



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK AUSTIN RACING
TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI**

*LEGAL PROTECTION FOR AUSTIN RACING BRAND OWNERS AGAINST
DISTRIBUTION OF IMITATION PRODUCTS WIHTOUT LISENCE*

YONANDA CHRISTIADI

NIM 130710101003

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK AUSTIN RACING
TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI**

*LEGAL PROTECTION FOR AUSTIN RACING BRAND OWNERS AGAINST
DISTRIBUTION OF IMITATION PRODUCTS WIHTOUT LISENCE*

YONANDA CHRISTIADI

NIM 130710101003

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Untuk mencapai apa yang belum pernah anda capai sebelumnya, anda harus berfikir dengan cara yang belum pernah anda pikirkan sebelumnya”¹



¹ Darmagi Darmawangsa, dan Imam Muhadi, *Fight Like Tiger, Win Like A Champion*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2008), hlm 372.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sumartoyo dan Ibunda Ratna Susilowati atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

**HALAMAN PERSYARATAN GELAR
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK AUSTIN RACING
TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI**

*LEGAL PROTECTION FOR AUSTIN RACING BRAND OWNERS AGAINST
DISTRIBUTION OF IMITATION PRODUCTS WIHTOUT LISENCE*

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hukum

YONANDA CHRISTIADI

NIM 130710101003

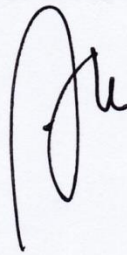
**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 MARET 2018**

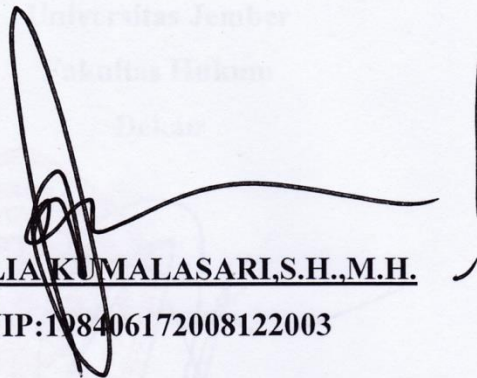
Oleh
Dosen Pembimbing Utama



EDI WAHJUNI S.H.,M.HUM.

NIP:196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALASARI,S.H.,M.H.

NIP:198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul: ... Panitia Penguji pada :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK AUSTIN RACING
TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI**

Oleh :

Yonanda Christiadi

NIM 130710101003

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

EDI WAHJUNI S.H.,M.HUM.

NIP:196812302003122001

NUZULIA KUMALASARI,S.H.,M.H.

NIP:198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



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

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16

Bulan : Maret

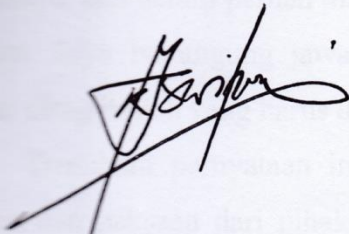
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

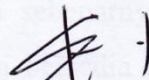
Ketua

Sekretaris



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

NIP. 196212161988022001



Emi Zulalika, S.H., M.H.

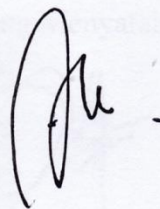
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

EDI WAHJUNI S.H., M.HUM.

NIP:196812302003122001

:

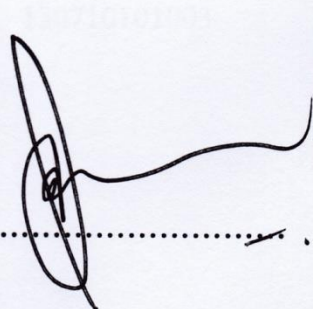


.....

NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.

NIP:198406172008122003

:



.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONANDA CHRISTIADI
NIM : 130710101003
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK AUSTIN RACING TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi 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 manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 16 Maret 2018

Yang Menyatakan



Yonanda Christiadi

130710101003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia yang telah diberikan-Nya, Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi Ini dengan Judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK AUSTIN RACING TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

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

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M. Hum., Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari ,S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr Aries Harianto, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;

9. Orang tua tercinta, Ayahanda Sumartoyo, Ibunda Ratna Susilowati dan Adikku tercinta Ferdian Christiadi atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
10. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Khususnya angkatan 2013, Retno, Icha, Ikwan, Dika, Dani, Fransiskus, Eriks, Rizal, Andhika, Lukman, Iqbal, Fafa, Angga, Eka dan teman-teman jurusan Perdata Ekonomi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, pembelajaran dan motivasi yang tulus dalam persahabatan:
11. Semua sahabat, Bapak Gaweng Sugeng Sulistio, Ndunk, Ulfi Navia, Nihlah Intan Setyo Permadi, M. Fathur Rochman, Ervan Basri, Anggi Rulli, Ahmad Rizal, Afif, Sofyan, Faisal, Agung terima kasih banyak atas perhatian, dukungan serta doa dalam persahabatan.
12. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

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

Jember 16 Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

Merek (trademark) sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek yang memiliki reputasi memiliki perlindungan yang lebih kuat. Dalam praktik di Indonesia, pelanggaran justru banyak terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu merek terkenal (wellknown trademarks). Salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang dapat dilihat dan yang diangkat oleh penulis adalah kasus beredarnya barang tiruan merek terkenal Austin racing, Austin racing adalah produsen knalpot/saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin dari negara Inggris, merek ini sudah cukup terkenal dikalangan para pecinta modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia sehingga membuat para pelaku usaha lokal termotivasi untuk melakukan hal curang yaitu memproduksi, memasarkan produk yang sama dan menggunakan merek yang sama yaitu barang tiruan. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan yang pertama Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek Austin racing akibat beredarnya barang tiruan tanpa lisensi? kedua, Apakah akibat hukum yang diterima penjual dan produsen barang tiruan merek Austin racing tanpa lisensi? ketiga, Bagaimanakah Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemilik merek Austin Racing kepada pelaku usaha yang menjual dan memproduksi barang tiruan tanpa lisensi?

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus dari penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek Austin Racing akibat beredarnya barang tiruan tanpa lisensi.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Bentuk perlindungan merek di Indonesia berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi menganut sistem Konstitutif yaitu bentuk perlindungan hukum atas merek yang baru akan diberikan apabila merek telah didaftarkan oleh pemegang, pendaftaran adalah suatu keharusan. Meskipun demikian, bagi merek yang tidak terdaftar, tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan atau biasa disebut merek terkenal , juga diberikan perlindungan terhadapnya dari pihak yang

memiliki itikad tidak baik yang dapat menimbulkan adanya tindakan persaingan yang tidak jujur, Akibat Hukum pada pihak wahana Knalpot yang secara tidak bertanggung jawab menggunakan merek dengan cara-cara yang bertentangan dengan pasal 100 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dikenakan Maksimal pidana 5 tahun, sedangkan denda maksimalnya Rp. 2 Miliar, serta Pengadilan Niaga dapat melakukan penyitaan dan menghentikan produksi atas merek yang merupakan hasil pelanggaran. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemegang merek terhadap beredarnya barang tiruan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara litigasi yang berupa melalui jalur pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Austin Racing selaku pemilik merek dapat mengajukan gugatan atas kerugian dan juga beracara di pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 83 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saran yang disumbangkan, Hendaknya pemilik merek terkenal seperti merek Austin Racing agar sesegera mungkin untuk mendaftarkan mereknya sejak awal dimulainya usaha, agar selalu terlindungi mereknya dari adanya itikad tidak baik dari pemilik merek baru lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Ditjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Hendaknya masyarakat sebagai konsumen agar lebih aktif dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum merek yang menganut delik aduan (pasal 103 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Karena jika pelanggaran tersebut tidak dilaporkan maka akan sangat merugikan pemilik merek terkenal, pelaku usaha, konsumen dan negara. Hendaknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan diharapkan lebih teliti terhadap setiap permohonan merek agar tidak terjadi sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan. Berdasarkan pasal 74 ayat Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ketika ada pelanggaran merek Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemilik merek yang asli dengan melakukan penghapusan atau pembatalan merek yang harus di catat dan di umumkan dalam berita acara resmi merek Hendaknya pemerintah segera menerbitkan Peraturan terkait merek terkenal yang memuat pengaturan perlindungan merek terkenal, pengertian apa yang dimaksud dengan merek terkenal, syarat suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal, syarat-syarat tertentu bagi penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek terkenal yang untuk saat ini belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Merek	
2.2.1 Pengertian Merek.....	11

2.2.2	Macam-macam Merek.....	13
2.2.3	Tata Cara Pendaftaran Merek.....	14
2.2.4	Syarat-syarat Permohonan Merek.....	16
2.2.5	Syarat-syarat Merek Terkenal.....	20
2.3	Lisensi	
2.3.1	Pengertian Lisensi.....	22
2.3.2	Macam-macam Lisensi.....	24
2.4	Merek Austin Racing	
2.4.1	Pengertian Austin Racing.....	25
2.4.2	Tipe-tipe Merek Austin Racing.....	26
BAB 3	PEMBAHASAN	
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Austin Racing Akibat Beredarnya Barang Tiruan Tanpa Lisensi.....	28
3.1.1.	Perlindungan secara Preventif.....	30
3.1.2	Perlindungan Secara Represif.....	37
3.2	Akibat Hukum Yang Di Terima Penjual Dan Produsen Barang Tiruan Tanpa Lisensi.....	42
3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Merek Austin Racing Kepada Pelaku Usaha Yang Menjual Dan Memproduksi Barang Tiruan Tanpa Lisensi.....	46
3.3.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	47
3.3.1	Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.....	50
BAB 4.	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
Dan Indikasi Geografis



BAB 1 .PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya perdagangan melewati batas-batas negara dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antarnegara secara global.¹Lalu diiringi dengan munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan.Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global.²Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk.Sejalan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek.³

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli dengan akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenal sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).

Merek (*trademark*)sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa(*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat

¹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003), hlm.12

²Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2010), hlm 87

³ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Intregarasi Ekonomi*, (Jakarta Prenadamedia Group 2015),hlm.2

menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.⁴ Secara yuridis pengertian merek tercantum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menyebutkan sebagai berikut :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan.⁵ Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan.⁶

Merek yang memiliki reputasi memiliki perlindungan yang lebih kuat. Setiap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merek mirip) ataupun persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merek yang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak. Dalam hal ini ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akan memberikan keuntungan yang tidak fair atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu⁷

⁴*Ibid*, hlm.3

⁵Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003), hlm.159

⁶ Iswi Hariyani, *Op.Cit.* hlm. 89

⁷ Rahmi Jened, *Op.Cit.* hlm. 116

Dalam praktik di Indonesia, pelanggaran justru banyak terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu merek terkenal (*wellknown trademarks*).⁸ Salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang dapat dilihat dan yang diangkat oleh penulis adalah kasus beredarnya barang tiruan merek terkenal *Austin racing*, *Austin racing* adalah produsen knalpot/saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin dari negara Inggris, merek ini sudah cukup terkenal dikalangan para pecinta modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia sehingga membuat para pelaku usaha lokal termotivasi untuk melakukan hal curang yaitu memproduksi, memasarkan produk yang sama dan menggunakan merek yang sama yaitu barang tiruan. Barang tiruan adalah produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Dengan beredarnya barang tiruan tersebut pasti menimbulkan dampak negatif diantaranya adanya pelanggaran merek terhadap pemilik merek asli, lalu konsumen akan dirugikan karena bisa tertipu untuk membeli barang tiruan yang kualitasnya berbeda dengan barang aslinya yang sekaligus akan merusak citra dan reputasi dari merek *Austin racing* sebagai pengusaha aslinya dimata konsumennya.

Berdasarkan uraian diatas yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Austin Racing Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lisensi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek *Austin racing* akibat beredarnya barang tiruan tanpa lisensi?
2. Apakah akibat hukum yang diterima penjual dan produsen barang tiruan merek *Austin racing* tanpa lisensi?

⁸*Ibid.* hlm.320

3. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemilik merek Austin Racing kepada pelaku usaha yang menjual dan memproduksi barang tiruan tanpa lisensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengetahui dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan yang bersifat teoritis dalam upaya penyelesaian sengketa.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek Austin Racing akibat beredarnya barang tiruan tanpa lisensi.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang diterima penjual dan produsen barang tiruan merek Austin Racing tanpa lisensi
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek Austin Racing kepada pelaku usaha yang menjual dan memproduksi barang tiruan tanpa lisensi

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah maka diperlukan suatu metode atau teknik, karena tanpa adanya suatu metode sulit untuk menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹¹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2016), hlm 60.

¹⁰*Loc. Cit.*

¹¹*Ibid*, hlm 133.

akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dalam kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹² Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

¹²*Loc. Cit.*

¹³*Ibid*, hlm 137.

¹⁴*Ibid*, hlm 136.

¹⁵*Ibid*, hlm 177.

¹⁶*Ibid*, hlm 181.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

1.4.3.3 Bahan-Bahan Non Hukum

Bahan Non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan skripsi.¹⁹

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum guna menemukan dan menentukan jawaban atas suatu isu hukum yang ada, yaitu :

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

¹⁷*Loc. Cit*, hlm 181.

¹⁸*Loc. Cit*, hlm 181.

¹⁹*Ibid*, hlm 183-184.

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat prespektif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.²⁰

Hasil Analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan prekripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan²¹

²⁰*ibid*, hlm. 213

²¹*ibid*, hlm. 212

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari kata perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” artinya segala tindakan harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum

Pengertian mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sebagai berikut Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.²²

Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-Undang Merek lama, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi.²³

²²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya; Balai Pustaka, 2007), Hlm. 85

²³Muhamad Djumnaha dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 213

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Sri Soemantri, jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut ditindak oleh hukum.
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.
4. Tujuan dari hukum itu adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²⁴

2.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak bagi siapa saja, yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi segala bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam :²⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum atau keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive. Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

²⁴Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung; alumni, 2002), hlm 15.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, Hlm. 2.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menurut Molengraaf merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.²⁶

Menurut H.M.N Purwosutjipto yang menyebutkan bahwa pengertian merek adalah sebagai berikut: merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²⁷

Menurut R. Soekardono merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²⁸

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenisnya yang dibuat pihak lain.²⁹ Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk

²⁶ Muhamad Djumnaha dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 166

²⁷ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT Alumni, 2015), hal 89.

²⁸ *Ibid*, hlm 89

²⁹ Rahmadi usman, *Op. Cit.*, hlm 321

mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.³⁰

Ketentuan pengertian merek tersebut menjelaskan bahwa, sesuatu dapat di kategorikan dan diakui sebagai merek, bila:³¹

- a. Mempunyai fungsi pembeda (*distinctive, distinguish*);
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka. Susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Bukan menjadi milik umum;
- e. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pengertian merek mengandung beberapa unsur penting yaitu:³²

1. Dilihat dari bentuk atau wujud merek memiliki wujud dua dimensi, merek sama dengan “tanda” yang terdiri atas beberapa unsur yaitu nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
2. Dari segi fungsinya, sebagai “daya pembeda”
3. Dari segi tujuannya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda pembeda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk untuk membedakan dari barang dan jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan dan juga sebagai tanda yang menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain

³⁰*Ibid*, hlm 326

³¹Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit.*hlm. 169

³² Anne Gunawati, *Op. Cit.*, hlm 91

2.2.2 Macam-Macam Merek

Jenis merek didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dikenal dua jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa pada Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagai berikut:³³

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

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa . jamu sido muncul, permen tolak angin the botol sosro, kacang dua kelinci, sepeda federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong merek dagang. Sebaliknya BNI taplus, tabungan britama, deposito Mandiri, tabungan siaga, kartu simpati, Toyota rent-a-car, titipan kilat dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong merek jasa.³⁴

Merek dagang dan merek jasa selain itu juga dikenal merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.³⁵ Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm. 11.

³⁴ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm 88.

³⁵ *Loc. Cit.*

diterima pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pada permintaan pendaftaran tersebut, wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh pemilik yang bersangkutan.³⁶

2.2.3 Tata Cara Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif karena sistem ini dinilai lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.³⁷ Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*).³⁸

Negara-negara dengan sistem hukum Civil Law, termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak merek. Berdasarkan 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. Dengan pendaftaran merek, pemilik merek memiliki hak-hak berikut: Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya, Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya dan Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.³⁹

Kebutuhan untuk melindungi merek terdaftar terhadap tindakan pemalsuan merek menjadi hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat merugikan semua pihak, tidak saja pemilik merek yang berhak tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang dan/jasa.⁴⁰

³⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang..* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 215.

³⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 309.

³⁸ *Ibid*, hlm 331.

³⁹ Lucky Setiawan, " Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia" diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Juni 2017.

⁴⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 34.

Pada sistem konstitutif, bahwa merek didaftarkan setelah diteliti setelah mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal dan pemeriksaan secara substantif, kemudian pendaftaran dilangsungkan dengan menempatkan ke daftar umum merek dan pemilik merek diberikan sertifikat merek. Sertifikat merek ini merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh Negara. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya dari sistem konstitutif.⁴¹ Mengenai tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan diatur lebih lanjut pada Pasal 6 sampai Pasal 13 Permen Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berikut tahapan tata cara pendaftaran merek :

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.
2. Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal, dalam mengajukan permohonan pemohon harus mengisi formulir secara elektronik selain mengisi formulir pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)
3. Permohonan secara nonelektronik diajukan secara tertulis kepada menteri, dalam mengajukan permohonan pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(3).
4. Setiap permohonan wajib dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan
5. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi. Pemohon wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak

⁴¹ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm 97.

melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

6. Dalam hal kekurangan kelengkapan persyaratan terkait dengan hak prioritas, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi dokumen terkait hak prioritas, pemohon tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.
7. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, pemohon dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Dalam hal pada masa pengumuman terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Dalam hal pada masa pengumuman tidak terdapat keberatan pemeriksaan substantif dilakukan pada jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.
8. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.

2.2.4 Syarat-Syarat Permohonan Merek

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut stelsel konstitutif atau *first to file system*. Asumsi hukum timbul bahwa: “pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (*good faith/te geode trow*) adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.⁴² Didalam permohonan merek agar suatu merek dapat diterima sebagai merek, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan,

⁴² Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm 144.

tanda yang dipakai ini (*sign*) haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek ini.⁴³

Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk. Pemilik merek yang beritikad buruk adalah Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak yang dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang yang bermaksud untuk membonceng reputasi guna memperoleh keuntungan dengan cara tidak jujur. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁴⁴

Terdapat 2 dasar alasan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menolak permintaan pendaftaran merek, yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, penolakan secara absolut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa:

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang

⁴³ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm 106-107.

⁴⁴ Rachmadi usman, *Op.Cit.*, Hlm 326.

dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- e. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.

Penolakan pendaftaran merek secara relatif diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa:

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

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

Permohonan ditolak jika merek tersebut:

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

Suatu merek apabila memenuhi syarat absolut dan relatif maka pemohon dapat melengkapi syarat permohonan merek yang diatur lebih lanjut pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Permen Nomor 67 tahun 2016.

Berikut syarat-syarat dalam mengajukan permohonan merek :

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri yang memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - e. Label merek;
 - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - g. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis barang.
2. Dalam mengajukan permohonan harus melampirkan dokumen;
 - a. Bukti pembayaran biaya permohonan;
 - b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembialn kali Sembilan sentimeter)
 - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
 - d. Surat kuasa jika permohonan diajukan melauai kuasa;
 - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
 3. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam berupa bentuk karkteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
 4. Dalam hal merek berupa berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 5. Dalam hal merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
 6. Dalam hal merek berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi
 7. Format formulir permohonan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

8. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen diberikan tanggal penerimaan, lalu menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek yang berlangsung selama 2 (dua) bulan.
9. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan. Pengajuan keberatan dikenai biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, terhadap keberatan pemohon dan kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada menteri yang dapat diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh menteri.

2.2.5 Syarat-Syarat Merek Terkenal

Di atas merek biasa terdapat merek yang mempunyai kedudukan merek terkenal atau “*well-known mark*”. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi simbol yang memiliki “reputasi tinggi” (*higher reputation*). Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁴⁵

Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into the market* (penggunaan secara actual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar).⁴⁶

Sebuah merek dapat menjadi terkenal di masyarakat karena selain iklannya gencar dipasang diberbagai media masa, juga disebabkan mutu

⁴⁵ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm 100.

⁴⁶ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm 241.

barangnya bagus. Pada umumnya merek-merek yang sudah dikenal masyarakat dan barangnya tergolong banyak peminatnya di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Motivasinya mereka ingin mendompleng ketenaran merek yang dijual dengan merek tiruan kualitas rendah dan harganya lebih murah.⁴⁷

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris versi Stockholm 1967, menentukan bahwa merek-merek yang terkenal bila ternyata telah ditiru oleh pedagang-pedagang secara tidak sewajarnya maka selalu dapat diminta pembatalannya atau dilakukan pembatalan secara *ex officio* oleh pejabat pendaftaran. Yang dimaksud dengan merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun diluar negeri. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang. Pemakai merek terkenal secara tidak sah dikualifikasikan sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik⁴⁸

Di dalam *TRIPs* kriteria merek terkenal diatur berdasarkan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs* yang menegaskan didalam menentukan apakah suatu merek ini terkenal (*well-known*) harus dipertimbangkan pengetahuan mengenai merek ini di dalam lingkungan yang relevan daripada masyarakat bersangkutan, termasuk pengetahuan di dalam negara anggota itu telah diperoleh sebagai hasil daripada promosi atas merek bersangkutan.⁴⁹

Tidak ada definisi merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, namun dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdapat kriteria merek terkenal. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada

⁴⁷ Gatot Supramono. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm 3.

⁴⁸ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 199-200.

⁴⁹ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm 117.

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Kriteria tersebut diatur Pasal 18 ayat (3) Permen Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. Jangka waktu penggunaan merek;
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di Negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan yang dilindungi oleh merek tersebut.

2.3 Lisensi

2.3.1 Pengertian Lisensi

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, lisensi adalah “izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.”

Suatu merek terdaftar sebagai hak milik, sama dengan hak cipta dan paten, dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, jika pencatatan tidak dilakukan pengalihan hak

atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.⁵⁰ Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruhnya jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatan pada Ditjen HKI dengan dikenai biaya, dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi dicatat oleh Ditjen HKI dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Pemilik merek terdaftar yang telah member lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali diperjanjikan lain. Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

Dalam 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. Ditjen HKI wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang melanggar larangan tersebut.⁵¹

Lisensi harus sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk menentukan dan akan bergantung kepada kebutuhan, kapasitas serta kehendak kedua belah pihak. Sebagai suatu asas umum, tidak hanya berlaku untuk lisensi merek saja, lisensi berlaku berdasarkan syarat-syarat tertentu, jangka waktu tertentu, dengan imbalan yang disebut *royalty* sebagai bentuk pembayaran dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi.⁵²

⁵⁰Dwi Rezky Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*. (Bandung:P.T Alumni, 2009,) hlm. 56

⁵¹Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm 102.

⁵²Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. (Bandung: Alumni, 2011). Hlm 171

Doctrin of exhaustion (uitputtingsregel) mengajarkan bahwa sekali lisensi merek sudah diberikan oleh pemberi lisensi (*licensor*), dia tidak bisa lagi membatalkan atau merestriksi pemakaian merek tersebut oleh penerima lisensi (*licensee*), kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Restriksi pemakaian disini berarti oleh *licensor* dicegah *licensee* atau pihak ketiga untuk memasarkan serta menggunakan merek tersebut dalam mempromosikan barangnya. Keadaan-keadaan tertentu yang dikecualikan misalnya apabila barang yang dimereki diubah atau dimodifikasi, sehingga merugikan terhadap reputasi merek yang bersangkutan.⁵³

2.3.2 Macam-Macam Lisensi

Dalam perjanjian lisensi yang terkait hak kekayaan intelektual, secara teoritis terdiri dari:⁵⁴

1. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam kaitan dengan lisensi sukarela (*voluntary licensing*) ada dua varian utama, yaitu:
 - a. Lisensi Eksklusif
Adalah lisensi yang pemberi lisensi hanya setuju untuk tidak memberikan lisensi kepada pihak lain hak-hak yang sama dalam kerangka jangkauan dan bidang yang diatur dalam lisensi eksklusif.
 - b. Lisensi Non Eksklusif
Adalah suatu lisensi di mana hak yang sama di bidang kekayaan intelektual diberikan kepada beberapa penerima lisensi dalam skope dan bidang yang sama secara berturut-turut dan secara simultan.
2. Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) lazimnya diberikan melalui putusan pengadilan dalam kasus persinggungan antara hukum Anti-monopoli dan Hukum HKI, terutama jika pemegang HKI bertindak anti-kompetisi
3. Lisensi Wajib (*compulsory licensing*) merupakan lisensi wajib yang sudah ditetapkan secara khusus dalam undang-undang, lazimnya dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran kompensasi yang layak.

⁵³ Rahmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 353.

⁵⁴ Rahmi Jened, *Op.Cit.* hlm. 197-198.

Perjanjian lisensi sukarela (*voluntary licensing*) diatur secara tegas mulai Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembentuk Undang-Undang menetapkan bahwa yang di atur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah lisensi sukarela (*voluntary licensing*) yang bersifat non-eksklusif, sehingga jika ingin diperjanjikan lisensi yang bersifat eksklusif, maka harus diperjanjikan secara tegas secara tegas.

2.4 Merek Austin Racing

2.4.1 Pengertian Austin Racing

Austin Racing adalah merupakan Merek dagang dari specialist *motorcycle performance exhausts company* Austin Racing yang berdiri pada tahun 2010. Perusahaan *Austin Racing* berdiri karena ketika pendiri perusahaan *Austin Racing* yaitu Austinrich yang merupakan seorang pecinta *sport bike* tidak bisa menemukan sistem pembuangan/knalpot yang memiliki tampilan dan suara seperti yang dia inginkan untuk *Aprilia RSV4* miliknya. Lalu Rich pergi untuk berkonsultasi dengan seorang temandan sepupu yang keduanya bekerja untuk pembuatan sistem pembuangan *McLaren* dan *Mercedes-Benz* yang ikut dalam mengembangkan mobil *F1* untuk *McLaren P1* sehingga produk Austin racing adalah produk knalpot yang menggunakan teknologi *F1*⁵⁵

Knalpot Austin Racing dalam produksinya menggunakan bahan Inconel, yaitu bahan yang lebih unggul dari Titanium dan Stainless karena inconel dapat menyebarkan panas jauh lebih cepat dan juga ketika tidak digunakan suhunya akan turun dengan cepat yang membuatnya lebih efisien

⁵⁵ Kane Dalton, "Yamaha YZF-R1M - Long Term Update" diakses dari <https://www.bennetts.co.uk/bikesocial/reviews/bikes/yamaha/yamaha-yzf---r1m-update-1-review> diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

dari pada titanium dan juga stainless. Produk Austin Racing juga ringan karena menggunakan ketebalan dinding 0.5mm⁵⁶

2.4.2 Tipe-Tipe Merek Austin Racing

Perusahaan Austin Racing dalam memproduksi masal produk knalpotnya memiliki beberapa tipe yaitu GP1, GP2, GP3

Gambar 1. Tipe-tipe knalpot Austin racing



Sumber: 1. <http://www.austinracing.com/content/4-about-us>

Gambar 2. Knalpot Austin racing asli dan tiruan



Sumber: 1. <http://www.austinracing.com/content/4-about-us>

2. <http://www.instagram.com/knalpot-produk-purbalingga/>

⁵⁶Start up Austin Racing, “about us” diakses dari <http://www.austinracing.com/content/4-about-us> diakses pada tanggal 28 maret 2017.

Terkait Gambar nomor 1 dan 2 diatas adalah tipeknalpot merek Austin racingGP2, yang merupakan tipe produk yang sering dijadikan barang tiruan oleh pelaku usaha lokal. Perbedaan jelas terlihat pada jenis bahan yang digunakan, pada Austin racing asli menggunakan bahan karbon yang membuatnya lebih kuat dan ringan dari pada Austin racing tiruan.

Pada setiap tipe produk yang dijual Austin racing tersedia dua jenis knalpot yaitu *slip on* atau *full system*, berikut penjelasannya⁵⁷

1. Knalpot *slip on* adalah knalpot yang dalam penjualannya pembeli hanya Mendapat selencer/tabungnya saja. Kelebihan dari knalpot *slip on* adalah harganya lebih ekonomis, konsumen bisa merasakan sensasi knalpot racing dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan knalpot *full system*. Kekurangannya biasanya penggantian knalpot standar dengan knalpot slip on tidak menghasilkan suara yang maksimal, karena ukuran masing-masing selencer belum tentu bisa dipadukan dengan knalpot standard dan pengaruhnya pada performa mesin kurang maksimal.
2. Knalpot *full system* adalah knalpot yang dalam penjualannya utuh dari header sampai *selencer/muffler*. Kelebihannya jika pada knalpot slip on tidak dapat menghasilkan suara dan performa mesin yang maksimal, maka sebaliknya knalpot *full system* akan membuat perubahan besar pada mesin, salah satunya tenaga dan perbedaan karakter mesin akan berubah drastis. Ini bisa dirasakan dari putaran mesinakan lebih ringan dan lebih bertenaga. Knalpot *full system* biasanya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan knalpot *slip on*.

⁵⁷ Start up autokito, “apa bedanya knalpot racing slip on dan full system” diakses dari <http://autokito.com/apa-bedanya-knalpot-racing-slip-on-dan-full-system/> diakses pada tanggal 2 april 2017.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan merek di Indonesia berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi menganut sistem Konstitutif yaitu bentuk perlindungan hukum atas merek yang baru akan diberikan apabila merek telah didaftarkan oleh pemegang, pendaftaran adalah suatu keharusan. Meskipun demikian, bagi merek yang tidak terdaftar, tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan atau biasa disebut merek terkenal, juga diberikan perlindungan terhadapnya dari pihak yang memiliki itikad tidak baik yang dapat menimbulkan adanya tindakan persaingan yang tidak jujur.
2. Akibat Hukum pada pihak wahana Knalpot yang secara tidak bertanggung jawab menggunakan merek dengan cara-cara yang bertentangan dengan pasal 100 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dikenakan Maksimal pidana 5 tahun, sedangkan denda maksimalnya Rp. 2 Miliar, serta Pengadilan Niaga dapat melakukan penyitaan dan menghentikan produksi atas merek yang merupakan hasil pelanggaran.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemegang merek terhadap beredarnya barang tiruan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara litigasi yang berupa melalui jalur pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Austin Racing selaku pemilik merek dapat mengajukan gugatan atas kerugian dan juga beracara di pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 83 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemilik merek terkenal seperti merek Austin Racing agar sesegera mungkin untuk mendaftarkan mereknya sejak awal dimulainya usaha, agar selalu terlindungi mereknya dari adanya itikad tidak baik dari pemilik merek baru lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Ditjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut.
2. Hendaknya masyarakat sebagai konsumen agar lebih aktif dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum merek yang menganut delik aduan (pasal 103 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Karena jika pelanggaran tersebut tidak dilaporkan maka akan sangat merugikan pemilik merek terkenal, pelaku usaha, konsumen dan negara.
3. Hendaknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan diharapkan lebih teliti terhadap setiap permohonan merek agar tidak terjadi sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan. Berdasarkan pasal 74 ayat Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ketika ada pelanggaran merek Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemilik merek yang asli dengan melakukan penghapusan atau pembatalan merek yang harus di catat dan di umumkan dalam berita acara resmi merek
4. Hendaknya pemerintah segera menerbitkan Peraturan terkait merek terkenal yang memuat pengaturan perlindungan merek terkenal, pengertian apa yang dimaksud dengan merek terkenal, syarat suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal, syarat-syarat tertentu bagi penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek terkenal yang untuk saat ini belum

diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutraedi. 2009 *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: P.T Alumni.
- Darmadi Darmawangsa dan Imam Muhadi,. 2008 *Fight Like A Tiger, Win Like A Champion*. Jakarta Elex Media Komputindo,
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung P.T Alumni.
- Farida Hasyim.2011.*Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iswi Hariyani. 2010.*Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2013.*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum,Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Philipus M.Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Balai Pustaka.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Intregarasi Ekonomi*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudargo Gautama, 1992. *Hukum Merek Indonesia (Cetakan Ke-2)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Titon Slamet Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*. Alumni: Bandung

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

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

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; Jakarta.

Perjanjian *TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention for the Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

C.INTERNET

Kane Dalton, “Yamaha YZF-R1M - Long Term Update“ diakses dari <https://www.bennetts.co.uk/bikesocial/reviews/bikes/yamaha/yamaha-yzf--r1m-update-1-review> diakses pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 15.00 WIB

Lucky Setiawan,” Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia” diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Juni 2017, Pukul 13.00 WIB

Start up Austin Racing, “about us” diakses dari <http://www.austinracing.com/content/4-about-us> diakses pada tanggal 28 maret 2017, pukul 15.00 WIB

Start up autokito, “apa bedanya knalpot racing slip on dan full system” diakses dari <http://autokito.com/apa-bedanya-knalpot-racing-slip-on-dan-full-system/> diakses pada tanggal 2 april 2017, pukul 14.00 WIB

LAMPIRAN

1



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
 - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.

23. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

BAB II LINGKUP MEREK

Pasal 2

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

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

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

(9) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

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

Pasal 6

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

Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.

(2) Pemohon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

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

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 9

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

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

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

Pasal 12

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

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

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

Bagian Kelima
Pengumuman Permohonan

Pasal 14

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

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan

e. label . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

Pasal 16

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

Pasal 17

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

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh
Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

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

Pasal 19

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

BAB IV
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

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

e. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

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

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

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

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Merek

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

(8) ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

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

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - Tanggal Penerimaan;
 - nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - nomor dan tanggal pendaftaran;
 - kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 26

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

Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

Pasal 27

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

Bagian Keempat Permohonan Banding

Pasal 28

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 29

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

Pasal 30

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

Pasal 31

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

Pasal 32

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kelima
Komisi Banding Merek

Pasal 33

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

Pasal 34

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

Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

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

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

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

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 38

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

Pasal 39

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

Pasal 40

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

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Kesatu Pengalihan Hak

Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(7) Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 42

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

Pasal 43

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 44

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

Pasal 45

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

BAB VI
MEREK KOLEKTIF

Pasal 46

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

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 47

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

Pasal 48

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

Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 50

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

Pasal 51

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

BAB VII
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau

b. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

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

BAB VIII INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 54

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

Pasal 55

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

BAB IX PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 56

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

c. merupakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Pasal 57

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

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Pasal 58

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

Pasal 59

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Menteri;
 - b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

Pasal 60

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

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

(2) Indikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
- a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Pasal 62

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

(8) Keberatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

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

Bagian Keempat Indikasi Asal

Pasal 63

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

Pasal 64

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

Pasal 65

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

BAB X PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Kesatu Pelanggaran atas Indikasi Geografis

Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;

b. pemakaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1. pembungkus atau kemasan;
 - 2. keterangan dalam iklan;
 - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
- b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 68

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

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 69

- (1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 70

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

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Penghapusan

Pasal 72

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

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

Pasal 73

- (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 74

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

Pasal 75

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

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 76

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

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 77

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

Pasal 78

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

Pasal 79

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

BAB XIII
SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

Pasal 80

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

Pasal 81

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB XIV
BIAYA

Pasal 82

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

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 83

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

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 84

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

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 85

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

(6) Pemanggilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Pasal 86

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

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 87

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

Pasal 88

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

(2) Panitera . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

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

Pasal 89

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

Pasal 90

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

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Pasal 91

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

Pasal 92

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.

(2) Pembatalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

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

Bagian Kelima Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 93

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

BAB XVI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 94

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

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

Pasal 95

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

- a. melampirkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

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

Pasal 96

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 97

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

Pasal 98

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 101

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

Pasal 102

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

Pasal 103

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

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.

(2) Semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 105

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

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

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

Pasal 107

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

Pasal 108

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

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

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

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

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



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

I. UMUM

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

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

Di samping . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

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

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

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

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

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

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

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

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

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

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

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

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

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

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

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

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

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

Pasal 10

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan *filing date*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

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

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah pihak selain Pemohon atau Kuasanya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Perbaikan penulisan nama dan/atau alamat misalnya Fahrul Arifin menjadi Fachrul Arifin, Jl. Nuri No. 445 menjadi Jl. Nuri 10 No. 445.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

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

Huruf c

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

Huruf d

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

Huruf e

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

Huruf f

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

Pasal 21

Ayat (1)

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

Huruf a

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

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Penclakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

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

Contohnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

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

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “tanggal pendaftaran” adalah tanggal didaftarnya Merek.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Jika kesalahan pengetikan sertifikat tersebut bukan merupakan kesalahan Pemohon, perbaikan sertifikat tidak dipungut biaya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Permohonan banding harus memuat alasan yang lebih mendalam atas keberatan terhadap penolakan. Ketentuan ini diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding yang digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan telah diberikan pada tahap sebelumnya.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

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

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

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil dimaksudkan agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

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

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

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

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (6)

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

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

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

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

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

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

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

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

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

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

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

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

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

Angka 1

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tunun Gringsing, Tenun Sikka.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “ahli lain yang kompeten” adalah akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya terkait dengan Indikasi Geografis.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam.

Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis *Made in China*. Label *Made in China* ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

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

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek dan Indikasi Geografis.

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

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Ayat (3)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (7)

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

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

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

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 94

Huruf a

Yang dimaksud barang dalam ketentuan ini termasuk barang impor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

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

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

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

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5953