kwitansi-kwitansi, map kertas/plastik, paper clip, tape dispenser, spidol, cutter pemotong kertas, kertas foto copy, sampul buku, map kertas/plastik, peper clip, tape dispenser, sampul buku, punches (pembdong kertas), name

card case (tempat kartu-kartu nama/surat-surat), book ends (standar-standar buku), pensil sharpeners (alat untuk meraut pensil), buku faktur, macam-macam formulir, stiker, marking pen, kotak pensil, tip ex, perprator, lembaran plastik tembus cahaya, mesin peraut pensil, pita bertinta untuk printer komputer, kuas untuk melukis, alat-alat kantor (kecuali perabot), bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain), blok-blok cetak, atlas, tabloid, Koran, leaflet, buku kwitansi, kertas tissue kering, alat tulis-menulis, huruf-huruf cetakan, komik-komik, buku-buku cetak perdagangan, kartu-kartu perdagangan, barang-barang cetakan, fotografi, bahan-bahan untuk kesenian, kuas cat untuk menggambar, kantong belanja untuk hypermarket, kantong belanja untuk supermarket, kantong belanja untuk mini market, kantong belanja untuk pasar, tradisional, kantong kado, surat kabar.

KELAS 17

Segala macam karet, tali karet, karet sintetis, sumbat botol dari karet, gasket/packing, selang, getah perca, spon busa, getah, asbes, mika, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang, bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat, pipa-pipa lentur bukan dari logam, pipa PVC plastik, damar buatan, lembaran plastik, selang air dari karet atau plastik. Perekat selain untuk keperluan alat-alat dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, pita perekat/ pita tempel selain untuk keperluan alat-alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, isolator, untuk kabel, kertas isolasi, plester isolasi, pita dan ban isolasi, segel-segel.

KELAS 18

Segala macam tas dompet, koper, beauty case (tas kecantikan), tas plastik, kerangka tas tangan, ransel, ransel pendaki gunung, tas kecil penyimpan surat dan dokumen kulit, kulit imitasi, kulit binatang, kulit untuk sol sepatu, penutup payung, rusuk-rusuk payung, cincin payung, cambuk cemeti, tongkat berujung besi untuk pendaki gunung, tali dari kulit, tali penyandang dari kulit, tali pengikat untuk keperluan tentara dari kulit. Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper dan tas-tas untuk bepergian, payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat, kantong gendongan untuk bayi (balita).

KELAS 19

Segala macam tempat-tempat dari gabus, segala macam bantal, guling, kasur, perabot rumah, kaca, bingkai; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik, furniture yaitu: kursi, meja, tempat tidur, kantong tidur untuk berkemah, sofa, bangku (perabot), lemari, dipan-dipan, meja rias, kursi malas, cermin, boks bayi, rak piring, rak untuk tv, rak sepatu, rak buku, almari, meja makan, meja belajar, almari pakaian, bingkai cermin, bingkai gambar, kaca-kaca, bangku, engsel bukan dari logam, gantungan baju keranjang bukan dari logam, bufet, almari pajangan, kaca toilet, rak-rak, kursi bersandar lengan, kursi geladak, kursi penata rambut, lemari kartu indeks, lemari obat-obatan, lemari berlaci, lemari arsip, lemari kaca panjang, meja juru gambar, mimbar, meja ketik, meja cuci muka, rak tempat majalah, rak dorong, tempat tidur rumah sakit, kasur jerami, kasur perpegas, keranjang untuk memancing, keranjang tempat ikan, keranjang dengan tutup, kulit tiram, kulit kerang, kulit kura-kura, kulit mutiara, gading, tanduk-tanduk, tulang-tulang, tanduk-tanduk binatang, burung-burung yang diawetkan,

binatang yang diisi kapuk bahan isian lainnya, cakar binatang, rotan-rotan, tulang ikan paus belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, gantungan jas, gantungan baju, tempat menggantungkan kostu, kapstok. Kastok untuk pakaian dari besi, jemuran pakaian dari besi, jepitan pipa atau kabel dari plastik, katup pipa air dari plastik, bingkai photo, patung kayu, rak (tempat) koran/majalah, binatang yang diisi kapuk atau bahan isian lain, karya seni dari kayu, lilin gips atau plastik, tirai bambu, hiasan dinding dari benda pipih yang bertuliskan bukan dari tekstil (perabot), barang anyaman, bantal berper, bantal latex, bantal perlatex, bantal perbusa, bantal air, bantal dacron, bantal dacron bulat, guling roll ball, guling berper, guling latex, guling perlatex, guling perbusa, guling air, guling dacron, bantal dacron terdiri dari dacron hollowfiel, roll ball (bulat-bulat), kasur berper, kasur air, kasur latex, kasur perlatex, kasur perberbusa, kasur air, kasur dacron/amlowfiel, kasur cadron berper, kasur dacron roll ballberper, spre, bed cover, spring bed, meja tulis, rol, tidak mekanis untuk slang lentur kamar mandi, kasur busa.

KELAS 20

Segala macam atap bukan dari logam, atap asbes gelombang, atap seng, atap seng fiber gelas, atap seng plastik, genteng, genteng sabuk untuk genteng kaca, genteng sirap, plywood, teakwood, kayu lapis (triplek) jabarwood, ubin lantai bukan dari logam, ubin jalan bukan dari logam, ubin dinding bukan dari logam untuk bangunan, traso, tegel, mosek ubin marmer, keramik, bahan-bahan bangunan, batu-batu alam, batu-batu buatan, batu kerikil batu tiruan, batu bata, batu bangunan, batu yang mengandung kapur, batu-batuanisan, batu pasir untuk bangunan, batu terak, batu pongkah, batu untuk pinggirian, trotoar, batu beton, marmer, kapur, kapur tembok, batu yang mengandung kapur, gamping, kapur mentah, batu gamping, aspal. Pek, aspal cair, adukan untuk bangunan, bahan pengeras jalan aspal, kusen-kusen pintu bukan dari logam, kusen jendela bukan dari logam, kerangka bangunan bukan dari logam, pintu-pintu bukan dari logam, pintu lipat bukan dari logam, pintu gerbang bukan dari logam, jendela terutama sekali renovasi jendela, pintu-pintu/jendela-jendela dari kayu jendela yang membuka keluar bukan dari logam, jendela kaca berwarna, daun-daun pintu, papan lantai bingkai jendela, semen, semen asbes, semen untuk tungku, semen warna, kayu bangunan, kayu genteng, kayu yang dapat dibentuk les, kayu pabrik, kayu vener, kayu untuk membuat perkakas rumah tangga, kayu setengah dikerjakan, balok bukan dari logam, balok lintang bukan dari logam, balok jalan bukan dari logam, balok kedil balok-balok kayu gergaji, patung kepala dari kayu, patung kecil, kaca alabaster, kaca bangunan, kaca esulasi, kaca plat, kaca pengaman, kaca jendela.

KELAS 21

Segala macam cangkir, gelas, piring, mangkuk, sikat gigi, alat pemanas botol susu bayi bukan listrik, tempat bedak bukan dari logam, tempat mandi bayi (dapat dipindah-pindah), tempat sabun, botol gelas (wadah), pemeras buah bukan dari listrik untuk keperluan rumah tangga, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali pensil-pensil); bahan-bahan untuk pembuatan sikat, perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; kulit-kulit besi untuk menggosok; porselin-porselin dan barang-barang tembikar, wadah (bukan listrik) pendingin yang dapat dipindah-pindahkan, wadah pendingin (tempat es), wadah pendingin untuk makanan yang mengandung cairan pertukangan, kalor untuk keperluan rumah tangga, alat peregam kemeja, pakaian dan alat peregam sarung tangan, botol air minum para pelancong botol balon, botol besar dari kaca/wadah, botol besar dibalut anyaman sebagai pelindung, botol-

botol, botol-botol lem, botol-botol pendingin, botol bukan dari logam mulia, isolasi, kocok, botol lada bukan dari logam mulia, botol obat kecil dari gelas, botol peples, botol vakum, bulu babi, bulu binatang yang kaku dan pendek, tatakan gelas, tutup gelas, muk gelas bir, cetakan kue, cetakan kue bopel bukan listrik, cetakan (peralatan dapur), cetakan masakan, cincin unggas, cincin burung, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kaca bubuk untuk dekorasi, kaca habdur, lempengan, opal, susu, serupa opal, dan kaca untuk jendela kendaraan, kaca untuk menggabungkan konduktor listrik halus, kulit halus untuk pembersih, kulit kambing yang lembut untuk keperluan pembersih, kulit kambing gunung untuk pembersih, kotak dari logam untuk penyaluran serta kertas, kotak dari logam pembagi serbet kertas, kotak dari gelas, kotak gula bukan dari logam mulia, kotak untuk manisan bukan dari logam mulia, lap penghapus debu pada perabot, lap diresapi dengan deterjen untuk pembersih, pembersih hewan, ternak, panci bergagang, panci bertekanan uap, panci keramik bertangkai, panci dari timah, piring bukan dari logam mulia, piring kue, hiasan, makan, mentega, sayur, saringan bukan dari logam, saringan kopi, teh, rumah tangga, sikat-sikat, sikat cukur, kuku, penggosok, alas kaki, hewan, tangki, dan peti kemas, perkakas/wadah-wadah untuk rumah tangga/ dapur dari plastik, kayu, baja, kaca, seperti sisir-sisir, sisir rambut, sikat baju, sikat sepatu, sikat mobil, sikat botol, sikat pembersih langit-langit, sikat kamar mandi, sikat kloset, sikat lantai, sikat bulu untuk binatang, sikat pembersih kaca, sikat badan, sikat bulu mata, bahan pembuat sikat, ember plastik, tempat/wadah sayur, tempat/wadah buah, kotak makanan, sapu lantai, sapu dinding, kemoceng, kain lap, lap pel, panci baja, panci aluminium, wajan-wajan aluminium, sumpit, piring makan, mangkok, gelas kaca, gelas keramik, gelas plastik, teko keramik, teko plastik, nampan, penggorengan, pencapit, wadah air panas, wadah air dingin, benda-benda untuk membersihkan wol, porselin dan pecah belah dari tembikar, tempat sikat gigi, kaitan untuk menarik kancing-kancing kecil melalui lubang kancing, ember, cincin tempat serbet, bukan dari logam mulia, nosel slang pemercik air, tempat sampah, toples, baskom, gayung, sapu-sapu, tempat sisir, rak baju untuk jemuran, perentang baju, teko, sisir rak pengering untuk cucian, alat penahan bunga dan tanaman (merangkai bunga), botol isolasi, termos-termos, teko/poci, celengan, panci, rantang, muk, tempat buah, tempat tusuk gigi, vas bunga, pot kembang, tempat tissue, tempat lilin, baki/rampan, tatakan kaki tiga (alat meja makan), tong sampah, patung porselin, tempat roti, pencabut, tutup botol, penutup makanan, wadah botol kecil, talam, sikat, talenan, otomat air sabun, bak air minum, bejana air minum, tembikar, penghapus debu, piring hiasan, ember mandi bayi, bulu ayam (kemoceng), palung makanan untuk hewan, alas seterikaan pot-pot, pemeras buah, sarung tangan untuk menggosok, sarung tangan untuk memasak, cetakan es batu, tempat es berbentuk ember, perangkap serangga, papan seterikaan, cerat, alat pengaduk untuk dapur, alat pengepel, sikat kuku, sangkar burung, keranjang piknik, sendok sepatu, cengkal sepatu, ayakan, saringan untuk keperluan dapur, kotak sabun, perasan jeruk, patung-patung dari porselen, wadah untuk bumbu dapur, teko teh, saringan teh, baki untuk keperluan rumah tangga, kendi, piring sayuran, pengocok telur, papan cuci, ember mandi, sendok sayur, sotil, centong, serck penggorengan, kaleng sampah, sarung tangan, botol air minum, panik penggorengan, bukan listrik, saringan (alat rumah tangga), sikat alas, sikat kakus, sikat kuda, sikat pembersih, gantungan baju, gantungan handuk, jepitan baju, periuk, cawan, mangkuk, keramik, botol keramik, piring keramik, cangkir keramik, cawan keramik, pot bunga keramik, termos air, termos es, pispot, penutup piring, kain pel, rak jemuran beju, gilingan kopi, alat-alat memasak, piring kertas, pengoles bedak, tusuk gigi, akuarium taman dalam ruangan, sulak, sikat besi, kotak dari plastic, alat-alat untuk menyikat, sikat-sikat kuas bergagang panjang, kuas cat.

KELAS 22

Segala macam karung plastik, tambang-tambang, tali, tangga tali, tali raffa, tali rami, jala-jala, jala ikan, tempat tidur gantung, tenda-tenda, layar-layar, tirai-tirai, tampar-tampar, kain terpal, segala macam karung, goni, jerami, kapuk, sak-sak dan kantong-kantong, paper bag (tas kertas), bahan pelapis dan pengisi bantal, kapas-kapas dan serat-serat kasar untuk pertemuan termasuk: sutra asli,wol.

KELAS 23

Segala macam benang-benang untuk tekstil termasuk: benang sulam, benang goni, benang linen, benang rayon, benang sutera, benang katun, benang wol, benang renda, benang tenun, benang bordir, benang jahit.

KELAS 24

Segala macam tekstil, handuk, kain-kain tenun (sarung tenun), seprei, sarung-sarung bantal, tilam-tilam untuk tempat tidur, kain-kain untuk kasur, kain batik, selendang, selimut, saputangan, serbet, taplak meja. Bed cover, tilam-tilam tempat tidur dan meja, kain spreii tempat tidur (bed sheets), kelambu, tenunan-tenunan, kain batik, handuk, kain drill, kain satin, kain wol, sarung batik, sarung guling, sarung tenun, kain taplak meja, kelambu bayi, selimut bayi, handuk muka tekstil, sarung tangan kamar mandi, serbet untuk membersihkan rias muka bayi (kain), penutup kasur, kelambu nyamuk, kain sarung, spanduk dari kain.

KELAS 25

Segala macam konveksi, pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria, wanita, anak-anak dan bayi, pakaian seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket tshirt, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, kemeja rok, blus, sarung tangan pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, selop, kelm, terompah, sepatu sandal, mantel, scarf, korset, celana ketat, tali sandang, rompi, kerudung kepala, popok bayi dari tekstil, manset, pakaian pengendara motor, pakaian dinas seragam, pakaian kerja, tutup kepala, topi baret, topi renang, songkok, rangkai topi, alas kaki, sepatu olah raga, sepatu kerja, sol sepatu, sol sandal, alat pencegah tergelincir untuk sepatu, jas hujan, pakaian dalam, sepatu bot, sepatu tenis, sepatu basket, sepatu bola, sepatu senam, kesehatan, celana jeans, celana pendek, singlet, baju mantel luar, baju hangat, baju stelan, bretel/talo, selempang, mantel/jas panjang, konpeksi, kaos dalam, jaket, rok dalam, syal, tali candang, peci, T-shirt, kaos kaki panjang, sabuk, baju kaos, baju luar yang dipakai dialas, baju senam, celana dalam, celana panjang, celana renang, gaun takberlengan dengan blus didalamnya, kostum dari jersey, jas-jas jaket, pakaian dalam pria kombinasi, pakaian dalam, pakaian olah raga, pakaian mandi, peci, rangka topi, celana pendek olah raga, kaos T-shirts, kaos lengan panjang, sandal kesehatan, selendang stocking, scarves, paket.

KELAS 26

Segala macam renda, sulaman, pita, jalinan dari pita, pita elastic, tali sepatu, kancing, kait, mata kait, peniti, jarum, bidal, bunga buatan, buah-buahan buatan, kerawang-kerawang, resleting (zipper), kancing tekan, kancing jepret, kancing hias, bando, bantal jarum, wig (rambut palsu), cemara (rambut palsu panjang untuk membuat komde), hair net (jala rambut), payet (hiasan baju).

KELAS 27

Segala macam karpet, karpet mobil, permadani, kaset dan bahan anyaman untuk membuat keset, tikar, linoleum dan hasil-hasil bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai, hiasan-hiasan gantung/dinding, kertas dinding (wall paper).

KELAS 28

Segala macam Alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, Ayunan bayi, baju boneka, mainan untuk bayi, balon mainan, blok bangunan (mainan), bola-bola untuk permainan, boneka-boneka, botol susu boneka, alat-alat permainan (papan catur, dadu, gasing, kartu main, kartu domino, dll), gelondong untuk benang layang-layang, giring-giring untuk mainan dan pohon natal, dudukan pohon natal, hadiah-hadiah kecil untuk pesta (cinderamata dansa), hiasan pohon natal (kecuali barang-barang penerangan dan gula-gula), jala untuk olahraga, kamar tidur boneka, kantong bola untuk permainan, kedok mainan, kedok teater, kelereng untuk permainan, kuda goyang, layang-layang, mangkok dadu, meja untuk bola kaki dalam ruangan, tenis meja, mobil-mobilan, peralatan sulap, permainan panah-panahan, permainan otomatis yang tidak dioperasikan dengan kepingan logam selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima TV, petasan mainan, pistol angin, pistol mainan, sumbat untuk pistol-pistol, tempat tidur boneka, topeng mainan, mainan-mainan, hiasan pohon natal, bola mainan, bola kayu, bola-bola kecil untuk permainan.

KELAS 29

Segala macam masakan matang yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, daging babi, masakan hasil laut yaitu udang, kerang, kepiting, rajungan, sarden, binatang buruan, sosis, sari-sari daging, abon, dendeng, agar-agar, buah-buahan dalam kaleng, keju, mayones, mentega, selai, selai coklat, selai kacang, srikaya, susu kental, susu cair dalam kemasan, susu full cream, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, jamur yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, buah-buahan dalam gelas, buah-buahan dalam toples, buah-buahan dalam botol, selai, telur, yoghurt (susu asam), susu, dan hasil-hasil produksi susu, minyak-minyak, minyak wijen, minyak goreng, lemak-lemak yang dapat dimakan, margarin, kismis, kaviar, manisan-manisan, acar-acar, kuaci, kacang-kacang yang sudah dimasak, keripik serbuk susu kopi jahe, minuman susu cair, susu formula, susu bubuk, susu kental manis, telur, daging, ikan, udang kering.

KELAS 30

Segala macam kecap, kecap manis, kecap asin, kopi, kopi instan, minuman kopi, teh, minuman teh, teh instan, coklat, minuman coklat, coklat instan, gula, beras, tapioka, sagu, roti, kue, permen, es, madu, ragi, garam, mustard, cuka, tembakao, beras merah, biskuit, coklat bubuk, garam dapur, garam beryodium, minuman dengan dasar teh/kopi/coklat, minuman kopi dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan, tersebut dari gandum, roti biskuit, kue dan kembang gula, es konsumsi, sirup, bubuk untuk membuat roti, saos, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, teh celup, teh bubuk, es krim, penyerap rasa, bumbu masak, vanili, sambal goreng, essence rasa dan pewangi untuk makanan/kue, kue kering, kue basah; snack (makanan ringan) yang dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, asin, manis, udang, ikan; biscuit-biscuit, wafer, air gula, bubuk pengembang, saus-saus (bumbu-bumbu); dodol, jenang, mesis, baking powder, gist, havermont; lada; hunkwe, tepung ketan, tepung beras, misao, mie kering, hamburger, donat, kue bolu, pai, daging, pizza, spagetti, tepung gula, glucose, snack, roti kecil-kecil, bubuk kue, minuman coklat dengan susu, aroma kopi, makanan dari gandum (cereal), biscuit tipis, biscuit tipis kering, puding dari telur susu dan

gula, es yang dapat dimakan; makanan dari padi-padian dan jagung; es agar-agar buah (gula-gula), kue makanan (kue tart), biscuit malt, malt untuk makanan, pepermin untuk kembang gula, dengan bahan dasar gandum; bubur havermot, bubuk untuk es krim, kue beras, roti/biscuit kering, ramuan beraroma, untuk makanan, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kayu manis (bumbu), cengkeh (bumbu), bumbu kari (rempah-rempah), essens untuk makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial), ragi untuk adonan, penyedap rasa/aroma selain minyak essensial, garam untuk mengawetkan bahan makanan, adas manis, bahan pengental untuk makanan, permen karet bukan obat, gula kacang, kembang gula, permen pelega tenggorokan non obat, manisan/candy, es termasuk serbat-serbat, brondong jagung, makan penacici mulut termasuk pudding; mei-mei termasuk spageti, makaroni, serpih-serpih gandum, roti sandwich, tepung terigu, tepung tapioca, tepung maizena, pemanis berbentuk stik, pemanis berbentuk tablet, pemanis berbentuk beautylow, pemanis berbentuk candy, pemanis berbentuk: sweet dan beauty, pemanis cair, pemanis berbentuk sirup, pop corn, terasi, vetsin, permen ldly, gula-gula kapas, permen rasa mint, snack berbentuk kerupuk dengan rasa manis dan gurih, gurih, kopi buatan, tauco, petis, madu sirup, gist, havermot, mostard, terigu, maizena, mihun, misoa, roti kismis, roti dan macam roti yang lain.

KELAS 31

Segala macam hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, hewan-hewan hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran segar, benih-benih, tanaman tanaman hidup dan bunga-bunga segar, bahan makanan untuk hewan termasuk: jewawut, dedak, jerami, mout, krcto. Binatang hidup, makanan ikan hias, makan udang, hasil perternakan, unggas untuk penangkaran.

KELAS 32

Segala macam bir dan jenis-jenis bir, air-air mineral dan air soda, dan minuman-minuman lain yang tidak beralkohol, sirup, dan sediaan-sediaanlain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, sari buah anggur, sari pati buah hop untuk membuat bir, minuman sari sayuran, sorbat, juice.

KELAS 33

Segala macam minuman anggur, minuman keras dan likeur, arak, brendi, sake, wiski, vodka, minuman beralkohol.

KELAS 34

Segala macam tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyalap-penyala), asbak, korek api, tembakau rajangan, klembak menyan, rokok putih, rokok filter, cerutu, lighter, tempat rokok, cangklong, cigarillos (cerutu kecil), tempat tembakau, klobat (rokok nipan), filter rokok, saos tembakau.

KELAS 35

Segala macam Jasa-jasa periklanan, iklan yang dipasang di luar ruangan, iklan niaga televisi, iklan niaga radio, iklan niaga koran, iklan niaga majalah, toko tempat penjualan barang-barang elektronik, toko peralatan kantor atau mesin-mesin kantor, toko alat tulis, swalayan, supermarket, toko eceran, mini market, toko-toko grosir, hypermarket, agen-agen penjualan,

warung, toko penjualan segala macam kebutuhan, pusat niaga yaitu : penjualan alat-alat rumah tangga, perabotan rumah tangga, barang elektronik, onderdil kendaraan, penyaluran contoh-contoh barang, manajemen usaha hotel, pengelolaan usaha hotel, penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, sales atau promosi penjualan ke orang lain, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa akuntansi, keagenan periklanan, penyewaan ruang iklan, pelelangan, pemeriksaan laporan keuangan atau audit, pemasangan poster, penilaian perusahaan, konsultan niaga profesional, informasi perniagaan, pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, jasa-jasa pemindahan ke tempat baru untuk perusahaan, penempatan gerbong barang dengan menggunakan komputer, konsultasi profesional mengenai perusahaan, analisis harga pokok peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, reproduksi dokumen, ramalan ekonomi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penilaian wol, penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, agen export import, konsultasi manajemen personalia, penelitian pemasaran, jasa-jasa sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan, pengaturan langganan koran untuk orang lain, penyewaan mesin dan peralatan kantor, penyiapan daftar gaji, pencarian pegawai, jasa fotocopy, pengumpulan pendapat, penerbitan naskah publisitas, agen publisitas, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, informasi statistik, penyiapan pajak jasa manajemen usaha, toko-toko, deptstore, mal-mal, showroom, perdagangan umum, export, import, iklan radio, iklan televisi, jasa distributor, jasa informasi perniagaan, jasa keagenan, bantuan manajemen bisnis, hubungan masyarakat (public relation), pemberian nasehat manajemen bisnis, jasa konsultasi niaga profesional, konsultasi manajemen perusahaan, pembuatan laporan keuangan, penilaian bisnis, penyaluran contoh-contoh, peragaan barang.

KELAS 36

Segala macam jasa pengelolaan rumah apartemen, penyewaan apartemen, agen tanah dan bangunan pemukiman, agen perumahan, pembiayaan sewa beli, sewa guna tanah dan bangunan pemukiman, jasa asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan tanah dan bangunan pemukiman, pertanggung jawaban asuransi kecelakaan, biro akomodasi (apartemen), jasa aktuarial, analisis keuangan, penilaian barang antik, perbankan, pekerjaan pialang, penanaman modal, pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman, pertanggung jawaban asuransi kebakaran, penafsiran fiskal, sewa guna tanah pertanian, penyelenggaraan undian, manajemen keuangan, perbankan hipotek, penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham, pialang tanah dan bangunan pemukiman, penilaian tanah dan bangunan pemukiman penyewaan kantor, pialang tanah dan bangunan pemukiman, penyewaan flat, pengelolaan tanah dan bangunan, pemukiman, pinjaman dengan pembayaran asuransi. Penjualan gedung pertemuan, gedung serba guna, gedung seminar, gedung untuk seminar, gedung untuk perkawinan, gedung untuk pesta, gedung pameran/galeri, konsultasi keuangan, informasi keuangan, asuransi, peminjaman dengan jaminan, penukaran uang, penyewaan kantor (real estate), apartemen, pialang saham dan obligasi, jasa-jasa penjaminan, penilaian fiscal, jasa analisis, jasa keuangan, securitas, jual beli saham, broker, jasa agen, jasa bank tabungan, jasa-jasa kartu kredit, jasa informasi keuangan, jasa konsultasi asuransi, jasa pembuatan benda-benda kenangan berharga, jasa-jasa hipotik, asuransi jiwa, asuransi barang, asuransi kesehatan, asuransi kapal/mobil, asuransi hari tua, asuransi angkutan, bank devisa, bank kredit, bank export import, bank pasar, bank tabungan, jasa tabungan, jasa deposito, kliring keuangan, cheque, pengiriman uang baik manual maupun elektronik, pembayaran rekening secara otomatisasi, ATM,

lembaga non bank, penyediaan dana investasi, pengaturan pinjaman, dana investasi dan dana untuk riset, dana sehat mengenai urusan investasi, lembaga kliring, pengesahan transaksi, pembayaran/penyaluran uang tunai, pegadaian, catatan harga bursa, surat berharga (deposito/saham/obligasi), pelang/agen perantara penyewaan bangunan baik itu apartemen/ruko/kondominium/rumah mewah, pusat perbelanjaan, perkantoran, jasa properti, jasa pertanggung asuransi, jasa-jasa pialang sekuritas, pengesahan transaksi, penilaian seni, penilaian permata, penilaian koleksi mata uang, penilaian harta tetap, penilaian peranko, pengumpulan dana untuk amal, verifikasi cek, peragihan uang sewa, penyelenggaraan penagihan, biro perkreditan, kartu kredit (pengeluaran), pialang pabean, jasa-jasa kartu debit, agen peragihan hutang, penyimpanan barang-barang berharga, penilaian keuangan (asuransi perbankan, tanah dan bangunan pemukiman), anjak piutang, cara fidusia, pertanggung asuransi pembakaran, investasi dana, pengumpulan dana bentuk amal, pengiriman dana dengan menggunakan sarana, penilaian barang-barang perhiasan, pertanggung asuransi laut, penerbitan cek untuk keperluan bepergian, jasa informasi asuransi.

KELAS 37

Segala macam konstruksi, pembangunan, pengawasan pembangunan gedung, pengorbanan sumur, jasa pembangunan gedung, perbaikan gedung, jasa2 instalasi, pemasangan dan perbaikan pengatur suhu udara, perawatan anti karat kendaraan, pengaspalan, pekerja tukang batu, pengawasan pembangunan gedung, perapatan gedung, pembersihan gedung/bangunan sebagian luar dan dalam penyewaan boldozer, perawatan mobil, penyapu cerobong asap, pekerjaan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air, penyewaan mesin pembersih, penyewaan peralatan bangunan, informasi konstruksi, penghancuran gedung, pembasmian hama, pemboran sumur, pemasangan dan perbaikan alat listrik, pemasangan dan perbaikan lift, sewa menyewa mesin penggali, binatu, pengecatan bagian luar dan dalam rumah, penempelan kertas dinding, pelapisan jalan, konstruksi dan perawatan saluran pipa, perbaikan popa, jasa2 pengumpulan batu kapur, pasir dan sebagainya untuk bahan bangunan, pembasmi tikus, penyewaan perlengkapan konstruksi, bengkel kendaraan, perpatan gedung agar kedap udara atau kedap air, pembuatan kapal, perbaikan sepatu, perbaikan pakaian, pengecatan atau perbaikan papan penerangan/ikan, pemasangan dan perbaikan telepon, vulkanisasi ban, pembanguna gedung pertemuan, gedung serba guna, gedung seminar, gedung untuk perkawinan, gedung untuk pesta, gedung pameran/galeri, pabrik, pelabuhan, informasi reparasi, isolasi gedung, pengawasan pembangunan gedung. Jasa bengkel kendaraan, salon mobil, konstruksi, pembangunan, pengawasan pembangunan gedung, pengeboran sumur, jasa pembangunan gedung, perbaikan gedung, jasa2 instalasi, pemasangan dan perbaikan pengatur suhu udara, perawatan anti karat kendaraan, pengaspalan, pekerjaan tukang batu, pengawasan pembangunan gedung, perapatan gedung, pembersihan gedung/bangunan bagian luar dan dalam, penyewaan buldozer, perawatan mobil, penyapuan cerobong asap, pekerjaan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air, penyewaan mesin pembersih, penyewaan peralatan bangunan, informasi konstruksi, penghancuran gedung, pembasmian hama, pemboran sumur, pemasangan dan perbaikan alat listrik, pemasangan dan perbaikan lift, sewa menyewa mesin penggali, binatu, pengecatan bagian luar dan dalam rumah, penempelan kertas dinding, pelapisan jalan, konstruksi dan perawatan saluran pipa, perbaikan pompa, jasa2 pengumpulan batu kapur, pasir dan sebagainya untuk bahan bangunan, pembasmian tikus, penyewaan perlengkapan konstruksi, perapatan gedung agar kedap udara atau kedap air, pembuatan kapal, perbaikan sepatu, perbaikan pakaian, pengecatan atau perbaikan papan penerangan/ iklan, pemasangan dan perbaikan telepon,

vulkanisasi ban, jalanan, jembatan, lapangan, termasuk investasi properties, pembangunan dan konstruksi rumah, konstruksi apartemen, konstruksi condominium, jasa konstruksi, membuat gedung tahan lembab, konstruksi jalan, pemasangan dan perbaikan peralatan pengaturan suhu pada bangunan atau gedung, perbaikan tanda bahaya kebakaran, pemasangan kertas dinding, perbaikan perlengkapan dapur, pembangunan pabrik, perawatan perkantoran, pengecatan rumah atau gedung, pengisdasian gedung.

KELAS 38

Segala macam pemesan barang melalui internet, telekomunikasi, siaran tv kabel, siaran radio dan TV, komunikasi melalui telegram, telepon dan terminal komputer, pos elektronik, pengiriman berita melalui facsimile, informasi mengenai telekomunikasi, jasa2 panggilan (radio atau telepon), siaran radio, pengiriman telegram, jasa2 telegraf, jasa2 telepon, penyiaran televisi, jasa2 telex, pengiriman facsimile, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, jasa pemasangan kawat, transmisi satelit. Telekomunikasi; siaran televisi kabel, radio, televisi, komunikasi telephone seluler, telegram, telephone, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, pos elektronik, pengiriman berita melalui faksimil, agen kantor berita, jasa-jasa panggilan (radio atau telephone), penyewaan modem, telephone, peralatan telekomunikasi, transmisi satelit, pengiriman telegram, jasa-jasa telegraf, telex, jasa pemasangan kawat, telekomunikasi internasional, telekomunikasi berbasis satelit, jasa internet.

KELAS 39

Segala macam kurir, pengantaran barang, penyewaan alat senam berbentuk silinder atau kotak dari besi, ekspedisi barang muatan, penyewaan lemari penyimpanan bahan makanan yang dibekukan, pengangkutan perabot, penyewaan garasi, penyewaan kuda, informasi pengangkutan, penyewaan gedung, operasi penyelamatan (transportasi), penyelamatan kapal, pengangkutan dan penyimpanan limbah, menjual tiket transportasi dalam/luar negeri, menyelenggarakan & menjual pelayaran wisata, menyusun & menjual tiket wisata dalam/luar negeri, menyelenggarakan pemanduan wisata, menyediakan fasilitas sewa mobil, menjual tiket/karcis sarana angkutan darat/laut, mengurus dokumen-dokumen perjalanan, menjual/mengurus sarana penginapan/akomodasi. Transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang, pengaturan perjalanan, tamasya, pialang pengangkutan, tempat parkir mobil, penyewaan mobil, pengantar barang, jasa ekspedisi pengangkutan transportasi barang, jasa kurir, pindahan, pengepakan, jasa tour dan travel, penjualan tiket penumpang, jasa pengaturan perjalanan wisata, mengantar wisatawan, ekspedisi barang muatan, pengepakan barang, penyewaan gudang, pemesanan perjalanan, angkutan taksi, jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan, pembungkusan barang.

KELAS 40

Segala macam laminating, pengtaman, penyegaran dan pembersihan udara, merubah pakaian, pemotongan hewan, memberi lapisan penyelesaian pada tekstil, perakitan bahan-bahan menurut pesanan (untuk orang lain), pekerjaan pandai besi, pemutihan bahan kain penjilitan buku, pelapisan kadmium, khrom, pengolahan film sinematografi, potongan kain, pencelupan kain, pemasangan renda pinggiran pada kain, membuat kain tahan api, tidak susut, kedap air, pengolahan kain, pembuatan-pembuatan barang-barang dari tembaga, pembuatan pakaian yang dibuat dari bulu binatang menurut pesanan, penghancuran barang rongsokan dan sampah, pencuci film fotografi, pengukiran, pembakaran barang keramik, penggilingan tepung, pengawetan makanan dan minuman, pengasapan makanan,

pemasangan lis hasil seni, pelumat buah-buahan, membuat mengkilap bulu binatang, galvanisasi, peniupan gelas, penyepuhan dengan emas, pengasahan, pengasahan kaca optik, alat pembakar sampah, informasi perawatan hewan, laminasi, menulis dengan laser, pewarna kulit, magnetisasi, penuangan, pelapisan, penemuan, perawatan logam, Pelapisan nekel, pengolahan minyak, perawatan kertas, pencetakan pola, pengepresan kain secara permanen, pembuatan klise foto, pembuatan semut tebal penutup tempat tidur dari sambungan potongan kain, jasa-jasa pengilangan, penyewaan generator, pengerjaan pelana kuda dari kulit, pewarna sepatu, pematian, perapihan pengelupasan cat, pekerjaan tukang jahit, penyamakan, vulkanisasi (perawatan material), penyusunan benang untuk membentuk lungsin (alat tenun), pengolahan air, perawatan wol, pembingkai karya seni.

KELAS 41

Segala macam jasa pub, jasa entertainment, jasa hiburan TV, taman hiburan, jasa-jasa klub (hiburan/pendidikan), jasa-jasa pendidikan, jasa penyediaan fasilitas golf, jasa-jasa klub kesehatan, menyediakan fasilitas rekreasi, penyediaan latihan olah raga dan aktifitas kebudayaan, akademi (pendidikan), pelatihan binatang, pengaturan, dan penyelenggaraan konferensi-seminar-simposium, jasa-jasa perpustakaan keliling, jasa-jasa pemondokan selama liburan (hiburan), menyediakan, fasilitas, kasino (perjudian), penyewaan film bioskop, penyediaan fasilitas bioskop, sirkus-sirkus, jasa-jasa klub penyelenggaraan pertandingan olah raga, kursus korespondensi, jasa-jasa diskotek, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan, atau pendidikan, produksi film, menyediakan fasilitas golf, pengajaran senam, memproduksi program radio dan televisi, kebun binatang, hiburan, jasa pendidikan musik, jasa permainan orkes, jasa studio rekaman, pengaturan dan penyelenggaraan kongres, penyajian pertunjukan hidup, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, penyewaan alat perekam video kaset, penyewaan dekor panggung, penyewaan dekor pertunjukan, penyewaan perekam suara, produksi film, produksi teater, produksi pagelaran, gedung tempat memperdengarkan lagu-lagu, penerbitan buku, penerbitan surat kabar dan majalah, kursus korespondensi, agen penjualan tiket pertunjukan, sekolah dan asrama, akademi pendidikan, ujian pendidikan, penyedia jasa-jasa di bidang hiburan dan pendidikan antara lain, pertunjukan-pertunjukan perseorangan (sulap, akrobat, nyanyi), kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program-program/acara-acara siaran langsung televisi, klub-klub kelompok bermain anak-anak dan taman kanak-kanak, produksi film pendidikan, produksi program radio/televise, jasa-jasa hiburan.

KELAS 42

Segala macam pelayanan ilmiah dan berteknologi, penelitian dan design yang mencakup analisa industri dan pelayanan penelitian; design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; pelayanan hukum. Analisis untuk eksploitasi ladang minyak, jasa arbitrase arsitektur, konsultasi arsitektur, arsitektur, membuktikan keaslian karya seni, penelitian bakteriologi, penyelidikan biologi, manajemen hak cipta, penelitian kosmetik, rancangan dekor bagian dalam rumah, desain industri, perancangan dekor bagian dalam rumah, jasa-jasa perancangan bahan pengepakan, merancang gaun, merancang seni grafik, membuat bagan konstruksi, perancang gaun, kerekaayaan, pembuatan gambar mesin, eksplorasi bawah air, prospek geologi, riset geologi, survei geologi, perancangan seni grafik, desain industri, konsultasi hak milik intelektual, pengukuran tanah, pendidikan hukum, pemberian jasa-jasa hukum, pemberian lisensi atas

hak milik intelektual, perawatan perangkat lunak komputer, pengelolaan hak cipta, pengujian barang, penelitian mekanik, informasi meteorologi, jasa pencaharian prospek minyak, analisis eksplorasi ladang minyak, pengujian sumur minyak, desain pembungkus, eksplorasi paten, penelitian fisika (riset), pengkajian proyek teknis, prospek geologi, prospeksi minyak, pengawasan mutu, penemuan kembali data komputer, penyewaan komputer, penyewaan perangkat ringan komputer, penyelidikan (berkenaan dengan ilmu hayat), riset geologi, penelitian dan pengembangan (untuk orang lain), penyewaan perangkat ringan komputer, pembaharuan perangkat ringan komputer, perancang perangkat ringan komputer, pengkajian proyek teknik, perancangan (rancangan industri), pekerjaan survei geologi, survei ladang minyak, penelitian teknik, pengujian bahan, pengetesan tekstil, eksplorasi di bawah permukaan air, perencanaan kota, ramalan cuaca.

KELAS 43

Segala macam pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman (rumah makan, cafe, depot, warung, kedai, kafetaria, bar, pujasera, kantin, catering, restoran, restoran swalayan, tempat makan yang menghidangkan, kudapan), penyediaan penyewaan akomodasi sementara (hotel, motel, losmen, pemondokan, villa), tempat penitipan binatang peliharaan, pemondokan untuk binatang, penyewaan bangunan yang bisa dipindah-pindah, penyelenggaraan taman kanak-kanak, penginapan wisatawan, pemesanan kamar hotel, pelayanan ruang minum, menyediakan fasilitas tempat berkemah, penyewaan kursi, meja, barang pecah belah, taplak meja, penyewaan ruang rapat, penyewaan tenda, penginapan turis, apoteker.

KELAS 44

Segala macam pelayanan kesehatan/medis; pelayanan kesehatan hewan, perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia maupun hewan; agrikultural (pertanian), hortikultural (perkebunan) dan pelayanan kehutanan. Penyediaan spa, sauna, sdarium dan fasilitas-fasilitas untuk mandi matahari, jasa pijat, jasa salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, jasa fitness fisik dan perawatan kesehatan, jasa pengontrolan penurunan dan/atau kenaikan berat badan, jasa manicure dan pedicure, penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, beauty clinic. Penyebaran pupuk, dan bahan kimia pertanian lainnya dari udara dan darat, peternakan, perawatan binatang, mandi uap panas, tempat mandi umum untuk keperluan kesehatan, salon kecantikan, jasa-jasa bank darah, rumah tempat pemulihan kesehatan, kedokteran gigi, pembasmian binatang-binatang perusak, sewa menyewa peralatan pertanian, penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya dari udara dan darat, merangkai bunga, penanaman kebun dengan bunga, pertamanan, perawatan binatang, pencangkakan rambut, salon penata rambut, perawatan kesehatan, hortikultura, penginapan, rumah sakit, perkebunan pertamanan, perawatan halaman rumput, perawatan tangan dan kuku tangan, jasa-jasa tukang pijat, bantuan medis, klinik medis, jasa-jasa kebidanan, rumah perawatan bagi orang yang tidak dapat lagi merawat diri sendiri, jasa-jasa optik, nasihat farmasi, terapi jasmani, fisioterapi, kebun bibit, operasi plastik, jasa ahli ilmu jiwa, tempat mandi umum untuk keperluan kesehatan, penyewaan fasilitas kesehatan, rumah peristirahatan, salon kecantikan, sanatorium, pengobatan pohon kayu yang sakit, mandi uap panas, pembasmian binatang perusak (untuk pertanian), pembuatan rangkaian bunga berbentuk lingkaran.

KELAS 45

Segala macam jasa pemberian lisensi hak kekayaan intelektual, jasa franchise, pelayanan pribadi, pelayanan masyarakat yang diberikan oleh yang lain untuk memenuhi kebutuhan individu, pelayanan keamanan untuk perlindungan properti dan perlindungan individual, pengawalan pribadi, pembakaran mayat, jasa-jasa penyedia teman kencan, agen detektif, menemani bepergian dalam pergaulan masyarakat (pengawalan), sewa menyewa pakaian malam, pemadam kebakaran, jasa pemakaman, pengawalan atau penjaga keamanan, jaga malam, meramal horoskop, penyelidikan orang hilang, pembuka kunci-kunci pengaman, organisasi rapat-rapat keagamaan, pengawalan pribadi, konsultasi mengenai jamiran.

