



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI WAHL CLIPPER CORPORATION DALAM
HAL TIDAK ADANYA BUKTI ASLI SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444
K/Pdt.Sus-HKI/2016)**

*Legal Consequences For The Wahl Clipper Corporation In The Absence
Evidence Of Original Certificate Right Of The Brand
(Analysis Of Supreme Court Verdict Number 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

ERMA ARIYANTI
NIM 120710101361

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

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI WAHL CLIPPER CORPORATION DALAM
HAL TIDAK ADANYA BUKTI ASLI SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444
K/Pdt.Sus-HKI/2016)**

*Legal Consequences For The Wahl Clipper Corporation In The Absence
Evidence Of Original Certificate Right Of The Brand
(Analysis Of Supreme Court Verdict Number 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

**ERMA ARIYANTI
NIM 120710101361**

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

MOTTO

“Bersyukur & bersyukur, sekecil apapun rasa syukur yang kita ucapkan lebih baik dari pada selalu mengeluh apa yang belum kita miliki, Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Tak semua bunga tumbuh mekar bersama”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sudar Yanto dan Ibunda Mahrotin atas segala doa, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucinta 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 PRASYARAT GELAR
AKIBAT HUKUM BAGI WAHL CLIPPER CORPORATION DALAM
HAL TIDAK ADANYA BUKTI ASLI SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444
K/Pdt.Sus-HKI/2016)

*Legal Consequences For The Wahl Clipper Corporation In The Absence Evidence
Of Original Certificate Right Of The Brand
(Analysis Of Supreme Court Verdict Number 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

DIAJUKAN

Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ERMA ARIYANTI

NIM 120710101361

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 25 April 2018

Oleh :

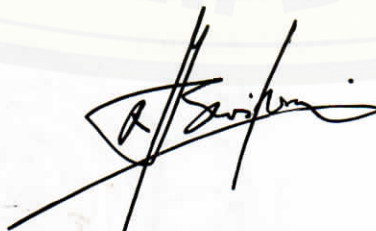
Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Yasa', written over a large, faint watermark of the Universitas Jember logo.

I WAYAN YASA, S.H., M.H

NIP:196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iswi Hariyani', written over a large, faint watermark of the Universitas Jember logo.

ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP:196212161988022001

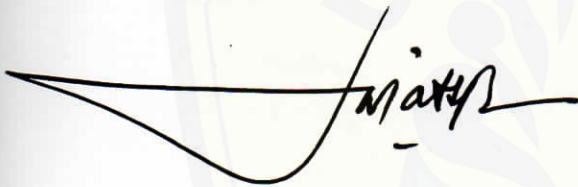
PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM BAGI WAHL CLIPPER CORPORATION DALAM
HAL TIDAK ADANYA BUKTI ASLI SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

OLEH:

ERMA ARIYANTI
NIM 120710101361

Dosen Pembimbing Utama,



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

Dosen Pembimbing Anggota,



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

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25
Bulan : April
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



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

Sekretaris,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP : 197905142003121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP : 196010061989021001



: (.....)

2. Iswi Harivani, S.H., M.H
NIP : 196212161988022001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erma Ariyanti

NIM : 120710101361

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Bagi Wahl Clipper Corporation Dalam Hal Tidak Adanya Bukti Asli Sertifikat Hak Atas Merek (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

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

Jember, 25 April 2018

Yang menyatakan,



ERMA ARIYANTI
NIM 120710101361

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis Panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Bagi Wahl Clipper Corporation Dalam Hal Tidak Adanya Bukti Asli Sertifikat Hak Atas Merek (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan Skripsi ini;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan Skripsi ini;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama kuliah;
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih 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 Sudar Yanto, Ibunda Mahrotin, Adikku tercinta Vitta Aridiyanti, Kakekku Abdul Rohim dan Alm. Nenekku Susiyati 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. Papa Untung Pujiantoro dan Mama Karyanti yang memberikan dukungan, bantuan serta motivasi selama kuliah;
11. Penyemangatku Ovan Virgiawantara terima kasih banyak atas perhatian, pembelajaran, dukungan do'a yang tanpa henti, selalu memberikan motivasi dan inspirasi;
12. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012 Jurusan Perdata Hukum Masyarakat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, pembelajaran dan motivasi yang tulus dalam persahabatan;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak 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 penulis selanjutnya.

Jember, 25 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Merek merupakan salah satu cabang HKI yang berpengaruh dalam suatu produk barang dan/atau jasa. Merek diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Merek memiliki peranan yang penting bagi pemilik suatu produk yaitu membangun loyalitas konsumen. Merek dapat pula dilakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai merek tersebut harus sejalan dengan penggunaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan hukum yang saat ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu menjiplak merek dari merek terkenal. Guna menjamin kepemilikan seseorang terhadap hak-hak yang diperolehnya, *fotocopy* alat bukti tertulis tersebut dibuat dengan keyakinan apabila terjadi kehilangan pada alat bukti tertulis yang asli, maka seseorang tersebut masih dapat menunjukkan bukti kepemilikannya melalui sebuah *fotocopy* yang telah dimiliki. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada saat ini dijadikan payung hukum dalam menghadapi sengketa perdata yang menggunakan alat bukti tertulis dalam pembuktian dimuka persidangan. Sengketa merek terkenal yang menyita perhatian penulis yaitu **Akibat Hukum Bagi Wahl Clipper Corporation Dalam Hal Tidak Ada Bukti Asli Sertifikat Hak Atas Merek**. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan yang *pertama*, apakah *fotocopy* sertifikat hak atas merek bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah?; *kedua*, apa akibat hukum Bagi Wahl Clipper Corporation jika tidak ada bukti asli sertifikat hak atas merek?; *ketiga*, apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian skripsi ini yaitu *pertama*, mengetahui dan memahami tentang keabsahan *fotocopy* sertifikat hak atas merek sebagai alat bukti yang sah; *kedua*, mengetahui dan memahami akibat hukum Bagi Wahl Clipper Corporation jika tidak ada bukti asli sertifikat hak atas merek; *ketiga*, mengetahui dan memahami *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. Mengenai kekuatan pembuktian sertifikat *fotocopy* alat bukti tertulis, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang mengatur mengenai hal tersebut. Kekuatan pembuktian dari sebuah *fotocopy* alat bukti

tertulis dapat dipahami dengan membaca literatur-literatur terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya *fotocopy* dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka *fotocopy* tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberatan sehingga tidak sah sebagai alat bukti.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, *fotocopy* sertifikat hak atas merek tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena kekuatan pembuktian sebuah *fotocopy* alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata. *Kedua*, akibat hukum jika tidak ada bukti asli sertifikat hak atas merek yaitu gugatan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, kekuatan pembuktian sebuah *fotocopy* alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata, karena ada pelanggaran Hak Atas Merek. *Ketiga*, *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu gugatan penggugat telah tepat dan benar, penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari bukti-bukti surat yang diajukan, sehingga bukti-bukti surat penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Wahl Clipper Corporation tersebut harus ditolak.

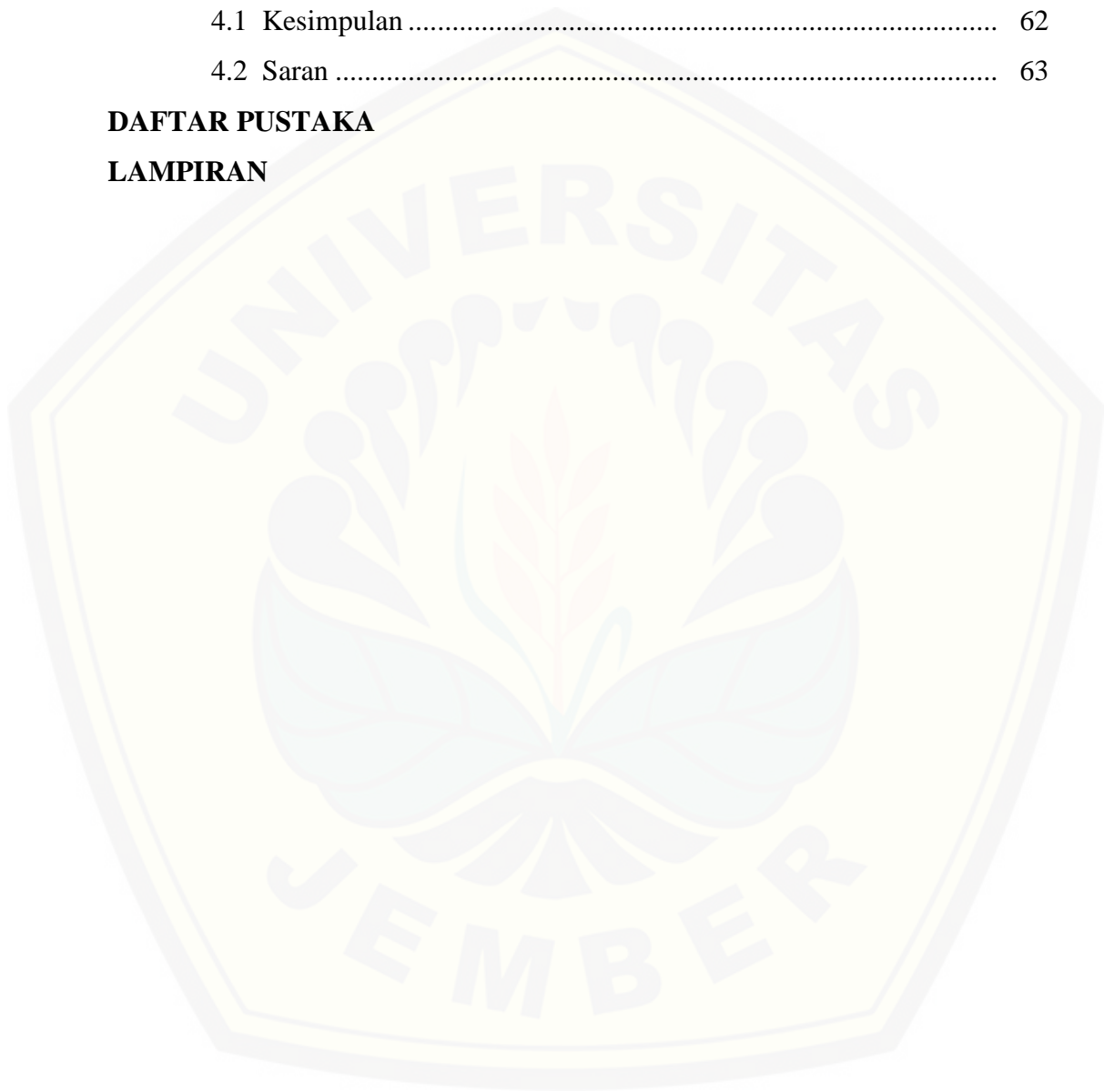
Saran disumbangkan yang *Pertama*, hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berwenang untuk menerima pendaftaran merek harus lebih teliti memilih merek yang akan diterima pendaftarannya. *Kedua*, hendaknya hakim yang memutus perkara terkait pelanggaran merek terkenal tetap memperhatikan dasar-dasar dari gugatan penggugat, mengingat putusan yang dibuat harus memberikan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. *Ketiga*, hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih aktif turut serta dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran merek terkenal.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akibat Hukum.....	9

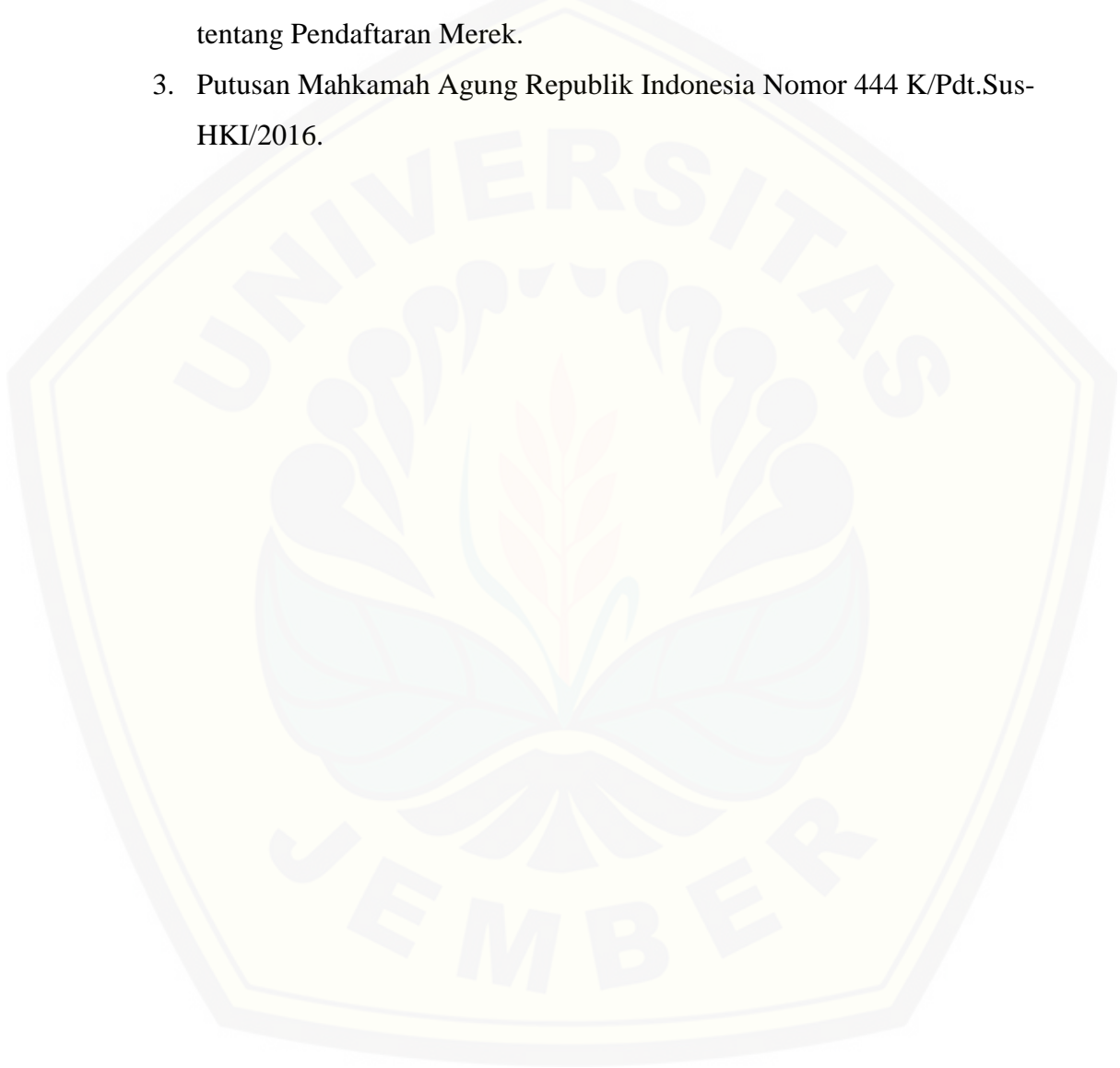
2.1.1	Pengertian Akibat Hukum	9
2.1.2	Unsur-Unsur Akibat Hukum	11
2.2	Merek	12
2.2.1	Pengertian Merek dan Hak Atas Merek	12
2.2.2	Jenis-Jenis Merek	15
2.2.3	Permohonan Pendaftaran Merek	16
2.2.4	Pengertian Merek Terkenal	19
2.2.5	Syarat-syarat Merek Terkenal	20
2.3	Perlindungan Hukum	21
2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum	21
2.3.2	Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	23
2.3.3	Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	24
2.4	Sertifikat Merek	25
2.4.1	Pengertian Sertifikat Merek.....	25
2.4.2	Pengertian Lisensi	26
2.4.3	Macam-Macam Lisensi	28
2.5	Persamaan Pada Pokonya	29
2.5.1	Pengertian Persamaan Pada Pokonya	29
2.5.2	Kriteria Persamaan Pada Pokoknya	31
BAB 3	PEMBAHASAN	33
3.1	Foto Copy Sertifikat Hak Atas Merek Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti	33
3.2	Akibat Hukum Bagi Wahl Clipper Corporation Jika Tidak Ada Bukti Asli Sertifikat Hak Atas Merek	41
3.2.1	Pelanggaran Terhadap merek	42
3.2.2	Sertifikat Hak atas Merek	46
3.2.3	Pembatalan Merek	47
3.3	<i>Ratio decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim Dalam Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang Menolak Permohonan Kasasi	50

3.3.1	Persamaan Pada Pokoknya yang Terdapat dalam Merek Wahl	51
3.3.2	Itikad Tidak Baik yang Terdapat dalam Merek Wahl ..	58
BAB 4	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia pada era globalisasi saat ini sudah semakin maju dan berkembang pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi untuk mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global.¹ Lahirnya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Adanya pengaturan tentang Merek diharapkan dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini pula tertuang dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagian menimbang butir a yang berbunyi :

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konversi 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”.

Merek memiliki peranan yang penting bagi pemilik suatu produk yaitu membangun loyalitas konsumen. Merek dapat pula dilakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai merek tersebut harus sejalan dengan penggunaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada era ini, masyarakat sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tertulis sebagai tanda terikatnya para pihak. Alat bukti tertulis yang digunakan dapat dibuat melalui

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

pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris atau melalui akta dibawah tangan. Alat bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak menunjukkan adanya kesadaran masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Arah pemikiran masyarakat yang sudah semakin maju dalam penggunaan alat bukti tertulis akan mempermudah penyelesaian sengketa apabila dalam perikatan yang telah disepakati terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau wanprestasi.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Merek merupakan salah satu cabang HKI yang berpengaruh dalam suatu produk barang dan/atau jasa. Merek diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Perbuatan hukum yang saat ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu menjiplak merek dari merek terkenal. Guna menjamin kepemilikan seseorang terhadap hak-hak yang diperolehnya, *fotocopy* alat bukti tertulis tersebut dibuat dengan keyakinan apabila terjadi kehilangan pada alat bukti tertulis yang asli, maka seseorang tersebut masih dapat menunjukkan bukti kepemilikannya melalui sebuah *fotocopy* yang telah dimiliki. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada saat ini dijadikan payung hukum dalam menghadapi sengketa perdata yang menggunakan alat bukti tertulis dalam pembuktian dimuka persidangan.

Permasalahan merek dalam skripsi ini, terjadi pada perusahaan Wahl Clipper Corporation pemilik Merek Wahl yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat Harry Sudjono pemilik Merek Wahl. Dimana pihak penggugat Merek Wahl mengajukan gugatan kepada pihak tergugat Merek Wahl karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek Wahl milik penggugat. Dalam Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 majelis hakim menolak gugatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Wahl Clipper Corporation Pemilik Merek Wahl dan menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta menolak putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst yang sebelumnya menolak gugatan penggugat yaitu WAHL.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya memahami dan menerapkan unsur persamaan pada pokoknya dalam mengatasi permasalahan merek yang terjadi di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Bagi Wahl Clipper Corporation Dalam Hal Tidak Adanya Bukti Asli Sertifikat Hak Atas Merek (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah *fotocopy* sertifikat hak atas merek bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah?
2. Apa akibat hukum Bagi Wahl Clipper Corporation jika tidak ada bukti asli sertifikat hak atas merek?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Untuk sarana dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang ada dan berkembang di masyarakat, serta;
3. Untuk memberikan wawasan, informasi serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang terjadi.

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang keabsahan *fotocopy* sertifikat hak atas merek sebagai alat bukti yang sah;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi Wahl Clipper Corporation jika tidak ada bukti asli sertifikat hak atas merek;
3. Untuk mengetahui dan memahami *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan

yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait hal itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi, Cetakan ke-12* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2016), hlm 180.

³ *Ibid*, hlm 194.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁵
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷ Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.⁹

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-

⁴ *Ibid*, hlm 133.

⁵ *Ibid*, hlm 134.

⁶ *Ibid*, hlm 135-136.

⁷ *Ibid*, hlm 177.

⁸ *Ibid*, hlm 178.

⁹ *Ibid*, hlm 183.

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan HKI.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Jakarta.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan analisis yuridis daya pembeda terkait dengan pendaftaran merek. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan situs-situs internet.¹¹

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non

¹⁰ *Ibid*, hlm 181.

¹¹ *Ibid*, hlm 181.

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan skripsi.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunaka dalam melakukan suatu penelitian hukum, 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 non-hukum ;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Melalui langkah-langkah yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, maka penulis akan mendapatkan hasil dari analisa yang telah memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum yang dilakukan daam bentuk skripsi yang dibuat oleh penulis dapat menemukan suatu kesimpulan yang tepat dan benar terkait dengan permasalahan yang penulis bahas.

¹² *Ibid*, hlm 183-184.

¹³ *Ibid*, hlm 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat Hukum

2.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Menurut kamus hukum akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.¹⁴ Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁵ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁶

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yaitu ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara,

¹⁴ Subrata Kubung, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Terbaru*, (Permata Press, 2009), hlm 22.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 295.

¹⁶ *Ibid*, hlm 295.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 22.

maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.¹⁸

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :¹⁹

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari dari suatu perbuatan yang mana akibat - akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggung dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (Undang-Undang). Misalnya, Timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli dan dihukumnya seorang pembunuh adalah akibat hukum dari perbuatan pembunuhan tersebut, yaitu menghilangkan jiwa orang lain.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh subyek hukum dimana subyek hukum adalah penanggung hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban ini maka subyek hukum mampu mengadakan hubungan perbuatan yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 72.

¹⁹ Syahrifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, (Bandung:Pustaka Setya, 1999), hlm

2.1.2 Unsur – Unsur Akibat Hukum

Akibat hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna terdapat dalam pengertian akibat hukum yang mencakup 3 unsur sebagai berikut :²⁰

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Misalnya:
 - a. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau
 - b. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya, made mengadakan perjanjian jual beli dengan Ketut, dengan adanya perjanjian tersebut (peristiwa hukum), maka lahirlah hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai.
3. Akibat hukum berupa sanksi, apabila dilakukannya tindakan yang melanggar hukum oleh subyek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum dibedakan menjadi :
 1. Sanksi hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10 KUHPer yang berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.
 2. Sanksi hukum dibidang hukum privat, terdiri atas sebagai berikut :
 - a. Melakukan perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPer adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
 - b. Melakukan wanprestasi diatur dalam pasal 1366 KUHPer yaitu setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Bahwa setiap perbuatan melanggar hukum mempunyai akibat terhadap kepentingan masyarakat seluruhnya. Pelaku perbuatan melanggar hukum yang

²⁰ R. Soeroso., *Op. Cit.*, hlm 295.

telah melakukan perbuatan melanggar hukum baik sengaja atau tidak mengakibatkan yang bersangkutan wajib menggantikan kerugian moril maupun materiil terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek dan Hak Atas Merek

Merek merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek,²¹ sehingga merek mempunyai peran yang sangat penting didalam perdagangan dan mempunyai nilai ekonomi. Pengertian Merek di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

“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”.

Selain pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, beberapa sarjana hukum lainnya pun memberikan pendapat pengertian tentang merek yaitu :

1. H. M. N. Poerwo Sutjipto, memberikan pengertian Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²²

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm 320.

²² Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: P.T Alumni, 2015), hlm 89.

2. R. Sukardono, memberikan pengertian Merek adalah sebuah tanda (Jawa :ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²³

Pengertian merek adalah suatu tanda pembeda untuk membedakan dari barang atau jasa yang diproduksi untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan pengertian Hak Atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik Merek terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut.²⁴ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan :

“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”.

Kata pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, kecuali secara tegas dinyatakan lain. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi yang berbunyi:

“Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Pasal ini dan Pasal-Pasal selanjutnya dalam Undang-Undang ini adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum”.

Ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini diletakkan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.

²³ *Ibid*, hlm 90.

²⁴ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm 1.

Pasal 83 Ayat (1) jo Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi menentukan yaitu gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan sebagaimana dimaksud dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus yang memakai merek ini berfungsi memonopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu saja, Oleh karena itu suatu merek memberikan hak mutlak atau hak khusus terhadap suatu barang atau jasa antara barang yang lainnya.

“Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula 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”.²⁵

Dilihat dari sudut produsen, Merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.²⁶ Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 69.

²⁶ C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 15.

dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

2.2.2 Jenis-Jenis Merek

Mengenai jenis-jenis Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada 2 (dua) yaitu:

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan 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.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan 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.

Merek Dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan Merek Jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa sejenis.²⁷ Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa juga dikenal adanya Merek Kolektif. Yang dimaksud dengan Merek Kolektif berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikator Geografis adalah :

²⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 321.

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 yang sejenis lainnya.

Menurut Sudargo Gautama,²⁸ bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. Dengan perkataan lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

Pemaparan diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis merek meliputi Merek Dagang, Merek Jasa dan Merek Kolektif. Jenis-jenis Merek tersebut diatas merupakan Merek yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum namun Merek Kolektif merupakan Merek yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum baik secara pribadi maupun bersama-sama sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Namun merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan hanya bisa dialihkan kepada pihak lain.

2.2.3 Permohonan Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengumuman oleh pemilik Merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh Negara. Untuk keperluan pendaftaran merek selain harus dipenuhi persyaratan materiel atau substantif juga harus dipenuhi persyaratan formal dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu Merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakanya pembatalan pendaftaran suatu merek.²⁹

Sistem pendaftaran Merek dalam hukum menggunakan sistem konstitutif karena sistem ini dinilai lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem

²⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia, cetakan ke-2*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 54-55.

²⁹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), hlm 145.

deklaratif. Hal ini nampak dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh Hak atas Merek harus dilakukan melalui pendaftaran merek, baik secara elektronik melalui laman resmi Ditjen KI maupun non-elektronik. Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud permohonan adalah permintaan pendaftaran merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri. Mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis meliputi :

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

- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah RI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon jenis ini wajib menyatakan tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya.³⁰

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Agreement Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negaranya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa hak prioritas.

Pemeriksa Merek akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Apabila ada kekurangan dalam kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan kelengkapan persyaratan. Jika berkaitan dengan hak prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang dicatat oleh Ditjen KI.

³⁰ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm 94.

Permohonan merek yang telah diajukan dapat dilakukan perubahan oleh pemohon atau kuasanya. Selama belum memperoleh keputusan dari Ditjen KI, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Apabila penarikan oleh kuasanya, penarikan kembali tersebut. Dalam hal permohonan ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen KI tidak dapat ditarik kembali. Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek juga mengatur apabila dilakukan perubahan permohonan pendaftaran merek melalui penarikan kembali maka dapat diajukan permohonan pendaftaran merek yang baru.

2.2.4 Pengertian Merek Terkenal

Merek terkenal adalah merek yang mencerminkan kualitas dan memiliki reputasi yang tinggi serta secara umum telah dikenal oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama melalui promosi secara terus menerus baik melalui media cetak maupun media elektronik serta didaftarkan di berbagai negara.

Merek terkenal (*well-known marks*) merupakan merek 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.³¹

Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi dan menjadi pilihan setiap konsumen dimana saja. Keputusan menteri kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.³²

Pengertian tersebut dapat dipetik dua unsur yang mengakibatkan suatu merek terkenal yaitu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum, digunakan

³¹ Anne Gunawati, *Op. Cit*, hlm 100.

³² *Ibid* hlm 149.

di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa merek terkenal tersebut umumnya adalah merek-merek asing (perusahaan asing) yang memasarkan produknya di seluruh dunia termasuk Indonesia.

2.2.5 Syarat-syarat Merek Terkenal

Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu atau masyarakat pada umumnya. Suatu merek agar menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995, secara tegas telah memberikan kriteria merek terkenal sebagai berikut suatu merek termasuk dalam pengertian *Well-Known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai kepada batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftar di banyak negara dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.

Kriteria mengenai merek terkenal yang lebih lengkap dapat ditemukan di dalam Penjelasan dari Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan,

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna

memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut menentukan bahwa kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.³³ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.³⁴

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.³⁵ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum artinya

³³ R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm 24.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlunya 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.

Menurut Philipus M. Hadjon³⁶, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terhadap banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso berpendapat, bahwa :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.³⁷

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

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 2.

³⁷ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum. Op. Cit.*, hlm 35.

suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.3.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian perlindungan hukum yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

1. Unsur tindakan melindungi;
2. Unsur adanya pihak yang melindungi dan yang dilindungi;
3. Unsur cara melindungi.

Menurut Sri Soemantri,³⁹ 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. Ada 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 kekuatan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Unsur-unsur tersebut apabila tidak terpenuhi maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.⁴⁰ Bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang sangat mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

³⁸ Indah Putri Krisna, (*Definisi Perlindungan Hukum*), diakses pada 30 November 2012 <http://pdfdatabase.com/index.php?definisi+perlindungan+hukum> pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 21.00 WIB.

³⁹ M. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm 15.

⁴⁰ M. Sri Soemantri, *Aloc. Cit.*

2.3.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *reprensif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi macam-macam perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁴¹

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

Pengertian dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum, disebabkan oleh budaya hukum masyarakat kita yaitu budaya sadar hukum. Pengertian *reprensif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm 2.

2.4 Sertifikat Merek

2.4.1 Pengertian Sertifikat Merek

Menurut kamus hukum Internasional dan Indonesia sertifikat adalah tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Misalnya: sertifikat kelahiran; sertifikat tanah; dan surat tanda bukti.⁴² Sertifikat Merek adalah tanda yang digunakan sebagai bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah diterbitkan.

Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek dan dalam hal ini tidak ada keberatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman, dilakukan pemeriksaan substansif terhadap Permohonan. Demi pula sertifikat merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI kepada pemohon atau kuasanya jika keberatan tidak dapat diterima dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan melalui kuasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna, jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia,

⁴² Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wipres, 2007), hlm 447.

- huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa mereknya didaftar; dan
 - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut (*retroaktif*) sejak *filing date*. Pemilik merek terdaftar wajib mencantumkan nomor pendaftaran (register) pada setiap penggunaan mereknya. Selain itu, berkaitan dengan didaftarnya suatu merek. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek yang terdapat dalam daftar umum merek dengan membayar biaya. Sertifikat pendaftaran merek merupakan bukti hak merek yang dimiliki oleh pihak yang mendaftarkan mereknya.

2.4.2 Pengertian Lisensi

Perkataan lisensi berasal dari kata Latin "*licentia*". Jika kita memberikan kepada seseorang lisensin terhadap suatu oktoir atau merek, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak boleh gunakan, misalnya untuk menggunakan penemuan yang dilindungi oleh oktroi atau menggunakan merek yang dilindungi oleh hukum merek. Tanpa lisensi orang lain itu tidak bebas dalam menggunakan penemuan atau merek tersebut, oleh karena penggunaan semata-mata oleh pemegang oktroi atau pemegang merek itu diakui oleh undang-undang.⁴³

Dalam hal *know-how* tidak ada lisensi. Sebabnya adalah oleh karena tidak ada perlindungan terhadap *know-how* seperti halnya perlindungan terhadap oktroi dan merek. Dengan demikian maka apabila seseorang bekerja sendiri mengembangkan reseptur-reseptur atau perhitungan-perhitungannya, orang lain yang sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan hal yang sama tidak dapat bertindak terhadap dia seperti halnya seorang pemegang oktroi, yang dalam daerah dimana oktroinya itu mempunyai kekuatan dapat melarang setiap orang

⁴³ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Sinar Grafika, 1991), hlm 11.

menggunakan atau menerapkan penemuan-penemuannya yang telah dilindungi oleh undang-undang, bahkan walaupun orang lain itu telah menerapkan penemuan yang sama itu atas dasar iktikad baik atau memang merupakan juga penemuannya sendiri. Tegasnya kita tidak dapat menyatakan adanya lisensi terhadap *know-how*.

Pengertian Lisensi di dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”.

Pengertian Lisensi selain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga beberapa ahli mengemukakan sebagai berikut:

1. PH collin, Memberikan pengertian Lisensi adalah perjanjian dimana seseorang diberikan hak milik atau hak istimewa untuk memproduksi sesuatu atau meggunakan sesuatu tapi tidak penjualan langsung.
2. Betsyaan Toffler dan Jane Imber, Memberikan pengertian lisensi adalah kontrak perjanjian antara dua entitas bisnis yang diberikan kepada pemegang lisensi untuk nama merek, paten, atau hak milik lainnya dalam pertukaran untuk biaya atau royalti. Mereka juga mengatakan dalam lisensi dimungkinkan untuk keuntungan dari keterampilan, modal ekspansi, atau kapasitas lain dari lisensi sering digunakan oleh produsen untuk memasuki pasar luar negeri dimana mereka tidak memiliki keahlian.

Pengertian Lisensi adalah suatu HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), yang dimana dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik itu dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual maupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, juga yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*.

Pihak yang menjual atau memberikan lisensi biasa disebut dengan *Licensor* (pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *Licensee* (penerima lisensi). Makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain. Sampai sejauh ini lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk hak istimewa yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan hak paten, rahasia dagang dan juga teknologi tertentu. Lisensi merupakan hak istimewa yang bersifat komersial, dalam hal ini dapat diartikan memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.

2.4.3 Macam-Macam Lisensi

Adapun macam-macam Lisensi dari berbagai kepustakaan dapat diketahui ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktek pemberian Lisensi yaitu:

1. Lisensi Umum adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pembeli lisensi dan penerima lisensi.
2. Lisensi paksa, Lisensi wajib adalah merupakan lisensi wajib yang sudah ditetapkan secara khusus dalam undang-undang, lazimnya dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran kompensasi yang layak.⁴⁴

Dalam Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan:

“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”.

Dasar hal ini, ada terminologi menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada

⁴⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm 197.

umumnya harus diinterpretasikan dalam kasus konkret (*question of fact*).⁴⁵ Perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima lisensi saja, melainkan juga pemberi lisensi. Manfaat bagi penerima lisensi dalam hal ini berupa pemakaian merek milik pemberi lisensi dalam hal ini berupa pemakaian keuntungan yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu antara lain jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata merek terkenal dan dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen, maka penerima lisensi akan dapat melaksanakan usahanya secara lancar dalam merebut pangsa pasar. Atas dasar itu tidak perlu bersusah payah agar mereknya disukai oleh masyarakat.

Dalam konteks pemasaran terhadap barang dan jasa yang dihasilkan akan berlangsung dengan mulus dan lancar. Karena pada umumnya masyarakat masih mempunyai pada merek yang selama ini telah dikenal (merek terkenal) memiliki reputasi dan kualitas yang baik. Sedangkan bagi pemilik merek selaku pemberi lisensi, keuntungan yang diperoleh dari adanya perjanjian lisensi adalah mereknya dijamin dipakai oleh penerima lisensi secara aman dan legal sehingga secara langsung ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan negara kepada mereknya. Keuntungan lain yaitu pemilik merek akan memperoleh pembayaran royalti dari penerima lisensi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa susah payah memproduksi barang atau jasa akan memperoleh pemasukan penghasilan yang berasal dari hak mereknya. Keuntungan itu dapat meningkatkan penghasilannya karena masih dapat memakai merek miliknya untuk memproduksi barang atau jasa.

2.5 Persamaan Pada Pokoknya

2.5.1 Pengertian Persamaan Pada Pokoknya

Merek memiliki unsur utama yaitu memiliki daya pembeda. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 200.

antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan atau pada pokoknya.⁴⁶ Unsur “memiliki daya pembeda” ini juga menyebabkan permohonan pendaftaran merek wajib ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya. Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

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

Istilah “persamaan pada pokoknya” muncul ketika dua merek yang “kelihatannya” sama disandingkan. Hal inilah yang sering kali menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek yang lain karena dinilai merugikan dan dapat membingungkan masyarakat.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.⁴⁷ Penjelasan dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :

“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 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”.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 91.

⁴⁷ *Ibid.*

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes dibanding doktrin *entires*. Dalam arti persamaan pada pokoknya (*similar*), dianggap terwujud apabila merek hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.

2.5.2 Kriteria Persamaan Pada Pokoknya

Merek memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tanda yang dapat membedakan merek satu dengan merek yang lainnya dapat berupa nama orang, huruf-huruf, angka-angka, elemen figuratif, dan kombinasi dari warna-warna sebagaimana kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat pada merek tersebut. Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya:⁴⁸

1. Persamaan bunyi, bunyinya sama ketika diucapkan.
2. Persamaan arti, sangat mirip apabila mengingat hal yang sama.
3. Persamaan tampilan, yang timbul karena tampilan dari sisi bentuk, gambar, penerapan hurufnya.

Persamaan pada pokoknya menimbulkan persamaan yang membingungkan atau menimbulkan persamaan asosiasi antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga memiliki potensi menyesatkan masyarakat konsumen karena seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang merek merek orang lain.

Suatu merek mirip atau similar terkait dengan faktor yang paling penting dalam pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menimbulkan semacam persamaan membingungkan atau menimbulkan persamaan asosiasi antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga memiliki potensi

⁴⁸ Rahmi Jened, *Op. Cit*, hlm 181-182.

menyesatkan masyarakat konsumen. Konsumen menganggap merek sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain.

Dimana masyarakat sendiri yang mungkin salah mengenali identitas produk barang atau jasa. Namun juga diterapkan dalam kasus adanya risiko bahwa masyarakat akan mempercayai produk yang relevan dengan barang atau jasa berasal dari perusahaan yang sama atau secara ekonomi berasal dari perusahaan terkait dan hal ini menimbulkan kebingungan secara tidak langsung. Kesan persamaan asosiasi bukan alternatif dari persamaan yang membingungkan, tetapi merupakan unsur untuk mendefinisikan ruang lingkup persamaan yang membingungkan.

Persamaan yang membingungkan bagi masyarakat harus dihargai secara global dengan memperhitungkan segala faktor yang relevan dengan kondisi adanya saling ketergantungan beberapa faktor dan secara khusus persamaan antara merek dan produk barang atau jasa yang bersangkutan. Merek akan ditolak pendaftarannya jika memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis ataupun tidak sejenis, dimana ada risiko kebingungan dari konsumen dalam wilayah dimana merek tersebut dilindungi. Risiko dalam publik percaya bahwa barang atau jasa tersebut datang dari perusahaan yang sama atau berasal dari perusahaan yang mempunyai kaitan ekonomi.

Untuk menentukan kriteria persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek dapat dilihat dari unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Selain itu unsur-unsur yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah jenis barang atau jasa.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang akibat hukum jika tidak ada bukti asli sertifikat hak atas merek maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Fotocopy* sertifikat hak atas merek tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena kekuatan pembuktian sebuah *fotocopy* alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata, Putusan MA Nomor 701 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebuah *fotocopy* alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.
2. Akibat hukum jika tidak ada bukti asli sertifikat hak atas merek yaitu gugatan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, kekuatan pembuktian sebuah *fotocopy* alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata, karena ada pelanggaran Hak Atas Merek.
3. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu putusan *judex facti* yang menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar, Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari bukti-bukti surat yang diajukan, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Wahl Clipper Corporation tersebut harus ditolak.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berwenang untuk menerima pendaftaran merek harus lebih teliti memilih merek yang akan diterima pendaftarannya. Menilai apakah merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar dan pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar akan lebih terjamin serta aktif dalam memberikan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran merek dan membuat merek dagang maupun jasa. Sehingga, masyarakat bisa membuat merek sendiri tanpa meniru pihak lain yang terdaftar.
2. Hendaknya Hakim yang memutus perkara terkait pelanggaran merek terkenal tetap memperhatikan dasar-dasar dari gugatan penggugat, mengingat putusan yang dibuat harus memberikan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Sambil menunggu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diterbitkan, untuk membatalkan merek yang membonceng merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/atau jasa yang berbeda Hakim dapat menggunakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.
3. Hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih aktif turut serta 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 Undang-Undang Nomor 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.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: P.T Alumni.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- C. S. T. Kansil. 2010. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Jakarta: Djambatan.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mr. Roeslan Saleh. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjo. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T Alumni.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wipres.

Syahrifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, Bandung: Pustaka Setya.

Subrata, Kubung. 2009. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Terbaru.* Permata Press.

Sudargo Gautama. 1992. *Hukum Merek Indonesia. cetakan ke-2.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata.* Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

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.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134). Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

C. Internet

Indah Putri Krisna. (*Definisi Perlindungan Hukum*, diposting pada tanggal 30 November 2012), <http://pdfdatabase.com/index.php?definisi+perlindungan+hukum> pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 21.00 WIB.

Syahrudin Udin. "Penegakan Hukum Dibidang Merek dan Permasalahannya" <http://syahrudinsh.blogspot.co.id/2011/04/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html> diakses pada 15 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

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

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

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

4. Merek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

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

23. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

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

BAB II LINGKUP MEREK

Pasal 2

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

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

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

(9) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

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

Pasal 5

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

Pasal 6

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

Pasal 7

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

(2) Pemohon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

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

Pasal 8

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

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 9

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

Pasal 10

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

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

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

Pasal 12

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

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

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

Bagian Kelima
Pengumuman Permohonan

Pasal 14

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

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

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

e. label . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

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

Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

Pasal 16

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

Pasal 17

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

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh
Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

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

Pasal 19

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

BAB IV
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

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

e. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

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

Pasal 21

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

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

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

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Merek

Pasal 23

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

(8) ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

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

Pasal 24

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

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

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

Pasal 25

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

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 26

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

Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

Pasal 27

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

Bagian Keempat Permohonan Banding

Pasal 28

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 29

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

Pasal 30

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

Pasal 31

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

Pasal 32

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kelima
Komisi Banding Merek

Pasal 33

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

Pasal 34

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

Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

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

(2) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

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

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

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

Pasal 37

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 38

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

Pasal 39

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

Pasal 40

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

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

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

BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Kesatu Pengalihan Hak

Pasal 41

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

(7) Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

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

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 42

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

Pasal 43

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

Pasal 44 . . .



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 dicasarkan 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

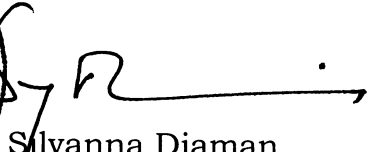
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

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




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

I. UMUM

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

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

Di samping . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

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

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

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

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

Berkenaan . . .



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.

Pasal 102 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5953



PUTUSAN

Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

WAHL CLIPPER CORPORATION, suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang Undang Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat, berkantor pusat di 2900 North Locust Street Sterling, Illinois 61081-0578, United States of America, dalam hal ini memberi kuasa kepada Walter Simandjuntak, S.H., M.H., kemudian Walter Simandjuntak, S.H., M.H., memberi kuasa substitusi kepada Khairunnisya, S.H., Advokat beralamat di Menara Batavia Lt 6, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

HARRY SUDJONO, bertempat tinggal di Jalan Kramat II Nomor 2, RT 009 RW 007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq

DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di dunia dan di Indonesia dari:
 - Merek Dagang Wahl untuk antara lain "alat pemangkas rambut" (*hair*



clipper);

- Nama badan hukum Wahl Clipper Corporation;

Bahwa *clipper* yang berarti "alat pemangkas" hanya menerangkan jenis barang yang pertama kali diproduksi, sedangkan *corporation* berarti "badan hukum";

2. Bahwa Wahl bukan kata biasa, melainkan nama keluarga dari Leo J. Wahl, pendiri Wahl Clipper Corporation, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Illinois, yang berhasil merancang suatu penemuan inovatif untuk pamannya J. Frank Wahl, yang di masa itu memproduksi alat pemijat. Leo J. Wahl melanjutkan usaha pamannya dimana ia mulai bereksperimen menciptakan alat pemangkas rambut listrik. Pada tahun 1920, perusahaannya telah menjual ribuan alat pemangkas rambut untuk salon-salon yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Leo J. Wahl meninggal pada tahun 1957 dan ia telah mengajukan lebih dari 100 paten terkait invensi pemangkas rambutnya tersebut;
3. Bahwa hingga saat ini, Wahl Clipper Corporation sudah berusia 94 tahun dan dibawah oleh Gregory S. Wahl sebagai presiden dan CEO melanjutkan sukses ayahnya, John F. (Jack) Wahl. Wahl Clipper Corporation adalah pemimpin industri produk-produk peralatan kecantikan internasional yang mempekerjakan lebih dari 2000 karyawan yang tersebar luas di Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Inggris, Jerman, Belanda, Hongaria, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Produk-produk Wahl dijual di tidak kurang dari 165 negara di dunia;
4. Bahwa semua informasi mengenai Penggugat dan merek Wahl dapat diakses melalui situs resmi Penggugat: <http://wahl.com/>;
5. Bahwa dalam perjalanan bisnisnya, Penggugat telah menghabiskan banyak biaya untuk melakukan investasi dan promosi guna memasarkan produk-produknya dan mendaftarkan merek dagangnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa negara di mana antara lain merek dagang Wahl Penggugat terdaftar:

Negara	Merek	Kelas	Terdaftar Sejak	No. Daftar
Amerika Serikat	WAHL	8	11 Juli 1950	527562
Amerika Serikat	WAHL	11	20 Maret 1951	539711
Amerika Serikat	WAHL	8,10,21	26 November 1985	1372190
Amerika Serikat	WAHL	8,10,20	9 Juni 1992	1691191



Argentina	WAHL	10	1 April 1988	2344882
Australia	WAHL	8	24 Agustus 1948	96157
Australia	WAHL	8,11	24 Maret 2005	1047961
Brazil	WAHL	8	8 Agustus 1989	813179912
China	WAHL	10	10 Maret 1987	280073
Costa Rica	WAHL	11	6 Februari, 2006	156518
Uni Eropa	WAHL	7,8,9,10,11	1 April 1996	000201327
Uni Eropa	WAHL	11	12 Mei 2005	004436622
Perancis	WAHL	7,8,9,11,21	5 Februari 1965	1561835
Hong Kong	WAHL	8,10	28 Agustus 1985	199200341AA
India	WAHL	21	24 Mei 1990	530285
Indonesia	WAHL	8	30 Juni 2009	IDM000208859
Indonesia	WAHL	10	30 Juni 2009	IDM000208858
Japan	WAHL	21	26 Januari 1988	2016370
Japan	WAHL	8,9,11,21	9 Maret 2007	5031095
Malaysia	WAHL	8	29 Agustus 1985	85003809
Malaysia	WAHL	10	29 Agustus 1985	85003810
Malaysia	WAHL	21	29 Agustus 1985	85003811
Meksiko	WAHL	7,8,9,11,12, 16,17,21	15 Juni 1980	249840
Paraguay	WAHL	11	17 Februari 1998	200465
Filipina	WAHL	3,8,10,21	30 Juni 1989	45495
Singapura	WAHL	10	27 Agustus 1985	T8503915G
Singapura	WAHL	21	27 Agustus 1985	T8503916E
Afrika Selatan	WAHL	8	13 November 1984	B84/10076
Afrika Selatan	WAHL	10	13 November 1984	B84/10078
Afrika Selatan	WAHL	21	13 November 1984	B84/10079
Vietnam	WAHL	8,9,11	18 Januari 2006	90530

6. Bahwa Penggugat harus mengalami bahwa telah didaftarkan/dimohonkan pendaftaran beberapa merek dagang yang mengandung kata Wahl atas nama Tergugat, baik yang sudah terdaftar maupun yang dalam proses pendaftaran, yaitu:
- Wahl Eroppe Nomor Daftar IDM000361726 tanggal 18 Juli 2012;
 - Wahl Eroppe Nomor Daftar IDM000389890 tanggal 19 Juni 2013;
 - Wahl Ionic Nomor Daftar IDM000293430 tanggal 14 Februari 2011;
 - Wahl Europe Nomor Daftar IDM000249379 tanggal 31 Mei 2010;



- e. Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035274 tanggal 29 Oktober 2007;
- f. Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-041985 tanggal 22 November 2010;
7. Bahwa selain itu, Tergugat telah seringkali mencoba mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dagang lain yang semuanya mengandung kata Wahl, namun permohonan tersebut ditolak oleh Turut Tergugat, baik ditolak secara langsung maupun ditolak karena keberatan Penggugat, sebagaimana ternyata pada tabel di bawah ini:

Merek	No. Permohonan	Kelas	Tgl Pengajuan	Keputusan/Hasil
WAHL US	D00-2007-035273	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL BY MEI SHI DA	D00-2007-035272	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL BY MAKARIZO	D00-2007-035276	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL BY HELEN OF TROY	D00-2007-035278	11	29 Oktober 2007	Keberatan dikabulkan
WAHL	D00-2008-030328	11	21 Agustus 2008	Ditolak
WAHL	D00-2009-009890	11	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WHALUX	D00-2009-009889	11	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHLUX	D00-2009-009884	11	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHL	D00-2009-020880	20	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHLUX	D00-2009-009885	10	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan
WAHLUX	D00-2009-009887	8	25 Maret 2009	Keberatan dikabulkan

8. Bahwa Tergugat pernah menjadi distributor/agen Penggugat untuk penjualan produk Wahl di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009 berdasarkan *Distributor Agreement* tanggal 10 April 2006. Pada waktu itu Tergugat berdagang di bawah nama Jaya



Utama;

9. Bahwa *Distributor Agreement* tersebut telah diakhiri pada tanggal 12 Juli 2007 atau setidaknya tidak diperpanjang lagi berdasarkan Pasal/ Angka 10 alinea kesatu *Distributor Agreement*;
10. Bahwa dalam huruf k *Distributor Agreement* tertulis kewajiban Tergugat sebagai berikut: "*Distributor shall acknowledge at all times Company's exclusive right, title, and interest in and to its patents and trademarks and shall not at any time do or cause to be done any act contesting or impairing any part of such right, title, and interest. Distributor shall not represent that it has any ownership interest in company's trademarks or registrations thereof. Distributor shall, in every reference to the trademarks in advertising or elsewhere, clearly indicate company's ownership of the trademarks.*" ("Distributor setiap waktu mengakui hak eksklusif, hak hukum, dan kepentingan hukum perusahaan atas paten-paten dan merek-merek dagangnya dan kapan pun tidak boleh melakukan atau mengusahakan untuk dilakukan suatu tindakan yang menentang atau mengganggu bagian dari hak, hak hukum, dan kepentingan hukum tersebut. Distributor tidak boleh menyatakan bahwa ia mempunyai kepentingan kepemilikan atas merek-merek dagang perusahaan atau pendaftaran-pendaftarannya. Distributor, dalam setiap referensi terhadap merek-merek dagang dalam pemasangan iklan atau di mana pun, harus dengan jelas menunjukkan kepemilikan perusahaan atas merek-merek dagang itu");
11. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek-merek dagang Tergugat pada angka 6, karena semuanya mengandung kata Wahl sebagai unsur yang menonjol (*essential part*) sehingga menyerupai nama badan hukum Wahl Clipper Corporation Penggugat dan didasarkan atas iktikad tidak baik, yaitu meniru dan/atau membonceng merek Wahl Penggugat yang notabene bekas prinsipalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
12. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan peninjauan kembali (PK) kasus Nike, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 Reg. Nomor 220 PK/Perd/1986 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya (halaman 56) sebagai berikut: "Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan



Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan di mana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Hak Milik Perindustrian (sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 (sekarang Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001), tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli";

13. Bahwa di samping putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Nike tersebut, putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Yamaha Nomor 2854 K/Sip/1981 tanggal 29 April 1982, putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Arcoroc Nomor 1971 K/Sip/1982 tanggal 11 Maret 1986, putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Giordano Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013 K/N/HaKI/2003 tanggal 11 Juni 2003 dalam kasus Davidoff, dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt-Sus-Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst. tanggal 15 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 29 Januari 2014 dalam kasus McCulloh, pada intinya menyatakan pemakaian merek luar negeri oleh pengusaha nasional tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa barang-barang yang diperdagangkan oleh pengusaha nasional tersebut berasal pula dari perusahaan luar negeri yang sama terlepas dari hal apakah barang-barang yang memakai merek luar negeri itu sejenis atau tidak;
14. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kelak akan dimasukkan sebagai bukti dalam perkara ini;
15. Bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (2) *juncto* Penjelasan *juncto* Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat berhak menggugat tanpa batas waktu agar pendaftaran merek-merek Tergugat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;



16. Bahwa pengertian dengan segala akibat hukumnya ialah, apabila sebelum atau sesudah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tergugat masih memiliki pendaftaran/pemohonan dan/atau mendaftarkan kembali merek lain yang mengandung kata Wahl, maka pendaftaran/pemohonan itu turut batal pula dengan sendirinya demi hukum berdasarkan putusan perkara ini tanpa perlu digugat lagi;
17. Bahwa menurut Pasal 80 ayat (9) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, putusan Pengadilan Niaga dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;
18. Bahwa kendatipun tidak diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini hanya dengan maksud agar Turut Tergugat terikat langsung dan mentaati putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dari merek dagang Wahl dan nama badan hukum Wahl Clipper Corporation di Indonesia;
3. Menyatakan merek dagang Tergugat Wahl Eropé Nomor IDM000361726, Wahl Eropé Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430, Wahl Europe Nomor IDM000249379, Wahl By Sunshine Nomor D00-2007-035274 dan Wahl Europe Nomor D00-2010-041985 menyerupai nama badan hukum Penggugat dan telah didaftarkan/dimohonkan pendaftarannya dengan iktikad tidak baik;
4. Membatalkan pendaftaran merek dagang Wahl Eropé Nomor IDM000361726, Wahl Eropé Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek dagang Wahl Eropé Nomor IDM000361726, Wahl Eropé Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan permintaan pendaftaran merek Wahl By Sunshine Nomor D00-2007-035274 dan Wahl Europe Nomor D00-2010-041985 jika tetap didaftarkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;



7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditetapkan "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
2. Bahwa Tergugat telah melakukan proses pendaftaran merek Wahl Ionic dengan Nomor Daftar IDM 000293430 sejak tanggal 6 November 2008 untuk kelas barang 11 dan jenis barang washtafel, closet, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran-kran air, ketel listrik, bohlam, kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor, perlengkapan dan pengatur untuk pipa gas, perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pematik gas, oven, rice cooker, pemanggang listrik, lampu-lampu, lampu neon, lampu mobil, lampu kendaraan, water heater, lemari es, freezer, kulkas, refrigerator, water cooler, alat pengering rambut/hair dryer, catok rambut yang digerakan dengan listrik, lampu untuk pengeritingan rambut, kipas angin, air conditioner, exhaust fan, alat penghisap asap, fan, bola lampu, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak, instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, instalasi kesehatan, ketel listrik, kaos lampu, oven-oven, kompor-kompor, segala macam lampu mobil/kendaraan bermotor, lampu penunjuk arah mobil, bola lampu, kaos lampu, kap lampu, alat pembakar untuk lampu, lampu listrik, lentera, lampu minyak, lampu senter, lampu proyeksi, lampu pengaman, stop kontak untuk lampu listrik, lampu patri, lampu besar kendaraan, reflector kendaraan lampu halogen, segala macam lampu sorot besar/kecil, lampu kerja, segala macam lampu sorot tangan, lampu putar (sirine), lampu aquarium, lampu busur, bola lampu mobil, alat-alat kompor yaitu: kepala kompor, saringan kompor, luar/dalam, tutup angina, tangki minyak, peralatan kamar mandi, keran air, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berpusar;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan proses pendaftaran merek Wahl Europe dengan Nomor Daftar IDM 000249379 sejak tanggal 5 November 2007 dan memperoleh sertifikat pada tanggal 31 Mei 2010 untuk kelas barang 11



dengan jenis barang washtafel, closet, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran-kran air, ketel listrik, bohlam, kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan pertengkapan yang dibentuk untuk kompor, perlengkapan dan pengatur untuk pipa gas, perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pematik gas, oven, rice cooker, pemanggang listrik, lampu-lampu, lampu neon, lampu mobil, lampu kendaraan, water heater, lemari es, freezer, kulkas, refrigerator, water cooler, pengering pakaian listrik, alat pengering rambut/ hair dryer, kipas angin, air conditioner, exhaust fan, alat penghisap asap, fan, bola lampu, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, instalasi kesehatan, ketel listrik, kaos lampu, oven-oven, kompor-kompor, segala macam lampu mobil/ kendaraan bermotor, lampu penunjuk arah mobil, bola lampu, kaos lampu, kap lampu, alat pembakar untuk lampu, lampu listrik, lentera, lampu minyak, lampu senter, lampu proyeksi, lampu pengaman, stop kontak untuk lampu listrik, lampu patri, lampu besar kendaraan, reflector kendaraan lampu halogen, segala macam lampu sorot besar/ kecil, lampu kerja, segala macam lampu sorot tangan, lampu aquarium, lampu busur, bola lampu mobil, alat-alat kompor yaitu: kepala kompor, saringan komper luar/dalam, tutup angin, tangki minyak, peralatan kamar mandi, keran air, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berpusar;

4. Bahwa Tergugat telah melakukan proses pendaftaran merek Wahl by Sunshine sejak tanggal 29 Oktober 2007 untuk kelas 11 dengan jenis barang washtafel, closet, bathtub, bak cuci piring, water tub, kran-kran air, ketel listrik, kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor, perlengkapan dan pengatur untuk pipa gas, kompor-kompor perlengkapan pengatur dan pengaman untuk peralatan gas, pemantik gas, oven rice cooker, pemanggang listrik, water heater, lemari es, freezer, kulkas, referigator, water cooler, pengering pakaian listrik, alat pengering rambut/ hair dryer, kipas angin, air conditioner, exhaust fan, alat penghisap asap, fan, corong asap, cerek listrik, kompor listrik, kompor gas, kompor minyak, instalasi pemurnian air, instalasi pemanasan air, instalasi generator gas, instalasi kesehatan, ketel listrik, oven-oven, kompor-kompor, stop kontak untuk lampu listrik, alat-alat kompor yaitu: kepala kompor, saringan kompor luar/dalam, tutup angin, tangki minyak, peralatan kamar mandi, keran air, pipa air untuk instalasi saniter, perlengkapan jet air berpusar;



5. Dengan demikian sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek, jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek oleh Penggugat telah kadaluarsa. Karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 16 September 2015;

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaptarnya suatu merek di dalam daftar umum merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaptarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek-merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Wahl Europe atas nama Harry Sudjono dengan nomor IDM000249379 terdaftar tanggal 31 Mei 2010 untuk kelas 11 dengan tanggal permohonan pendaftaran 5 November 2007, Wahl Ionic atas nama Harry Sudjono dengan nomor IDM 000293430 dengan tanggal permohonan pendaftaran 6 November 2008 untuk kelas 11, merek Wahl by Sunshine atas nama Harry Sudjono dengan dengan nomor agenda permohonan D002007035274 dan telah memperoleh Nomor IDM 000470291 dengan tanggal permohonan pendaftaran 19 Oktober 2007 kelas 11. Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada tanggal 16 September 2015. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan Penggugat telah kadaluarsa/ telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun, sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 17 Desember 2015 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan gugatan pembatalan merek Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 27 Januari 2016 dan 26 Januari 2016 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2016;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bukti-bukti Pemohon Kasasi sudah memenuhi syarat notarisasi dan/atau legalisasi yang benar;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi tidak memiliki kekuatan pembuktian hanya karena berupa foto *copy/print-out* adalah pertimbangan yang keliru dan sangat



tendensius, dan *Judex Facti* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa surat-surat bukti foto copy tersebut telah dinotarisasi dan/atau dilegalisasi sesuai dengan aslinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 1868 KUHPerdara tentang akta otentik. Bahkan beberapa surat-surat bukti telah dilegalisasi sesuai asli oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk surat-surat bukti lainnya yang berupa foto copy/*print-out* merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, *Judex Facti* tidak mempunyai alasan untuk meragukan keaslian dari bukti-bukti Pemohon Kasasi.

Bahwa oleh karena surat-surat bukti Pemohon Kasasi telah melalui proses notarisasi dan/atau legalisasi yang benar, maka surat-surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama merek Wahl dan Termohon Kasasi adalah pihak yang beriktikad buruk.

Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-20A terbagi menjadi empat kategori:

- 1) Surat-surat bukti yang dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 2) Surat-surat bukti yang dinotarisasi oleh *Notary Public* di *Illinois*, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
- 3) Surat-surat bukti dokumen elektronik (*print-out*); dan
- 4) Surat-surat bukti berupa fotokopi putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
 - 1) Surat-surat bukti yang dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa surat-surat bukti berikut telah dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sudah seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-3 dan P-4: Sertifikat Merek Wahl Nomor IDM000208858 dan IDM000208859 di Indonesia atas nama Wahl Clipper Corporation (fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) (Turut Termohon Kasasi);
 - o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi



merupakan pemilik dan pendaftar pertama merek Wahl di Indonesia.

- P-5: Kompilasi sertifikat-sertifikat pendaftaran merek Wahl di luar Indonesia yang telah dijilid menjadi satu dan diberi daftar indeks sebagai bagian yang tidak terpisahkan (fotokopi dilegalisir oleh Notary Public Negara Bagian Illinois, Sekretaris Negara Bagian Illinois, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Amerika Serikat) berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
 - o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi memiliki reputasi internasional terhadap merek Wahl di luar Indonesia;
- P-14 sampai dengan P-14C: Fotokopi surat-surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi);
 - o Surat-surat bukti ini menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi menolak permintaan pendaftaran merek-merek Termohon Kasasi atas dasar iktikad tidak baik;
- P-8 sampai dengan P-11: Fotokopi sertifikat-sertifikat merek terkait Wahl atas nama Harry Sudjono (Termohon Kasasi) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Termohon Kasasi);
 - o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran merek-merek terkait Wahl atas nama Termohon Kasasi diajukan setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;

Bahwa surat-surat bukti yang dikemukakan di atas telah melalui proses legalisasi yang benar, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian berarti *Judex Facti* telah menyangkal kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dan telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku.

- 2) Surat-surat bukti yang dilegalisir oleh *Notary Public* di *Illinois*, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah:



Bahwa surat-surat bukti berikut telah dilegalisir oleh *Notary Public* di *Illinois*, Amerika Serikat dan sudah seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-6 dan P-7: Perjanjian distributor antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan terminasinya (foto copy dilegalisir Notary Public Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat) berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
 - o Surat-surat bukti ini menunjukkan hubungan kerjasama yang sudah ada sebelumnya dan menunjukkan Termohon Kasasi sudah mengetahui tentang merek Wahl dari Pemohon Kasasi.

Bahwa surat-surat bukti yang dikemukakan di atas telah melalui proses legalisir notaris yang benar. Selanjutnya, surat-surat bukti tersebut adalah alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian adalah keliru dan tanpa dasar hukum.

3) Surat-surat bukti dokumen elektronik (*print-out*):

Bahwa surat-surat bukti berikut seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-1: *Certificate of Good Standing Wahl Clipper Corporation* yang diterbitkan oleh Sekretaris Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
 - o Surat bukti ini membuktikan legal standing *Wahl Clipper Corporation* sebagai Penggugat dan nama badan hukumnya;
- P-2: Print-out situs resmi <http://wahl.com/> dan <http://wahl.com/about> berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah;
 - o Surat-surat bukti ini menunjukkan sejarah perusahaan Wahl Clipper Corporation;
- P-12 dan P-13: *Print-out* database Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengenai permintaan pendaftaran merek



Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035724 dan Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-041985 atas nama Harry Sudjono (Termohon Kasasi);

- o Surat-surat bukti ini menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran merek-merek terkait Wahl atas nama Termohon Kasasi diajukan setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;

Bahwa surat-surat bukti yang dikemukakan di atas seharusnya dapat dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian adalah keliru dan tanpa dasar hukum;

- 4) Fotokopi putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:

Bahwa surat-surat bukti berikut seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh *Judex Facti*:

- P-15 sampai dengan P-20: Foto copy putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kasus Nike, Yamaha, Arcoroc, Giordano, Davidoff, McCulloh (*ad informandum*);
 - o Surat-surat bukti ini mendukung posisi Pemohon Kasasi terhadap perkara *a quo* bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang beriktikad tidak baik sehingga pendaftaran merek-mereknya harus dibatalkan.
- P-20A: Fotokopi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kasus McCulloh (*ad informandum*);
 - o Surat bukti ini mendukung posisi Pemohon Kasasi terhadap perkara *a quo* bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang beriktikad tidak baik sehingga pendaftaran merek-mereknya harus dibatalkan.



Bahwa putusan-putusan pengadilan yang dikemukakan di atas merupakan yurisprudensi yang disampaikan sebagai informasi tambahan atau referensi (*ad informandum*) sehingga tidak diperlukan aslinya. Dengan menolak surat-surat bukti ini, berarti *Judex Facti* menolak yurisprudensi tersebut serta kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya, surat-surat bukti ini seharusnya dapat diterima sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang telah dijelaskan di atas;

- II. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perbuatan Termohon Kasasi yang melanggar norma kepatutan dan beriktikad tidak baik.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pendaftar pertama merek Wahl, yang juga merupakan nama badan hukumnya, Wahl Clipper Corporation.

Bahwa Termohon Kasasi yang notabene bekas distributor Pemohon Kasasi telah mengajukan pendaftaran merek-merek terkait Wahl dengan iktikad buruk pertama kali pada tanggal 29 Oktober 2007 (tiga bulan setelah perjanjian distributor diakhiri oleh Pemohon Kasasi). Hal ini pun tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi baik pada akta jawaban maupun akta dupliknya, sehingga Termohon Kasasi dianggap mengakui hal tersebut. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum pembuktian, cetakan tahun 1969, halaman 13 menyatakan: "Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui".

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang mendaftarkan permohonan pendaftaran merek Wahl dengan iktikad tidak baik dan pendaftaran merek-mereknya tersebut harus dibatalkan. Kelalaian *Judex Facti* dalam mencermati hal tersebut sangat tidak adil dan telah salah menerapkan hukum yang berlaku.

- III. *Judex Facti* tidak konsisten dan tidak adil dalam mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Termohon Kasasi.

Bahwa dalam putusan Nomor 57/Pdt-Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst halaman 25, *Judex Facti* menyatakan melalui bukti surat T-1 sampai dengan T-8 bahwa Termohon Kasasi adalah pemilik enam pendaftaran



merek-merek terkait Wahl termasuk merek *Wahl by Sunshine* Nomor Daftar IDM000470291 dan *Wahl Europe* Nomor Daftar IDM000460541. Namun pada faktanya, Termohon Kasasi hanya menunjukkan empat sertifikat merek (surat bukti T-1 sampai dengan T-4) dan Termohon Kasasi tidak menunjukkan Sertifikat Merek *Wahl by Sunshine* Nomor Daftar IDM000470291 dan *Wahl Europe* Nomor Daftar IDM000460541.

Bahwa selanjutnya, surat bukti T-5 dan T-6 hanya permohonan pendaftaran merek *Wahl by Sunshine* Nomor Agenda D00-2007-035274 dan *Wahl Europe* Nomor Agenda D00-2010-041985 atas nama Termohon Kasasi. Kedua surat bukti ini tidak membuktikan kepemilikan Termohon Kasasi terhadap kedua merek-merek tersebut. Dengan menerima surat-surat bukti T-5 sampai dengan T-6 sebagai bukti kepemilikan merek *Wahl by Sunshine* dan *Wahl Europe* oleh Termohon Kasasi menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa namun demikian, dengan menunjukkan surat bukti T-1 sampai dengan T-4 saja tidak mengesampingkan dalil Pemohon Kasasi bahwa merek-merek tersebut telah diajukan atas dasar iktikad tidak baik.

IV. Putusan *Judex Facti* membahayakan Republik Indonesia dalam era perdagangan global penegakan hukum kekayaan intelektual.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah perusahaan multinasional yang aktif dalam perdagangan di Indonesia selama bertahun-tahun dimana perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting dalam usaha Pemohon Kasasi.

Bahwa penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang tidak maksimal tentunya memberikan dampak negatif bagi Republik Indonesia dan akan menjauhkan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Bahwa sebagaimana diketahui dari bagian menimbang dan penjelasan Umum Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maksud dan alasan dibentuknya Undang-undang tersebut antara lain mengingat hal-hal berikut:

- o Menjaga persaingan usaha yang sehat di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
- o Semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan



teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama;

- o Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim usaha persaingan yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang memadai yang tentunya harus didukung oleh peradilan yang profesional dan berkeadilan;

Bahwa dalam kaitan ini adalah penting untuk mengutip kembali pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 Reg. Nomor 220 PK/Perd/1986 dalam kasus Nike yang menyatakan:

"Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian (sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 (sekarang Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001), tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli" (P-15, halaman 56);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Nike tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap dan diikuti antara lain oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Nopember 1995 Nomor 426 PK/Pdt/1994 dalam kasus Giordano, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2003 Nomor 013 K/N/HaKI/2003 dalam kasus Davidoff, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 1 Desember 2010 Nomor 59/Merek/2010/PN Niaga Jkt. Pst., dalam kasus Bawang dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., dalam kasus Truper;



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

mengenai keberatan ke I sampai dengan IV:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, alasan-alasan kasasi dari Penggugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar, Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari bukti-bukti surat yang diajukan, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan undang undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Wahl Clipper Corporation, tersebut harus ditolak;

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

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

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAHL CLIPPER CORPORATION**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan



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

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,00 |

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

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.