



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)

*LEGAL PROTECTION FOR TRADEMARK RIGHTS HOLDER
AGAINST REJECTION WANG LAO JI REGISTERED TRADEMARK*

*(Analysis of The Commision's Decision Number 226 K/Pdt.Sus-
HKI/2014)*

MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

*LEGAL PROTECTION FOR TRADEMARK RIGHTS HOLDERS
AGAINST REJECTION WANG LAO JI REGISTERED TRADEMARK*

*(Analysis of The Commision's Decision Number 226 K/Pdt.Sus-
HKI/2014)*

MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

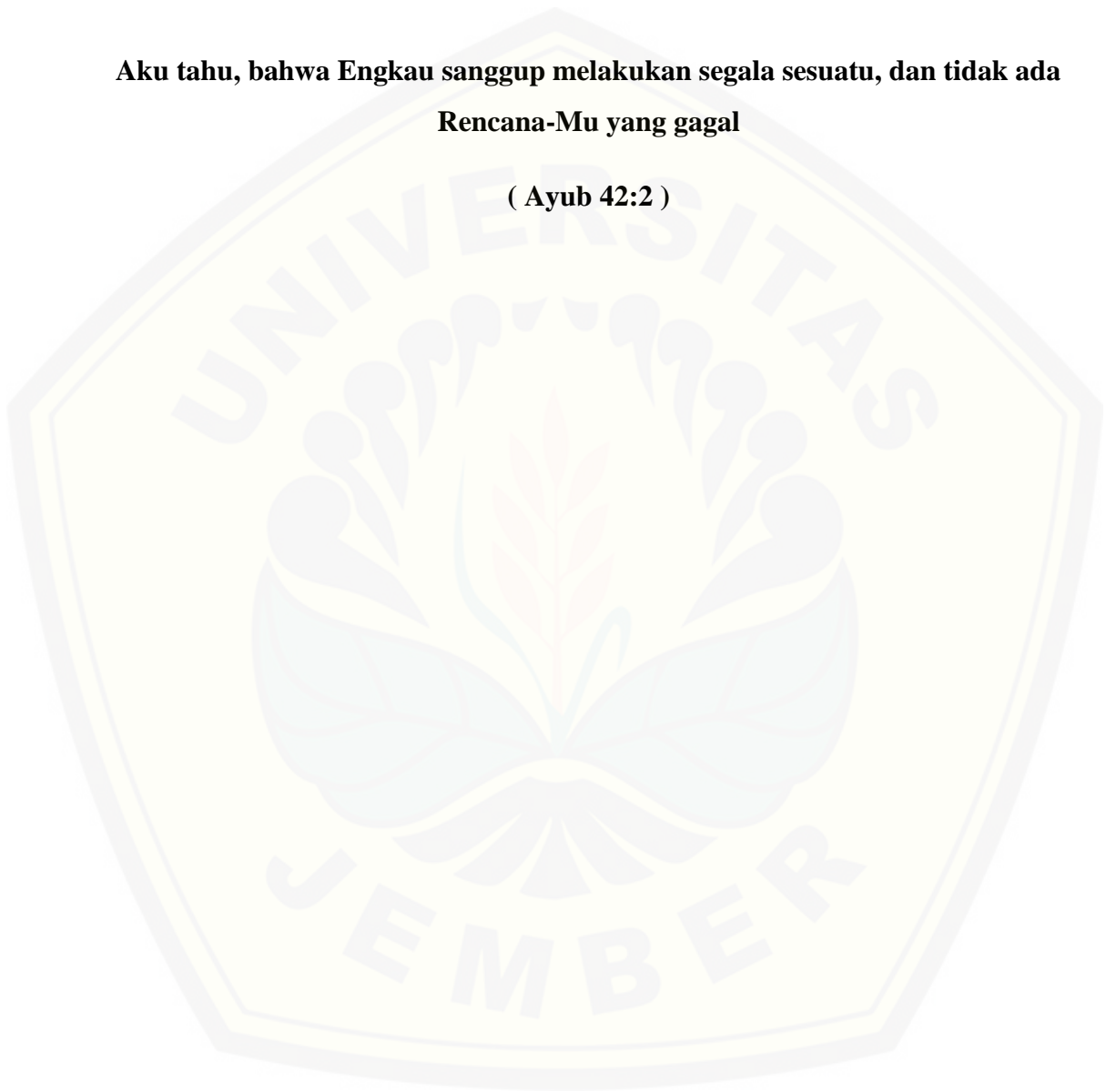
2015

MOTTO

Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada

Rencana-Mu yang gagal

(Ayub 42:2)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Muller Manurung dan Mama Berada Pakpahan tercinta yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Kedua orang tua ku terkasih selama di Jember Tulang E.T.P. Pakpahan, S.H. dan Nantulang Sri Subekti, S.pd. yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR
(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)**

*LEGAL PROTECTION FOR TRADEMARK RIGHTS HOLDER
AGAINST REJECTION WANG LAO JI REGISTERED TRADEMARK*

*(Analysis of The Commision's Decision Number 226 K/Pdt.Sus-
HKI/2014)*

SKRIPSI

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

MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 DESEMBER 2015

Oleh:

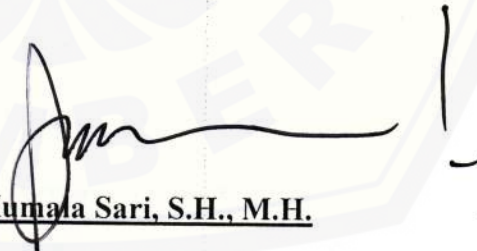
Pembimbing



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

NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

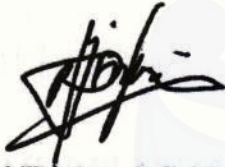
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR
(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)**

Oleh :

Meliana Br. Manurung

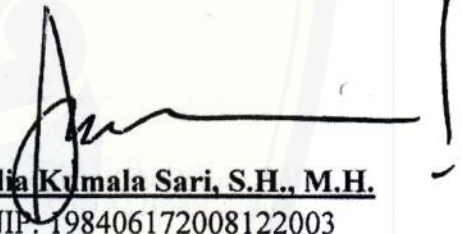
NIM. 100710101344

Dosen Pembimbing



Iswi Hariyani, S. H., M. H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



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

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : Desember

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



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

Sekretaris,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

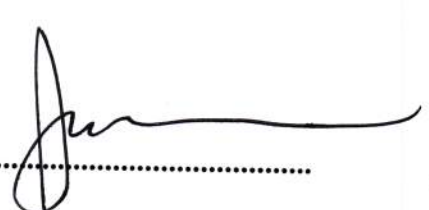
Anggota Penguji :

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



:

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



: |

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meliana Br. Manurung

NIM : 100710101344

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Terhadap Penolakan Merek Terdaftar (Analisa Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

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

Jember, 17 November 2015

Yang Menyatakan,



MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhanku Yesus Kristus, atas segala Anugerah dan Kasih Setia-Nya yang tak berkesudahan memberikan hikmat, pengertian, akal budi, serta penyertaan-Nya, sehingga skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar (Analisa Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-Hki/2014)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran, keceriaan, perhatian kepada penulis bukan hanya kepada penulis tetapi kepada semua mahasiswa/i yang sudah seperti orang tua sendiri sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan dengan penuh kesabaran, yang setiap bimbingan selalu memberikan kata “Semangat iya Mell” kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H, M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III atas kesempatan yang

diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;

6. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muller Manurung dan Mama Berada Pakpahan yang telah senantiasa mendoakan, dengan sabar menunggu hasil akhir, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan dana, motivasi moral dan nasihat kepada boru siapudannya (putri bungsu) yang sempat menyerah tetapi Bapak Mama semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tuaku tercinta selama di Jember Tulang E.T.P. Pakpahan, S.H. dan Nantulang Sri Subekti, S.pd. yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan dana, motivasi dan nasihat selama ini;
10. Abang, Kakak dan adik tercinta, Abang Binsar Halomoan Manurung, Eda Junita Purba, Kakak Esra Manurung, Abang Jaya Sinaga, Kakak Junita Manurung, Koko Kingsley Wongchu, Alm. Adik Daniel Manurung, Kakak Dessy Asihany Pakpahan, S.E, Abang Richart Sahatatus Manurung, S.H, Abang Edison Jaya Pakpahan, S.H, Adik Indah Hotmian Aprini Pakpahan, S.E, yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu berjuang tak kenal lelah agar skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Bunda Pdt. Maria Gamaliel, S.Th, Keluarga Besar Paduan Suara Serafim Gereja Kristen Indonesia Jember, Kakak Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn, Kakak Michael Chandra Wijaya, S.Si, Cece Damaris Indah, Koko Hero MengIng, Kakak Verdian Agustinus Sianipar, Cece Franciska Oktaviana. S, S.H, Margaret Easter, adik Listiyani Chita Ellary, adik Debora Apriluastika Sianipar, teman-teman yang tidak bisa disebutkan

satu persatu dan seluruh Jemaat, yang telah memberikan dukungan, doa, perhatian, suka duka dalam Melayani, canda tawa, dan rasa kekeluargaan selama ini;

12. Sahabatku terkasih Chandra Permana, S.Ked, Sonya Kharisma, yang senantiasa memberikan perhatian, kesetiaan, semangat, pengertian, canda tawa, menghibur dikala penulis mulai jenuh dan selalu bersabar selama ini;
13. Sahabatku Kharisma Wardana, S.H, yang selama kuliah berbagi ilmu, sahabat susah senang di kampus, memberikan keceriaan, memberikan motivasi dan semangat walaupun selama penulis menyelesaikan skripsi ini terpisah oleh jarak dan waktu, tidak menghalangi persahabatan kita;
14. Sahabat-sahabatku Rempongers, Wisnu Dwi Prastyo, S.H dan Astika Purbasari, S.H, Rosdiana Mandasari, S.H, Dian Karnila, S.H, Bima, S.H, Lintang Ayu T, S.H, Berti Rasmana, S.H, Dinda Ageng, S.H, yang telah memberikan arti persahabatan, selalu rempong zaman kuliah, memberikan canda tawa, dukungan, semangat dan selalu menghibur dikala penulis jenuh dan patah semangat;
15. Teman-teman seperjuangan, Ika Sulfiyana, S.H, Linda T.A, S.H, Fanadini Dewi, S.H, Rolis, Metha, Maulida, S.H, Milla, Rendy, Affan, S.H, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga kebajikannya di Berkati Tuhan senantiasa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 15 November 2015

Penulis,

MELIANA BR. MANURUNG

RINGKASAN

Merek mendapat perlindungan hukum apabila dilakukan pendaftaran terhadap merek dan mendapatkan hak atas merek yaitu hak eksklusif. Perlindungan hukum bagi merek diberikan dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan jika ada pihak yang dirugikan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Merek Wang Lao Ji telah terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat dilakukan gugatan pembatalan pendaftaran terhadap merek Wang Lao Ji. Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Multi Akses mengakibatkan merek Wang Lao Ji milik Tergugat Dhalim Soekodanu dibatalkan hasil putusan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar (Analisa Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat pembatalan merek yang telah didaftarkan. Kedua, penyelesaian sengketa terhadap pembatalan merek terdaftar wang lao ji. Ketiga, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat pembatalan merek yang telah didaftarkan; untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pembatalan merek terdaftar wang lao ji; untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini adalah Merek mendapat perlindungan hukum apabila dilakukan pendaftaran terhadap merek dan mendapatkan hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum pemegang/pemilik merek Wang Lao Ji yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (pasal 28 UU Merek) dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan. Perlindungan

hukum secara preventif terhadap pemegang merek adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, lebih bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum secara preventif adalah: faktor hukum dan faktor aparat Direktorat Jendral HKI.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana (pasal 90-95 UU Merek). Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum

Penyelesaian sengketa terhadap pembatalan pendaftaran merek Wang Lao Ji dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu :

- a. Pemegang hak merek atau penerima lisensi merek dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak merek melalui gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga (pasal 76 UU Merek).
- b. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (pasal 98 ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta), Sengketa merek dapat juga diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan pertimbangan menolak Merek Wang Lao Ji milik Dhalim Soekodanu dan tetap mempertahankan Merek milik Multi Access Limited, karena Merek milik Dhalim Soekodanu merupakan Merek terkenal yang sudah terlebih dahulu terdaftar di berbagai negara dengan memiliki Hak Prioritas/Hak Utama.

Saran dari penyusunan skripsi ini adalah *pertama* Hendaknya Merek dalam negeri didaftarkan dalam bahasa Indonesia bukan dengan bahasa Asing. *Kedua* Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien, dan lebih adil dalam pengambilan putusannya. *Ketiga* Hendaknya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual	16
2.3 Tinjauan Umum Merek	17
2.3.1 Pengertian Hak Merek	17
2.3.2 Tata Cara dan Syarat Permohonan Pendaftaran Merek	19
2.3.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek	22
2.4.1 Pengalihan Hak Merek	23
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Akibat Penolakan Merek Yang Telah Didaftarkan	25
3.1.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji	26
3.2 Penyelesaian Sengketa Terhadap Penolakan Merek Terdaftar Wang Lao Ji	33
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi	40
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	57
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim	61
BAB 4. PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HKI. Contohnya seperti buku, lagu, paten terhadap suatu penemuan, merek dagang yaitu cocacola, dan masih banyak lagi industri kreatif lainnya. Banyak negara di dunia ini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis HKI karena beberapa alasan:¹

- a) industri kreatif tidak bergantung pada sumber daya alam;
- b) industri kreatif bersifat terbarukan;
- c) industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama;
- d) industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa;
- e) industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa;
- f) industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan;
- g) industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja;
- h) industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa;
- i) industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.

Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah HKI yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide dapat didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif, diberbagai negara di dunia saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa secara signifikan. Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi

¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 13.

untuk dikembangkan, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya.²

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Merek akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam perkara nomor 226 K/Pdt.Sus-Hki/2014 Dhalim Soekodanu (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) vs Multi Access Limited (Temohon Kasasi dahulu Pengugat) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat). Dalam perkara tersebut bahwa telah terjadi pencabutan merek yang telah terdaftar selama 11 (sebelas) tahun merek tersebut terdaftar dalam daftar umum merek. Merek Wang LAO JI atau WONG LO KAT dengan aksara Cina 王老吉 yang ditemukan oleh Dr. Wang Zebang pada tahun 1821 dengan produk sebagai teh herbal. Dengan berkembangnya resep teh herbal, pada tahun 1837 Dr. Wang membuka restoran teh herbal, tahun 1894 mulai memproduksi produk teh herbal dalam bentuk teh celup. Tn. Wong Koong (cucu dari Dr. Wang) mendaftarkan logo berikut sebagai merek dagang di Hongkong dengan nomor 18970189 untuk melindungi “Obat-obat Cina” di kelas 5 dengan memperlihatkan aksara Cina 王老吉 sebagai bagian kolom tengah teks.



Pada tahun 1939, setelah kematian Tn. Wong Koong Tsoi kepemilikan pendaftaran diteruskan kepada istrinya Nyonya Wong Lo Shi dan mendaftarkan logo merek dagang 吉老王 di Hongkong untuk melindungi “Obat-obat dan herbal-herbal Cina” di kelas 5 dengan daftar nomor 19410124, tahun 1960 kepemilikan dialihkan kepada anak lelaki Ny. Wong Lo Shi yang bernama Tn.

² Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 14.

Wong Yue Hong dan setelah wafat dialihkan kepada anak-anaknya Tn. Wong Kin Yuen dan Ny. Wong Kin Fun Virginia. Pada tahun 1949 Pemerintah Cina mulai mengambil alih bisnis dan kepemilikan perusahaan-perusahaan sukses di Cina Daratan termasuk perusahaan keluarga Hong.³ Akibat pengalihan segala hak kepemilikan di Cina kepada usaha milik negara, keluarga Hong tetap mempertahankan kepemilikan aset-aset HKI di luar Cina dengan merek Wong Lo Kat dan telah mendapatkan pendaftaran di berbagai negara termasuk di Indonesia, sehingga merek yang terdaftar di Indonesia adalah merek Wong Lo Kat bukan Wang Lao Ji (gugatan point 13) dan telah dialihkan kepemilikannya oleh Wong Lo Kat (International) Limited kepada Perusahaan Multi Access Limited pada tanggal 13 Januari 2005. Pengalihan tersebut Multi Access Limited sebagai Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana gugatan penggugat telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pendaftaran merek adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Pada pasal 69 ayat (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Melihat bahwa Tergugat telah 11 tahun memproduksi merek Wang Lao Ji sehingga tidak ada alasan bahwa tergugat bertentangan pada pasal 69 ayat (2) ini.⁴

Pada Putusan nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam pertimbangan hakim hanya mengacu pada definisi dan reputasi merek Wong Lo Kat milik Penggugat bahwa merek ini sebagai merek terkenal. Undang-Undang Merek tidak mengatur secara jelas tentang definisi merek terkenal. Keputusan Menteri Kehakiman pada Tahun 1991 diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman mendefinisikan merek terkenal sebagai 'merek' dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan/baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek selanjutnya akan disebut sebagai UU Merek tidak dapat

³ Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014, gugatan point 2-10, hlm. 2 dan 3.

⁴ Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Eksepsi gugatan telah kadaluarsa, point 7-9, hlm. 20-21

diketemukan definisi merek terkenal (tidak ada definisi merek terkenal). Penjelasan Pasal 6 UU Merek tersebut hanya memberikan kriteria merek terkenal, sebagai berikut:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau beberapa lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang..

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak merek. Sistem *First to file* tersebut, pemilik merek,

termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh *hak eksklusif* atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Pengaturan hukum merek di Indonesia menganut sistem deklaratif yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Pendaftaran merek hanya digunakan untuk memudahkan pembuktian bahwa pihak pendaftar diduga sebagai pemakain pertama dari merek yang didaftarkan. Sistem deklaratif tidak lagi digunakan tetapi sistem konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR (ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat penolakan merek yang telah didaftarkan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penolakan merek terdaftar wang lao ji?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah harus dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di dalam masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat penolakan merek yang telah didaftarkan;
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap penolakan merek terdaftar wang lao ji;
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁷ Di dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm. 35

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 29

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.* hlm. 93.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilm hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi:

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 226 K/Pdt.Sus-Hki/2014.PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.* hlm 137.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.* hlm. 141.

komentar atas putusan pengadilan. Bahan Hukum sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid*, hlm. 171.

metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo,¹¹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 74.

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹³

Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah adanya suatu sengketa; Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa perlindungan hukum *preventif* atau *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* dengan cara pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang *represif* dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Merek mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁴

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

¹³ Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu. hlm. 55.

¹⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 89.

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Berbicara Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi. Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu:¹⁵

1. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. adanya jaminan kepastian hukum;
3. berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri atas tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁶

Selain istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah '*intangible property*', '*creative property*' dan '*incorporeal property*'. Di Perancis orang menyatakannya sebagai '*propriete intellectuelle*' dan '*propriete industrielle*'. Di Belanda biasa disebut 'milik intelektual' dan 'milik perindustrian'.¹⁷ Hak milik

¹⁵ Dinni Harina Simanjuntak, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, Bab 3: Sumatera Utara, hlm. 1

¹⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 38.

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 19.

intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas intelektual yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (inovasi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.¹⁸

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.¹⁹ Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI dimaksudkan sebagai suatu penghargaan atas hasil karya kreatifitasnya.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, 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. Dalam terminologi HKI dikenal istilah ‘pencipta’ dan/atau ‘penemu’. Istilah

¹⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit*, hlm. 16.

¹⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 16

pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.²⁰

Terkait dengan masalah ruang lingkup HKI ini, menurut Negara Anglo Saxon, HKI diklasifikasikan menjadi hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Dari hak cipta tersebut dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan (*neighbouring rights*). Contoh dari hak turunan ini misalnya adalah sinetron yang diambil dari suatu buku atau novel.²¹

Ruang lingkup HKI yang berupa Hak Kekayaan Industri antara lain meliputi hak atas:²²

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.²³

²⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 17.

²¹ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 52.

²² Iswi Hariyani, 2010, *Op Cit*, hlm. 18.

²³ Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit*, hlm.18-19.

2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual

Telah dijelaskan diatas mengenai ruang lingkup HKI yang meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah subyek dari perlindungan HKI itu sendiri. Dalam Hak Cipta yang menjadi subyek adalah pencipta yang merupakan pemegang dari suatu hak cipta atas suatu ciptaan yang dihasilkannya. Dalam bidang paten yang menjadi subyek adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu tersebut. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu, yang berhak menerima paten atas penemuan yang bersangkutan. Dalam bidang desain industri yang menjadi subyek adalah pendesain atau pemegang Hak Desain Industri yang menerima hak tersebut dari pendesain, sedangkan dalam bidang merek atau merek dagang yang menjadi subyek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.²⁴

Subyek yang berhak menerima hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah pendesain baik perorangan ataupun kelompok, jika suatu DTLST dibuat pendesain yang bekerja disuatu lembaga negara, maka Hak DTLST tersebut menjadi milik lembaga yang bersangkutan kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam rahasia dagang yg memperoleh hak atas rahasia dagang tersebut adalah pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Yang berhak atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT adalah pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

²⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit*, hlm. 20

2.3 Tinjauan Umum Merek

2.3.1 Pengertian Hak Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Menurut Molengraaf, Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk mewujudkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.²⁵

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Merek, yaitu 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. Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang teruat dalam Pasal 1 ayat (6) UU Merek, yaitu Pemohon adalah Pihak yang mengajukan Permohonan.

Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.²⁶ Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.²⁷ Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang

²⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Ibid*, hlm. 164

²⁶ Irwansyah Oskap Halomoan, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia*, Skripsi, Sumatera Utara. hlm. 27.

²⁷ Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, esensi, hlm.50

lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²⁸

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.²⁹ Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.

Merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.³⁰ Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.

²⁸ <https://rizkyjamie.wordpress.com> di upload tanggal 6-12-2013, *Pengertian-Merek-Hak-Atas-Merek-dan-Pemilik-Merek*

²⁹ Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama. hlm 23.

2.3.2. Tata Cara dan Syarat Permohonan Pendaftaran Merek

Ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara Permohonan Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam :

- 1) Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;
- 2) Pasal 1 hingga Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek yakni;

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan ketentuan:

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 pertamakali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti Pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Pemerintah.

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.

Syarat Permohonan Pendaftaran Merek yakni:

Setiap Permohonan wajib dilengkapi dengan:

- 1) Surat pernyataan pemilikan Merek (Pasal 1, 2 dan 3)

- a. Tanda tangan dan isi

Surat pernyataan itu harus ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa: (a) Merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya, (b) Merek yang dimohonkan

pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.

Apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, surat pernyataan itu harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

2) Etiket Merek (Pasal 4)

Jumlah etika merek yang diperlukan adalah sebanyak dua puluh helai dengan ketentuan:

a. Ukuran

Etiket itu berukuran maksimal 9X9 cm dan minimal 2X2 cm

b. Warna

Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih). Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf lain, dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

3) Akta pendirian badan hukum

Apabila pemohon adalah badan hukum Indonesia, dilengkapi: (a) Akta pendirian badan hukum yang termuat di dalam Tambahan Berita Negara, (b) Salinan yang sah akta pendirian badan hukum.

4) Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus diperlukan apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dengan ketentuan Surat Kuasa Khusus itu selain harus menyebutkan untuk mengajukan Permohonan dengan menyebutkan Mereknya. Namun, Surat Kuasa Khusus ini mutlak diperlukan jika Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang disebutkan di atas wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.

5) Pembayaran biaya

Permohonan harus disertai pembayaran biaya dalam rangka Permohonan, sesuai dengan jenis dan besar yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6) Bukti Penerimaan Permohonan

Apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas, Permohonan harus disertai bukti penerimaan Permohonan yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

7) Salinan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif

Apabila merek yang dimohonkan pendaftaran akan digunakan sebagai merek kolektif, Permohonan harus disertai salinan peraturan penggunaan merek kolektif, dengan ketentuan salinan peraturan penggunaan merek yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

2.3.3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek

Menurut Pasal 28 UU Merek mengatur jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang dihitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud. Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Pasal 4 UU Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar

untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Jika hal ini dilanggar, maka pengguna merek tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.³¹

Jangka waktu perlindungan menurut Pasal 28 UU Merek jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Merek yang telah didaftar tadi diberikan perlindungan oleh Negara kepada pemilik tersebut tetapi, tidak semua merek yang pendaftarannya diterima karena tidak terpenuhinya unsur-unsur penting dari pendaftaran merek tersebut. Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Pasal 5 UU Merek apabila mengandung salah satu unsur yang ada di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Unsur-unsur di atas tidak boleh dilanggar bagi si pemohon merek agar mereknya dapat diterima pendaftarannya.

2.3.4 Pengalihan Hak Merek

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 40 ayat (1) UU Merek menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang

³¹<http://www.investorindonesia.com> Akses 11 Agustus 2015

mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).³² Pasal 41 UU Merek mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Dalam pasal ini menyiratkan bahwa *goodwill* mempunyai nilai tersendiri untuk dapat dialihkan, dan Pasal 42 UU Merek menyatakan bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa. Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun seluruh jenis barang atau jasa termasuk dalam satu kelas untuk memperoleh manfaat ekonomi.³³

³² Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: P.T. Alumni, hlm. 56.

³³ Abdur Muhamad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 133

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek yang mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (pasal 28 UU Merek) dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan. Perlindungan hukum secara preventif terhadap pemegang merek adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain lebih bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum secara preventif adalah: faktor hukum dan faktor aparat Direktorat Jendral HKI.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana (pasal 90 s.d pasal 95 UU Merek). Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.
2. Penyelesaian sengketa terhadap penolakan pendaftaran merek Wang Lao Ji dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Pemegang hak merek atau penerima lisensi merek dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak merek melalui gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga (pasal 76 UU Merek).

- b. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (pasal 98 ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta), Sengketa merek dapat juga diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan pertimbangan menolak Merek Wang Lao Ji milik Dhalim Soekodanu dan tetap mempertahankan Merek milik Multi Access Limited, karena Merek milik Dhalim Soekodanu merupakan Merek terkenal yang sudah terlebih dahulu terdaftar di berbagai negara dengan memiliki Hak Prioritas/Hak Utama.

4.2 Saran

1. Hendaknya Merek dalam negeri didaftarkan dalam bahasa Indonesia bukan dengan bahasa Asing.
2. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien, dan lebih adil dalam pengambilan putusannya.
3. Hendaknya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika);
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Budi Santoso, 2005, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bandung: Mandar Maju)
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta);
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: P.T. Alumni
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia;
- Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia;
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti);
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, Esensi;
- Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada); Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu;
- 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* , Surabaya: PT. Bina Ilmu;
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama;
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia;

- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas;
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014;

C. Internet

- Diakses dari <http://www.bamhki.or.id/index.php?pg=profile> , pada tanggal 16 November 2015, pukul 19.30 WIB;
- Ferry Susanto Limbang, 2011, Perlindungan Hukum pada Merek dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4855>, diunduh pada tanggal 05 November 2015 pukul 11.00 WIB;
- Nur Hidayati, 2011, Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar, Jurnal Hukum, dalam <http://webcache.googleusercontent.com> diunduh pada tanggal 05 November 2015 pukul 11.00 WIB;
- Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual, 14 November 2015, pukul. 05.00 WIB;
- Diakses <https://rizkyjamie.wordpress.com> pada tanggal 6-12-2013, *Pengertian-Merek-Hak-Atas-Merek-dan-Pemilik-Merek*;
- Diakses <http://www.investorindonesia.com> pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB;
- Diakses <http://www.legal4ukm.com/menyoal-hak-prioritas-dalam-pendaftaran-merek/> pada tanggal 23 Desember 2015, pukul. 23.00 wib.

Paulus Effendie Lotulung, 2004, *Penyelesaian Sengketa Merek dan Pengadilan Niaga*, makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Penegakan HaKI di Bidang Merek Sebagai Sarana Peningkatan Investasi di Indonesia, Jakarta, 18 September 2004. Diakses melalui www.polines.ac.id tanggal 12 November 2015.

D. LAIN-LAIN

Dinni Harina Simanjuntak, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, Bab 3: Sumatera Utara;

Dwi Agustine Kurniasih, 2008 *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*, Jurnal, Media HKI, Desember

Irwansyah Oskap Halomoan, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia*, Skripsi, Sumatera Utara;

Nur Rahman Dwi Wicaksono, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiurlan Roma Artha Saragih, 2013, *Rahasia Bank Sebagai Bentuk perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember;

**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 dialihkan 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 dicatat 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

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

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

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

Pasal 69

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

Pasal 70

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

Pasal 71

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

Pasal 72

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

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

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

Pasal 74

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

BAB X BIAYA

Pasal 75

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

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

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

Pasal 77

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

Pasal 78

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

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

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

Pasal 81

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

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 82

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

Pasal 83

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

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

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

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

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

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

Pasal 86

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

Pasal 87

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

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara :

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

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 89

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

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

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

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

Pasal 91

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

Pasal 92

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

Pasal 93

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

Pasal 94

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

Pasal 95

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

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

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

Pasal 97

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

Pasal 98

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

Pasal 99

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

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

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

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudiby

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 ditolakny 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





PUTUSAN

Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

DHALIM SOEKODANU, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar Wetan Gg. Buntu II/6, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada UUS MULYAHARJA, S.H., M.H., dk, Para Advokat, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Nomor 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

MULTI ACCESS LIMITED, berkedudukan di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMRIS PULUNGAN, S.H., dk, Para Advokat, beralamat di Graha Intermasa 3rd Floor, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RL Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 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 Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A Sejarah merek WANG LAO JI dan WONG LO KAT milik Penggugat;

- 1 Bahwa Aksara Cina ‘王老吉’ diucapkan WONG LO KAT dalam bahasa Kanton dan WANG LAO JI dalam bahasa Mandarin (Putonghua). Arti kata tersebut

Hal.1 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



adalah 'Wang atau Wong' yang merupakan nama belakang orang Cina, dan masing-masing juga berarti 'Raja', 'Tua' dan 'beruntung'. Secara terpisah aksara-aksara ini memiliki arti, secara bersama-sama mereka tidak memiliki arti dan tidak membentuk kata atau kelompok kata umum dalam Bahasa Cina, selain mengacu pada produk WONG LO KAT;

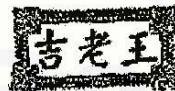
- 2 Bahwa Teh herbal WONG LO KAT ditemukan pada tahun 1821 oleh Dr. Wang Zebang (王澤邦 yang juga dikenal sebagai 王吉) setelah merebaknya wabah Malaria di Guangzhou, Cina Daratan. Dr. Wang melakukan percobaan-percobaan atas dirinya sendiri dan mengembangkan resep teh herbal, yang konon telah digunakan untuk menyembuhkan penduduk desa dari penyakit tersebut. Resepnya tersebut dipercaya telah membantu pencegahan merebaknya cacar air dan wabah-wabah lain beberapa tahun kemudian. Mengikuti sukses resep Dr. Wang, ia diangkat menjadi Konsultan untuk Dokter Kerajaan;
- 3 Bahwa pada tahun 1837, Dr. Wang membuka restoran teh herbal dengan nama '王老吉'. Produk tersebut mengambil nama dari penemunya, dengan tambahan yang berarti 'tua';
- 4 Bahwa sekitar tahun 1894, keluarga Wong mulai memproduksi produk 王老吉 dalam bentuk teh celup, yang memungkinkan para pelanggan menyiapkan teh herbal di rumah mereka;
- 5 Bahwa pada tanggal 29 Desember 1897, Tn. Wong Koong Tsoi (cucu dari Dr. Wang) mendaftarkan logo berikut sebagai merek dagang di Hong Kong, di bawah Daftar Merek Dagang Hong Kong Nomor 18970189, untuk melindungi "Obat-Obat Cina" di kelas 5:



- 6 Bahwa merek ini dengan jelas memperlihatkan aksara Cina 王老吉 sebagai bagian kolom tengah teks;



- 7 Bahwa pada tahun 1939, setelah kematian Tn. Wong Koong Tsoi, kepemilikan pendaftaran ini diteruskan kepada istrinya, Nyonya Wong Lo Shi. Pada tahun 1960, kepemilikan dialihkan kepada anak lelaki Ny. Wong Lo Shi yang bernama Tn. Wong Yue Hong, dan setelah dia wafat dialihkan kepada anak-anaknya Tn. Wong Kin Yuen dan Ny. Wong Kin Fun Virginia. Merek tersebut tetap ada dalam nama-nama orang ini, yang adalah cucu-cicit dari Dr. Wang;
- 8 Bahwa pada tahun 1940, Ny. Wong Lo Shi mendaftarkan logo berikut sebagai merek dagang di Hong Kong, untuk melindungi "Obat-obat dan herbal-herbal Cina" di kelas 5, di bawah Daftar Nomor 19410124:



- 9 Bahwa Kepemilikan merek dagang ini juga diteruskan kepada Tn. Wong Yue Hong pada tahun 1960, dan kemudian kepada Tn. Wong Kin Yuen dan Ny. Wong Kin Fun Virginia pada tahun 1988;
- 10 Bahwa pada tahun 1949, Pemerintah Cina mulai mengambil alih bisnis dan kepemilikan perusahaan-perusahaan sukses di Cina Daratan. Usaha keluarga Wong merupakan salah satu dari perusahaan-perusahaan tersebut;
- 11 Bahwa sementara hal ini mengakibatkan pengalihan segala hak kepemilikan di Cina kepada usaha milik negara, pihak keluarga tetap mempertahankan kepemilikan aset-aset hak kekayaan intelektual mereka di luar Cina, dan terus berinvestasi dan mempromosikan produk-produk mereka hingga saat ini;
 - A merek WANG LAO JI dan WONG LO KAT milik Penggugat adalah merek terkenal;
- 12 Bahwa Wong Lo Kat (International) Limited didirikan di Hong Kong pada tahun 1990, dengan Tn. Wong Kin Yuen dan Ny. Wong Kin Fun Virginia sebagai Direktur, bersama dengan Ny. Wong Kin Yee Agnes dan Ny. Wong Kin Ching Rita, yang juga merupakan keturunan dari Dr. Wang;
- 13 Bahwa Wong Lo Kat (International) Limited menginvestasikan sumber-sumber daya yang besar untuk mempromosikan produk mereka di luar Cina, dan telah mendapatkan pendaftaran dari merek-merek mereka di berbagai negara sebagai berikut:



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

Negara	Merek Dagang	Kelas	Tanggal permohonan	Nomor permohonan	Tanggal pendaftaran	Nomor pendaftaran
Australia		5	10/03/1992	574111	04/03/1994	A574111
Australia		32	10/03/1992	574112	11/04/1994	A574112
Kanada		30,32	03/07/1991	685306	26/03/1993	410076
Perancis		32	12/08/1992	Tidak Diketahui	22/01/1993	FR9243046
Hong Kong		32	11/05/1995	Tidak Diketahui	11/05/1995	199916821
Indonesia	WONG LO KAT 卡 托 山	32	18/12/2001	R00-01-01338	19/12/1991	484315
Jepang		30,32	05/02/1991	3-10760	29/06/1994	2678732
Korea Selatan		5	08/02/2003	2003-0005632	30/06/2004	40-0586322
Macau		5	06/06/1991	P/10986	23/09/1992	10774-M
Macau		30	06/06/1991	P10987	23/10/1992	10775-M
Malaysia		5	04/05/1991	91002115	04/05/1992	91002115
Malaysia		32	17/12/1992	92008955	17/12/1992	92008955
Malaysia		30	06/09/1999	99008624	06/09/1999	99008624
Filipina		5	18/02/2003	4-2003-001492	20/11/2005	4-2003-001492
Singapura		5	18/01/1991	Tidak Diketahui	31/08/1993	T9100470Z
Singapura		30	10/03/1992	Tidak Diketahui	1993	T9201709J
Taiwan		5	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui	2002	613322
Taiwan	WONG LO KAT 卡 托 山	32	22/01/2002	091002625	01/07/2002	1005770
Thailand		32	Unknown	457219	28/06/1991	Kor145970
Inggris		5	24/03/1992	1495166	24/03/1992	1495166



Inggris		32	24/03/1992	1495167	02/07/1993	1495167
Amerika Serikat		30	18/08/1995	7417231	08/10/1996	2005908
Vietnam		32	12/08/1992	4-1992-08718	01/03/1993	4-0007656-000
Vietnam		5	29/03/2000	4-2000-45807	13/06/2001	4-0037539-000

14 Bahwa Perusahaan Multi Access Limited didirikan pada tanggal 13 Januari 2005. Kepemilikan dari seluruh merek-merek dalam tabel di atas dialihkan kepada Multi Access Limited melalui pengalihan hak pada tanggal 26 April 2005;

15 Bahwa berkat tingginya upaya investasi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Multi Access Limited, produk 王老吉 mendapatkan popularitas yang sangat tinggi di Cina dan di seluruh dunia. Ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini, termasuk sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini:

Penghargaan	Diberikan Oleh	Diberikan Kepada	Tahun
China Time - Honoured Brand	Ministry Of Internal Trade, China	The WONG LO KAT (王老吉) Product	1996
Cultural Food Heritage In Guangdong Province	Guangdong Province Cultural Heritage Recognition Committee	Guangdong Jiaduo Bao Drink & Food Company Limited For Wong Lo Kat (王老吉) Product	2005
Trustworthy Consumer Brand	Hubei Consumer Council	Guangdong Jiaduobao Drink & Food Company Limited; Zhejiang Jiaduobao Drink Co. Ltd.	2006
Masterpiece Of National Cultural Heritage	Guangdong Province Culture Bureau, Home Affairs Bureau Of The Government Of Hong Kong SAR, Institute Cultural Of Macao SAR	Guangdong Jiaduobao Drink & Food Company Limited For The Wong LO KAT (王老吉) Product	2006
Top 100 Growing Enterprises In China	All-China Federation Of Stry & Commerce; RSA Chamber Of Commerce	JDB Group	2006



Ranked Nomor 1 In 2007 National Beverages Market	China Industrial Ation Issuing Center	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2007
Sales Volume Top 100 Growing Enterprises In China, Ranked Nomor 48	All-China Federation of Industry & Commerce; WRSA Chamber of Commerce	JDB Group	2007
Golden Score Award	1 st Chinese Brand Festival 2007	Guangdong Jiaduobao Drink & Food Company Limited For The WONG LO KAT (王老吉) product	2007
2007 Best Trendy Brand	Chinese Brand Name Strategy Research Centre	WONG LO KAT (王老吉) Product	2007
Top 100 Ranking Most Influential And Innovative	Chinese Most Influential And Innovative Assessment Committee	Chan Hung To	2007
Most Influential Brand	Guangdong Province Food Industry Association	The WONG LO KAT (王老吉) Product Produced By JDB Group	2008
Innovative Sales Award Of The Year	Sina Net China	Guangdong Jiaduobao Drink & Food Company Limited For The WONG LO KAT (王老吉) Product	2008
Elite Brand	Chinese Food Industrial Association	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2008
Ranked Nomor 1 In 2008 National Beverages Market	China Industrial Information Issuing Center	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2008
Sales Volume In Herbal Tea Industry By Chinese Nation	China High Technology Brand Promotion Bureau; China International Market Association; China International Brand Academy	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2008
Special Contribution Award	General Administration Of Sport China	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2008
Product Creativity Award, 15 th China International Advertising Festival	Cina Advertising Association	Advertising Campaign For The WONG LO KAT (王老吉) Product	2008
Ranked Nomor 1 in 2009 National Beverages Market	China Industrial Information Issuing Center	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2009
Sales Volume			

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)



10 th Most Cultural Valuable Brand In Guangdong Province	Guangdong Province Enterprises Cultural Forum Committee	Guangdong Jiaduobao Drink & Food Company Limited For WONG LO KAT (王老吉) Product	2009
Ranked Nomor 1 In 2010 National Beverages Marked	China Industrial Information Issuing Center	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2010
China Food Industry President's Award	International Union Of Food Science And Technology	The WONG LO KAT (王老吉) Product	2010

16 Bahwa pengeluaran untuk iklan di Cina Daratan saja dalam kaitan dengan produk merek WONG LO KAT (王老吉) paling sedikit RMB 600 juta (sekitar Euro 77.2 juta) pertahun;

17 Bahwa penerima penjualan terkait dengan produk WONG LO KAT (王老吉) di Cina Daratan saja paling sedikit RMB 2,000 juta (sekitar Euro 257.3 juta) pertahun;

18 Bahwa produk WONG LO KAT (王老吉) diproduksi di Cina Daratan oleh beberapa perusahaan antara lain Jiaduobao Food and Beverage Co. Ltd, Guangdong Jiaduobao Food and Drink Co. Ltd., Jiaduobao Drink Co. Ltd., Fujian Jiaduobao Drink Co. Ltd., dan Zhejiang Jiaduobao Drink Co. Ltd. Perusahaan-perusahaan ini semuanya dimiliki oleh perusahaan induk JDB Investment Limited, yang pada gilirannya juga merupakan perusahaan asosiasi dari JDB Group;

19 Bahwa pada tahun 2006 hingga 2011, hampir 5,5 juta karton produk WONG LO KAT (王老吉) yang masing-masing berisi 24 kaleng, diekspor ke negara-negara di seluruh dunia. Berikut ini angka-angka yang lebih lengkap sebagai referensi:

Wilayah		Negara					Jumlah Karton (24 Kaleng Perkarton)	
		2006	2007	2008	2009	2010*	2011	Total
Europa	Italia	25.960	65.540	99.440	83.620	99.440	99.440	473.440
	Perancis	2.260	2.260	2.260	22.600	2.260	33.900	65.540
	Ingggris	-	9.040	15.820	24.850	22.600	33.900	106.220
	Spanyol	6.780	11.384	15.820	31.640	49.720	51.980	167.324
	Belanda	-	-	-	17.770	22.600	29.380	69.750

Hal.7 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

	Portugal	-	-	-	2.260	2.260	2.260	6.780
	Jerman	-	-	-	2.260	-	-	2.260
	Hongaria	-	-	-	-	2.260	2.260	4.520
	Rumania	-	-	-	-	2.260	-	2.260
	Rusia	-	-	-	-	-	9.040	9.040
Sub - Total		35.000	88.224	133.340	185.01	203.40	262.16	907.134
					0	0	0	

Wilayah		Negara					Jumlah Karton (24 Kaleng Perkarton)	
		2006	2007	2008	2009	2010*	2011	Total
Ameri a Utara	USA	-	-	-	134.889	187.009	214.271	617.529
	Kanada	-	-	-	-	-	81.360	
Sub - Total		-	-	-	134.889	187.009	295.631	617.529

Wilayah		Negara					Jumlah Karton (24 Kaleng Perkarton)	
		2006	2007	2008	2009	2010*	2011	Total
America Selatan	Brasil	-	-	-	11.300	6.780	11.300	33.900
	Argenti na	-	-	-	-	-	4.520	
	Surinam e	-	-	-	-	-	4.520	4.520
Sub - Total		-	-	-	11.300	6.780	20.340	38.420

Wilayah		Negara					Jumlah Karton (24 Kaleng Perkarton)	
		2006	2007	2008	2009	2010*	2011	Total
	Hong Kong	-	-	-	-	-	227.058	
	Macau	-	-	-	-	-	88.000	



Asia	Indonesia	-	300	300	349.512	462.684	22.600	1.518.971
	Taiwan	-	-	-			164.540	
	Jepang	-	-	-			18.020	
	Thailand	-	-	-			4.520	
	Vietnam	-	-	-			-	
	Filipina	-	-	-			22.600	
	UAE	-	-	-			-	
	Malaysia	-	-	-			159.437	
	Kamboja	-	-	-			11.300	
	Sub - Total	-	300	300			349.512	

Wilayah		Negara					Jumlah Karton (24 Kaleng Perkarton)	
		2006	2007	2008	2009	2010*	2011	Total
Oceania	Australia	-	-	-	42.940	54.240	61.020	167.240
	Selandia Baru	-	-	-	-	-	9.040	
Sub - Total		-	-	-	42.940	54.240	70.050	167.240

Wilayah	Negara					Jumlah Karton (24 Kaleng Perkarton)	

*Angka-angka yang di tunjukkan untuk tahun 2010 hanya mewakili penjualan di bulan Januari dan November 2010 saja;

20 Bahwa Hung To (*foldings*) Company Limited menjual 300 karton produk WONG LO KAT (王老吉) ke Indonesia masing-masing pada tahun 2007 dan 2008. Mohon melihat lampiran yang ditandai "Exhibit HTC 1" tentang tagihan-tagihan yang memperlihatkan penjualan barang-barang ini ke Indonesia;



21 Bahwa Penggugat/*Multi Access* adalah pemilik dari sejumlah besar permohonan

pendaftaran dan pendaftaran merek dagang yang menampilkan aksara 王老吉 di

berbagai negara seperti Argentina, Australia, Benelux, Botswana, Brazil, Brunei, Kanada, Cambodia, Chili, Costa Rica, Kroasia, Kuba, Mesir, Komunitas Eropa, Jerman, Hong Kong, Islandia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kenya Kuwait, Laos, Lebanon, Lesotho, Macau, Malaysia, Meksiko, Monako, Maroko, Myanmar, Namibia, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Filipina, Portugal, Republik Korea, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Srilangka, Sudan, Swazeland, Swiss, Taiwan, Thailand, Turkey, Uni Emirat Arab, Uganda, Amerika Serikat, Inggris, Venezuela, Vietnam dan Yaman;

22 Bahwa pada tanggal 25 April 2009, aksara Cina 王老吉 dihadiahi status sebagai merek terkenal di Cina;

23 Bahwa selain itu, pada tahun 2011, Multi Access Limited berhasil memenangkan perkara melawan pihak ketiga yang telah mendaftarkan merek sebagai berikut di Spanyol;



24 Bahwa Pengadilan memutuskan bahwa Multi Access Limited, melalui bukti-bukti yang diajukan, telah membangun sebuah reputasi untuk merek-merek 王老吉, dan sebagai hasil dari reputasi tersebut, merek-merek tersebut harus dianggap sebagai merek terkenal. Sebagai akibat dari keputusan ini, pendaftaran merek dagang Spanyol tersebut dialihkan kepemilikannya kepada Multi Access Limited;

25 Bahwa perusahaan-perusahaan JDB Group merupakan salah satu produsen

minuman ringan terbesar di Cina. Merek 王老吉 terkenal tidak hanya di Cina



tetapi di seluruh dunia, khususnya di kalangan ekspatriat Cina, dan telah dikenal pada level internasional berkat upaya-upaya mereka terhadap merek tersebut;

26 Bahwa mengingat penggunaan merek-merek yang luas, sejak lama dan 王老吉

terus hingga saat ini, merek-merek tersebut terkait dengan Multi Access Limited dan telah menikmati reputasi yang patut dihargai dan sangat tinggi di antara para anggota perdagangan dan khalayak umum. Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan pendaftaran dan permohonan pendaftaran di seluruh dunia, penggunaan yang lebih awal dan lebih luas, beserta upaya pengiklanan dan promosi berskala besar, merek-merek tersebut telah mendapatkan arti penting yang unik dan sekunder dalam pengertian bahwa rujukan-rujukan kepada merek-merek tersebut dengan segera akan memberikan arti konotasi maupun denotasi yang mengacu pada JDB Group;

27 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa produk dengan merek-

merek 王老吉 merupakan merek terkenal di seluruh dunia, khususnya di

kalangan komunitas ekspatriat berbahasa Cina. Usaha Multi Access Limited yang terus berkembang dan produk-produknya yang bermutu berhak mendapatkan nilai usaha yang besar dan hak kekayaan intelektual yang patut dihargai, dimana hal tersebut merupakan kebanggaan dan hasil kerja kerasnya;

A Pendaftaran merek WANG LAO JI dan WONG LO KAT atas nama Penggugat di Indonesia:

28 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal "WONG LO KAT" atau "WANG LAO JI" yang sudah terdaftar di berbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "WONG LO KAT" atau "WANG LAO JI" pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek yaitu:

a Untuk merek WONG LO KAT tetap dengan nomor-nomor sebagai berikut:

- 1 Daftar Nomor 303980 tanggal 19 Desember 1991, diperpanjang di di bawah Daftar Nomor 484315 tanggal 19 Desember 2001 dan terakhir diperpanjang di bawah Nomor



IDM000335411 tanggal 19 Desember 2011 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 32;

2. IDM000294366 tanggal 7 Juli 2009 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 32;

b Untuk merek WANG LAO JI tetap dipakai dengan nomor-nomor sebagai berikut:

1 IDM000294363 tanggal 7 Juli 2009 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

2 IDM000294365 tanggal 7 Juli 2009 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 32;

29 Bahwa merek Penggugat "WANG LAO JI" telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di Negara Hong Kong sejak tahun 1897 dan di lebih dari 30 (tiga puluh) Negara, sehingga merek Penggugat tersebut menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Bukti-bukti keterkenalan merek WONG LO KAT atau WANG LAO JI milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acara pembuktian;

A Persamaan pada pokoknya antara merek dagang WONG LO KAT dan WANG LAO JI & Lukisan Yang Sudah Dikenal milik Penggugat dengan merek dagang WANG LAO JI & Lukisan Milik Tergugat:

30 Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM RI) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas merek:

Merek : WANG LAO JI;

Daftar Nomor : 508358;

Tanggal Penerimaan : 22 Mei 2001;

Tanggal Pendaftaran : 13 Mei 2002;

Tanggal perpanjangan : 7 Maret 2011;

Nomor Perpanjangan : IDM000296487;

Kelas Jasa : 5 & 32;

Tampilan merek:

WANG LAO JI





- 31 Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut di atas, karena merek tersebut di atas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal WANG LAO JI dan lukisan aksara china milik Penggugat;
- 32 Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut:

a Visual:

merek WANG LAO JI & Lukisan milik Penggugat	merek WANG LAO JI & Lukisan milik Tergugat

b Pengucapan:

Bunyi pengucapan kedua merek tersebut adalah sama pada pokoknya yakni WANG LAO JI dan kata-kata kedua merek tersebut bila dibaca akan menimbulkan kesan yang sama karena diawali dan diakhiri dengan huruf yang sama serta menggunakan aksara China yang sama pula;

c Persamaan jenis barang:

Tergugat telah mendaftarkan merek WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China untuk melindungi jenis barang yang sama dengan Penggugat yakni dalam kelas 5 dan 32;

- 33 Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara merek “WANG LAO JI & Lukisan Aksara China” milik Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “WANG LAO JI & Lukisan Aksara China” milik Penggugat, karenanya beralasan dibatalkan pendaftaran merek



“WANG LAO JI & Lukisan Aksara China” daftar Nomor IDM000296487 milik Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

- 34 Penggugat bermaksud untuk menggunakan merek “WANG LAO JI & Lukisan Aksara China” tersebut dalam kelas 5 dan 32 dan untuk keperluan itu Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “WANG LAO JI & Lukisan Aksara China” tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM RI (Kantor Merek), sebagai berikut:

No	Merek	Agenda	Kelas	Tanggal
1.	WONG LO KAT	D002009022538	30	7 Juli 2009
2.	WONG LO KAT	D002009022537	05	7 Juli 2009
3.	王老吉	D002009022529	05	7 Juli 2009
4.		D002009022525	05	7 Juli 2009
5.	WANG LAO JI	D002009022534	05	7 Juli 2009
6.	王老吉	D002009022531	30	7 Juli 2009
7.	王老吉	D002009022528	32	7 Juli 2009
8.		D002009022527	32	7 Juli 2009
9.		D002009022526	30	7 Juli 2009

- 35 Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah mendaftarkan merek WANG LAO JI dengan Nomor Pendaftaran 508358 tertanggal 22 Mei 2001 yang diperpanjang di bawah Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011, untuk melindungi jenis barang kelas 5 dan 32 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat WANG LAO JI & Lukisan Aksara China;

- 36 Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek-merek Tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek Penggugat WANG LAO JI & Lukisan Aksara China yang sudah terkenal, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;



A Pendaftaran merek Tergugat harus dibatalkan karena Tergugat mendaftarkan merek tersebut dengan iktikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang Merek):

37 Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Merek dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”;

Penjelasannya:

“Pemohon yang beriktikad 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”;

Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, maka tindakan Tergugat mendaftarkan merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China, telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek “WANG LAO JI & Lukisan Aksara China” milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan iktikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang WANG LAO JI & Lukisan Aksara China dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat;

38 Bahwa Tergugat adalah bukan Pemohon yang beriktikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang WANG LAO JI & Lukisan Aksara China telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas *goodwill* dan reputasi dari merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan reputasi yang solid dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek, Penggugat berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China Daftar Nomor IDM000296487 milik Tergugat;

Hal.15 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 39 Bahwa pernyataan Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beriktikad tidak baik, Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China, karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China di berbagai negara pada tahun 1897 sampai sekarang dan telah mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara di dunia;
- 40 Bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek dagang WANG LAO JI & Lukisan Aksara China dengan suatu niat yang jelas untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi dan *goodwill* dari merek yang sudah dikenal WANG LAO JI & Lukisan Aksara China milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan reputasi yang solid;
- 41 Bahwa pendaftaran merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China Daftar Nomor 508358 diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, Dalam kelas 05 dan 32 atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, karena meniru kata-kata merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China milik Penggugat. Dan berdasarkan adagium *Pirate Non Mutat Dominium* yang berarti “pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya”, maka merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China yang diajukan oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik, dengan maksud untuk membongceng merek pihak lain yang sudah dikenal;
- 42 Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong dalam kelas barang 5 dan 32, tetapi secara sengaja Tergugat telah memilih merek “WANG LAO JI” dan aksara China yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China milik Penggugat yang sudah terkenal secara International;
- 43 Bahwa sukar untuk dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat mendaftarkan merek WANG LAO JI sebagai mereknya, kecuali dengan iktikad buruk hendak



- membonceng pada keterkenalan merek-merek Penggugat guna menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;
- 44 Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek WANG LAO JI oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, hal mana sangat merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek Tergugat tersebut seharusnya dibatalkan;
- 45 Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak merek-merek terkenal Penggugat, perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal;
- 46 Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami merek-merek terkenal milik Penggugat, Tergugat tidak akan pernah memikirkan untuk mendaftarkan WANG LAO JI sebagai mereknya. Bahkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 220 K/Pdt/1986 secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat sekarang ini wajib menggunakan merek identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang;
- 47 Bahwa mengingat merek Tergugat WANG LAO JI dengan Nomor Pendaftaran 508358 tertanggal 22 Mei 2001 yang diperpanjang di bawah Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011, untuk melindungi jenis barang kelas 5 dan 32 diperoleh pendaftarannya dengan iktikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek milik Tergugat tanpa batas waktu sebagaimana tertuang dalam Konvensi Paris Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa *“No limit shall be fixed for seeking the cancelation of the marks registered in bad faith”*;
- 48 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) maka gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan



seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa “Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik”;

49 Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

Maka, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, bersama ini Penggugat dengan segala hormat memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa merek “WANG LAO JI & Lukisan Aksara China” milik Penggugat adalah merek terkenal dan digunakan untuk melindungi barang-barang dalam kelas 5 dan 32;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek-merek WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
- 4 Menyatakan merek Tergugat WANG LAO JI & Lukisan Aksara China, dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal WANG LAO JI & Lukisan Aksara China milik Penggugat;
- 5 Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487,



tanggal 7 Maret 2011, mengandung iktikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;

- 6 Menyatakan batal pendaftaran merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Tergugat I:

Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Indonesia:

- 1 Bahwa, merujuk pada pengakuan Penggugat (ic. Multi Access Limited) dalam *posita* gugatan point 14 (hal. 6) telah mendalihkan bahwasanya kepemilikan seluruh merek-merek milik WONG LO KAT (International) Limited sesuai tabel telah dialihkan kepada Penggugat melalui Pengalihan Hak pada tanggal 26 April 2005;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta dan data yang Tergugat peroleh pada database Direktorat Merek, pemilik atas merek WONG LO KAT kelas 05 dan

Hal.19 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



kelas 30, serta merek WONG LAO JI kelas 05 dan kelas 30 adalah PT. Wonglokat International, suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kalianyar Nomor 17-H, Surabaya;

3 Bahwa proses pengalihan hak yang dilakukan oleh Penggugat harus sesuai dengan tata cara yang berlaku di negara-negara tujuan dalam rangka penggunaan merek tersebut. Termasuk pula apabila Penggugat merasa telah melakukan pengalihan hak, maka Penggugat harus tunduk pada tata cara pengalihan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia, yang berbunyi “Peralihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek”. Adapun menurut Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: “Peralihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga”;

4 Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat, ternyata pengalihan hak tersebut belum dimohonkan pencatatannya oleh Penggugat kepada Direktorat Merek hingga saat ini, oleh karenanya maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*;

5 Bahwa selain daripada itu, berdasarkan fakta dan data yang ada pada Tergugat, pemilik merek WONG LO KAT di daratan China saat ini adalah Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd., dimana pada tahun 1997 telah memberikan hak lisensi kepada Hong Kong Hung To Group untuk menjual produk minuman teh herbal WONG LO KAT di wilayah China dan Hong Kong;

6 Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa):

7 Bahwa dalam *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek WANG LAO JI Daftar Nomor



- 508358 tanggal Daftar 13 Mei 2002, yang diperpanjang di bawah Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011;
- 8 Bahwa dengan demikian merek WANG LAO JI atas nama Tergugat telah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 13 Mei 2002, dimana secara factual, merek WAN LAO JI atas nama Tergugat *a quo* telah terdaftar di Indonesia hingga saat ini adalah sekitar 11 (sebelas) tahun (ic. lebih dari 5 (lima) tahun);
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas telah mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pendaftaran merek adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut;
- 10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat) waktu, maka sejatinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (ic. mohon bandingkan dengan Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus/2010);

Eksepsi gugatan *obscuur libel* (tidak jelas):

- 11 Bahwa sejatinya maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek WANG LAO JI berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan alasan seakan-akan adanya persamaan antara merek Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 12 Bahwa apabila berbicara dalam konteks alasan Pasal 6 *a quo*, maka disamping membuktikan adanya unsur persamaan pada merek-merek tersebut, juga harus menguraikan uraian jenis barangnya, mengingat barang/jasa yang terkandung dalam merek-merek tersebut sejenis ataukah tidak sejenis. Keberadaan jenis barang dalam kelas yang sama, tidak berarti akan satu jenis, karena bisa saja walaupun dalam kelas yang sama namun tidak sejenis;
- 13 Bahwa apabila menyimak dengan saksama seluruh dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat, sama sekali tidak menguraikan mengenai jenis uraian barang yang terkandung dalam merek WANG LAO JI Daftar Nomor 508358 tanggal Daftar 13 Mei 2002, yang diperpanjang di bawah Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Tergugat *a quo*;



14 Bahwa dengan tidak menguraikan mengenai jenis uraian barang yang terkandung dalam merek WANG LAO JI Daftar Nomor 508358 tanggal Daftar 13 Mei 2002, yang diperpanjang di bawah Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Tergugat *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat telah tidak sempurna dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tergugat II:

Gugatan Penggugat kadaluarsa:

- 1 Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak-pihak yang berkeberatan atas terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek dapat mengajukan keberatannya dalam bentuk gugatan yang bersifat pembatalan kepada Pengadilan Negeri Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 2 Bahwa mengingat eksistensi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Demi kepastian hukum atas ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek tersebut maka secara hukum undang-undang dibidang merek juga memberikan batasan-batasan hukum berupa batasan waktu terhadap merek-merek yang dapat digugat untuk dibatalkan di pengadilan negeri niaga sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan adalah merek-merek yang terdaptarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun, sedangkan merek-merek yang terdaptarnya sudah lebih dari 5 tahun sudah tidak dapat lagi untuk dijadikan objek sengketa dalam suatu gugatan yang bersifat pembatalan. Adapun maksud dan tujuan pembatasan waktu tersebut adalah mengingat besarnya biaya yang akan dipergunakan oleh pemilik merek terdaftar di dalam mempromosikan produknya dengan menggunakan merek tertentu;



- 4 Bahwa selanjutnya apabila dicermati tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yakni tanggal 12 Agustus 2013 dengan tanggal pendaftaran merek WANG LAO JI Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 22 Mei 2011 yang merupakan perpanjangan dari Daftar Nomor 508358 tanggal 13 Mei 2002 atas nama Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan telah terdaftar sejak tahun 2002. Dengan demikian apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pengajuan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah telah kadaluarsa karena merek yang dijadikan sebagai objek sengketa sudah terdaftar 11 tahun, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 51/PDT.SUS/MERЕК/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 07 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dr Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China milik Penggugat adalah merek terkenal dan digunakan untuk melindungi barang-barang dalam kelas 5 dan 32;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek-merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
- 4 Menyatakan merek Tergugat WANG LAO JI & Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal WANG LAO JI & Lukisan Aksara China milik Penggugat;
- 5 Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek WANG LAO JI & lukisan Aksara China dengan nomor 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 mengandung iktikad tidak baik;



- 6 Menyatakan batal pendaftaran merek WANG LAO JI & Lukisan Aksara China dengan Nomor 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 milik tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan dan pencoretan merek WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China Nomor 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 dari daftar umum merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 07 November 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44 K/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 54/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga., Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Turut Tergugat dan Penggugat masing-masing pada tanggal 11 Desember 2013 dan 16 Desember 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2013;

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

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



Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 (halaman 57), sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat, setelah Majelis mempelajari dan mencermati dari eksepsi-eksepsi baik dari tergugat maupun turut tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara”;
- 2 Bahwa secara yuridis, seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam surat jawabannya yang berkaitan dengan: Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*, eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa), eksepsi gugatan *obscuur libel*, adalah jelas merupakan dalil-dalil yang bersifat eksepsional dan tidak masuk dalam materi pokok perkara. Keberadaan eksepsi itu sendiri menurut Yahya Harahap (halaman 418), dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (“HIR”);
- 3 Bahwa akan tetapi ironisnya secara keliru *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwasanya dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam surat jawabannya yang berkaitan dengan: Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*, eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa), eksepsi gugatan *obscuur libel*, adalah jelas merupakan dalil-dalil yang bersifat eksepsional dan tidak masuk dalam materi pokok perkara;
- 4 Bahwa jadi sejatinya dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam surat Jawabannya yang berkaitan dengan: Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*, eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa), eksepsi gugatan *obscuur libel*, adalah merupakan tangkisan atau bantahan (*objection*) atau pembelaan (*plea*) yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dimana secara yuridis gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat jelas mengandung cacat atau pelanggaran

Hal.25 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Secara terang-benderang seluruh eksepsi yang diajukan tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

- 5 Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi, maka jelas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo* jelas tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak siap pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga putusan *a quo* mengandung cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar hukum pembuktian dengan mempertimbangkan bukti-bukti foto copy dari Termohon Kasasi/Penggugat:

- 6 Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sehingga diyakini sebagai merek terkenal, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum pada alinea 4, 5 (halaman 58), alinea 3 (halaman 59), alinea 3, 5 (halaman 61), alinea 1 (halaman 62), sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dapat diketahui bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 1897 di Hong Kong dan telah didaftarkan merek Dagang Nomor 189701189 dan WONG LO KAT (Internasional) didirikan di Hong Kong pada tahun 1990 perusahaan Multi Access Limited didirikan pada tanggal 13 Januari 2005 dan merek-merek yang telah didaftarkan



dalam label dialihkan kepada Multi Access Limited melalui pengalihan hak pada tanggal 26 April 2005“;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 sampai dengan bukti P-24 dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran Merek WONG LO KAT di Indonesia dengan Nomor Agenda D00.2009.022538 tanggal 7 Juli 2009 untuk barang dalam kelas 30 untuk jenis barang tersebut atau produk-produk yang berkaitan dengan tes herbal dan Nomor Agenda D00.2009.022537 tanggal 7 Juli 2009 untuk jenis barang tumbuh-tumbuhan obat dan obat-obatan China untuk barang dalam kelas 05, serta pendaftaran merek WANG LAO JI di Indonesia dengan Nomor Agenda D.00.2009.022533 tanggal 7 Juli 2009 untuk jenis barang terdaftar produk-produk yang berbahan dengan herbal untuk kelas barang 30 dan Nomor Agenda DOO.2009.022534 tanggal 7 Juli 2009 untuk jenis barang tumbuhan obat dan obat-obatan China untuk kelas barang 05“;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 sampai dengan bukti P-36 dapat diketahui bahwa Tergugat malah melakukan informasi secara terus menerus dan luas melalui berbagai macam media antara lain melalui Televisi, media resmi, media luas berupa artikel di koran dan majalah serta mendapat penghargaan dan di Jakarta sudah mengenal produk WONG LO KAT”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-3 serta bukti TT-1 bahwa hak pakai merek WANG LAO JI yang telah diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011, untuk kelas barang 05 dan kelas barang 32 diperbandingkan dengan bukti P-2a sampai P-7 (bukti pendaftaran merek WONG LO KAT dan merek WANG LAO JI merek Penggugat di beberapa negara) Majelis berpendapat bahwa kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam huruf-huruf yang dipergunakan, susunan huruf/cara penempatan maupun bunyi ucapan, serta masih barang sejenis kelas barang 05 dan 32“;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 dan P-37 daftar diketahui merek WONG LAO JI dan merek WONG LO KAT merek Penggugat telah digunakan sejak tahun 1940 dan didaftarkan di Hong Kong pada tahun 1940 dan pada tahun 1992 telah didaftarkan di berbagai negara-negara di dunia”;

- 7 Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* jelas telah melanggar hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat sehingga diyakini sebagai merek terkenal, sebagaimana

Hal.27 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



pertimbangan-pertimbangan hukum pada alinea 4, 5 (halaman 58), alinea 3 (halaman 59), alinea 3, 5 (halaman 61), alinea 1 (halaman 62) yang sejatinya bukan bukti-bukti asli (ic. sesuai aslinya) namun hanya berupa foto copy, *print out* dari internet dan legalisir Notaris di Hong Kong, yakni berupa bukti-bukti surat: bukti P-1 s.d. P-6 dan P-37 yaitu pendaftaran merek “WONG LO KAT” yang diklaim Penggugat di berbagai Negara. Namun semua sertifikat-sertifikat merek yang dibuktikan dimuka persidangan “hanya berupa foto copy”. Begitu pula bukti-bukti surat berupa bukti P-25 s.d. P-34 berupa bukti-bukti iklan dan promosi produk merek “WONG LO KAT” di China, namun juga hanya berupa bukti foto copy dan *print out* dari internet;

8 Bahwa meskipun hanya berupa bukti-bukti foto copy, *print out* dari internet dan legalisir Notaris di Hong Kong, namun ironisnya pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan merek WONG LO KAT sebagai merek terkenal. Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* jelas telah melanggar hukum pembuktian, mengingat secara yuridis keberadaan bukti-bukti surat berupa foto copy, *print out* dari internet dan legalisir Notaris di Hong Kong tidaklah memiliki nilai pembuktian, sehingga sepatutnya tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengingat hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan: “Kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan adalah pada akta aslinya”;

9 Bahwa dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang salah pertimbangan, sehingga putusan *a quo* mengandung cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar prinsip konstitutif dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

10 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar prinsip “konstitutif” yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia, dengan menggunakan pertimbangan bukti P-3 s.d. P-7 dan P-37 yang berkaitan dengan “penggunaan” merek WONG LAO JI dan WONG LO KAT serta pendaftaran merek-merek tersebut di luar negeri (ic. Hong Kong), sebagaimana pertimbangan hukum pada alinea 6 (halaman 61), sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 dan P-37 daftar diketahui merek WONG LAO JI dan merek WONG LO KAT merek Penggugat telah digunakan sejak tahun 1940 dan didaftarkan di Hong Kong pada tahun 1940 dan pada tahun 1992 telah didaftarkan di berbagai negara-negara di dunia”;

11 Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia menganut sistem “konstitutif” (*First to File*). Adapun sistem konstitutif ini mengandung arti: Hanya merek yang di daftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*). Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum. Sistem konstitutif ditegakkan diatas asas: “*prior in tempora melior in jure*” (siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), asas konstitutif ini disebut pula sebagai “*the first to file principle*” serta sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*). Di dalam perkembangan system konstitutif telah tercantum dalam Model *Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam *Section 4* disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: “*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*”. Adapun penggunaan system konstitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 hingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku saat ini, dimana diadopsi dari Konvensi Stockholm 1967 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;

12 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Prinsip National Treatment, maka perlakuan Negara Indonesia terhadap merek-merek asing adalah sama dengan merek-merek lokal, dimana artinya kesemuanya harus tunduk pada prinsip konstitutif yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia. Jadi sekalipun suatu merek asing telah terdaftar di negaranya ataupun negara-negara lain di luar Indonesia, maka berdasarkan asas konstitutif *a quo* harus terdaftar lagi di Indonesia sebagai negara tujuannya. Sejatinnya keberadaan bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 dan P-37 *a quo* tidak patut untuk menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, apalagi keberadaan bukti-bukti tersebut juga hanya merupakan foto copy saja;



Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar prinsip persamaan merek dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

13 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 3 (halaman 61) adalah jelas melanggar prinsip persamaan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-3 serta bukti TT-1 bahwa hak pakai merek WANG LAO JI yang telah diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011, untuk kelas barang 05 dan kelas barang 32 diperbandingkan dengan bukti P-2a sampai P-7 (bukti pendaftaran merek WONG LO KAT dan merek WANG LAO JI merek Penggugat di beberapa negara) Majelis berpendapat bahwa kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam huruf-huruf yang dipergunakan, susunan huruf/cara penempatan maupun bunyi ucapan, serta masih barang sejenis kelas barang 05 dan 32”;

14 Bahwa pada dasarnya pengertian ada atau tidaknya persamaan suatu Merek adalah merujuk pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut sejatinya telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 (halaman 61);

15 Bahwa apabila dicermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka adalah jelas bahwa yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebagai merek terkenal adalah merek “WONG LO KAT”, dimana kemudian menuduh merek “WANG LAO JI” milik Pemohon Kasasi yang telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia memiliki persamaan “arti” (*meaning*);

16 Bahwa apabila diperbandingkan secara saksama, maka sejatinya keberadaan merek “WANG LAO JI” yang telah terdaftar di Indonesia dalam kelas 05 di bawah Daftar Nomor 508358 atas nama Pemohon Kasasi (ic. Dhalim Soekodanu), permintaan perpanjangan merek kelas 05 Agenda Nomor D10.2010.0000 atas nama Pemohon Kasasi (ic. Dhalim Soekodanu), dimana kemudian terbit perpanjangan Sertifikat Merek WANG LAO JI kelas 05 dan 32 Daftar Nomor IDM000296487 atas nama Pemohon Kasasi (ic. Dhalim Soekodanu) (*vide* T-1, T-2 dan T-3/P-38a/TT), adalah jelas tidak memiliki persamaan dengan merek “WONG LO KAT” yang baru diajukan permohonan pendaftaran mereknya pada Kantor Merek Republik Indonesia untuk “kelas 30” pada tanggal 7 Juli 2009 di bawah Agenda Nomor D00.2009.022526, D00.2009.022538, D00.2009.022531, D00.2009.022533, D00.2009.022525,



- D00.2009.022529, D00.2009.022537 dan D00.2009.022534 atas nama Multi Access Limited (ic. Termohon Kasasi) (*vide*: bukti-bukti P-12 s.d. P-19);
- 17 Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, maka jelas antara merek “WANG LAO JI” terdaftar atas nama Tergugat “sangat berbeda” dengan merek “WONG LO KAP” yang diklaim oleh Penggugat, dimana tidak terdapat unsur-unsur persamaan yang tegas dan menonjol antara satu dengan lainnya, karena faktanya terdapat “daya pembeda” dimana terdapat perbedaan susunan huruf, kombinasi merek, bunyi pengucapan dan juga terdapat perbedaan tampilan kedua merek *a quo* secara “*totaal indruk*” (menyeluruh), serta terdapat perbedaan jenis barangnya yakni merek WANG LAO JI atas nama Pemohon Kasasi untuk jenis barang sediaan farmasi (*vide* T-29) yang tergolong kelas 05, sedangkan merek WONG LO KAT Termohon Kasasi untuk jenis barang minuman teh (*vide* bukti P-35b dan P-36b), sehingga praktis tidak akan menimbulkan resiko membingungkan masyarakat Indonesia untuk memilih produk WANG LAO JI atukah produk WONG LO KAT. Apalagi faktanya kedua merek *a quo* berasal dari Bahasa Daerah di China, sehingga “pasti” sebagian masyarakat Indonesia “tidak akan mengerti” apa arti dari kedua merek tersebut;
- 18 Bahwa berkaitan dengan klaim Termohon Kasasi/Penggugat seakan-akan kata “WONG LO KAP” adalah sama artinya dengan “WONG LAO JI”, adalah alasan yang tidak berdasar, mengingat sekalipun benar ada persamaan arti *-quod non-*, namun masyarakat Indonesia, sekalipun WNI tersebut keturunan Tionghoa, pasti sebagian besar “tidak mengerti” akan arti kata-kata tersebut, apalagi kata-kata tersebut adalah berasal dari Bahasa Mandarin (bahasa nasional China) melainkan bersumber dari “salah satu bahasa daerah” di China. Sejatinnya keberadaan kesamaan arti tersebut tidak dapat dijadikan patokan tentang adanya “persamaan merek”, seperti halnya merek-merek: “TRATORIA” (Bahasa Itali yang artinya kedai/warung) tidak sama dengan merek KEDAI ataupun WARUNG, Kata KOPITIAM (Bahasa China Haka yang artinya Warung Kopi) tidak sama dengan merek WARUNG KOPI, merek WOK (Bahasa Mandarin yang artinya Wajan) tidak sama dengan merek WAJAN, dan sebagainya;
- 19 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, secara implicit telah mengatur tentang rincian faktor yang menimbulkan terjadinya *similarity impression* yaitu persamaan pandangan (*visual similarity*), persamaan bunyi (*similarity in sound*), persamaan ucapan (*similarity in phonetic*)

Hal.31 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



atau persamaan dalam kemasan (*similarity in packaging*), persamaan dengan orang terkenal (*similarity in personality*) dalam suatu merek. Adapun prinsip persamaan *a quo* harus didukung pula dengan faktor-faktor adanya: Persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan. Jenis barang/jasa yang sama atau paling tidak harus mengenai jenis barang yang berada dalam satu kelas serta memiliki persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography yang sama (*the same common market place*). Hal tersebut senafas dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 773 K/Pid/1997 tanggal 25 November 1998 yang telah berlaku tetap yang menyebutkan: “Untuk menentukan apakah ada persamaan merek, pertama-tama dapat dilihat dari factor daya pembeda (*distinctive power*) maupun daya lukisan (*drawing power*) yang melekat pada merek tersebut dengan pendekatan adanya persamaan bunyi (*sound similarity*), persamaan kesan (*the same expression*), persamaan konotasi (*same connotation*) serta persamaan jalur pemasaran (*trade chanel*) dan persamaan jenis barang (*the same goods*)“;

20 Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 2 (halaman 62) yang merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1996, dalam perkara merek “NIKE” yang pada pokoknya menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia wajib menggunakan nama-nama Indonesia adalah jelas tidak dapat menjadi landasan pertimbangan hukum yang tepat, mengingat di era globalisasi maka bangsa manapun di seluruh dunia bebas untuk menggunakan bahasa manapun sebagai merek, apalagi *in casu* adalah penggunaan Bahasa Mandarin/RRC yang juga merupakan salah satu bahasa dunia, seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis dan sebagainya. Apalagi faktanya banyak kosakata dalam bahasa Indonesia juga adalah berasal dari bahasa asing;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terkait kriteria merek terkenal:

21 Bahwa sejatinya *Judex Facti* telah mempedomani ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berkaitan dengan kriteria merek terkenal, sebagaimana bunyi pertimbangan hukum pada alinea 2 (halaman 60), yaitu:

“Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan definisi secara tegas apa yang dimaksud dengan merek terkenal,



namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dijadikan pedoman bahwa untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memperhatikan:

- Pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

22 Bahwa akan tetapi kemudian, secara “kontradiktif” *Judex Facti* justru “meragukan” ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *a quo*, yang berkaitan dengan kriteria merek terkenal, sebagaimana bunyi pertimbangan hukum pada alinea 3 (halaman 60), yaitu:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bawa undang-undang tidak memberikan arti yang tegas tentang merek terkenal dan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak jelas harus dipenuhi syarat-syarat tersebut diatur untuk seluruhnya atau sebagian saja sehingga dapat disebut sebagai merek terkenal”;

23 Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* secara keliru mempertimbangkan bukti-bukti P-1, P-13 s.d. P-24, P-25 s.d. P-36 b, yang notabene hanya berupa foto copy, *print out* internet, dan keterangan dari Notaris Hong Kong, sehingga jelas “bertentangan” dengan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *a quo*, yang berkaitan dengan kriteria merek terkenal;

24 Bahwa keberadaan bukti-bukti pendaftaran merek di berbagai Negara dan bukti-bukti promosi yang luas dan gencar adalah merupakan syarat mutlak untuk mendukung tentang klaim sebagai merek terkenal (*Wellknown Mark*) sebagaimana ketentuan Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan tentang kriteria merek terkenal antara lain: “promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara”. Hal tersebut senafas dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menyebutkan: “*In determining whether a mark is well-known, Members shall take into account the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the*

Hal.33 dari 36 hal. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014



member state concerned, which has been obtained as a result of promotion of the trademark". Terjemahan bebas: Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, Negara-Negara anggota yang meratifikasi perjanjian ini haruslah mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, termasuk pengetahuan umum masyarakat yang diperoleh karena promosi merek tersebut;

25 Bahwa keberadaan klaim Penggugat atas merek "WONG LO KAT" sebagai suatu merek terkenal adalah juga "tidak sesuai" dengan kriteria *Well-Known Mark* di WIPO dan juga di China sendiri (*vide*: bukti-bukti T-10, T-11 dan T-12), sehingga sejatinya "Tidak semua merek asing adalah merek terkenal" dan "merek yang superior" karena pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas "*National Treatment*" (ic. prinsip teritorialitas) dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai hak merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara dimana merek jasa/dagang tersebut akan diperdagangkan. Adapun konsekuensi logis dari prinsip *National Treatment* tersebut, yaitu: Pemilik merek asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan. Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal. Sanksi hukum atas merek asing juga mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal. Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada negara yang dituju. Dengan demikian mutatis mutandis merek WONG LO KAT Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan sistem hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu: "*First To File*". Dalam perkembangannya sistem konstitutif ini sejalan pula dengan Model *Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam *Section 4* disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*";

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2013 dan kontra memori kasasi



tanggal 27 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan sengketa merek, Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 5 Desember 2013, tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan telah dibantah secara tepat oleh Penggugat dalam kontra memori tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa merek WANG LAO JI sebagai merek terkenal milik Penggugat dan Penggugat berhak atas merek tersebut, sedangkan merek WANG LAO JI milik Tergugat yang telah didaftar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah didasarkan pada iktikad tidak baik sehingga pendaftaran merek WANG LAO JI milik Tergugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukum;

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

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

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

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DHALIM SOEKODANU** tersebut;

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



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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M.,

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua,

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

Jumlah Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207198512200