



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1992
TENTANG
MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa;
- c. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan mengenai merek data suatu undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan data kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek.
7. Kantor Merek adalah satuan organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

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

Pasal 3

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Pasal 4

- (1) Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.
- (2) Pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.

Bagian Kedua
Merek Yang Tidak Dapat Didaftar
dan Yang Ditolak
Pasal 5

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

- a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
- (2) Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang,
 - c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau Stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - d. merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan
Merek Terdaftar
Pasal 7

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

BAB III
PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa.

- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.
- (2) Surat permintaan pendaftaran merek mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d. alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - e. macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - f. kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya; dan
 - g. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
- (3) Surat permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani pemilik merek atau kuasanya.
- (4) Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (5) Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka permintaan tersebut ditandatangani oleh salah seorang atau salah satu wakil badan hukum yang berhak atas merek dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang atau badan hukum lainnya yang berhak.
- (6) Dalam hal permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 10

- (1) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi:
 - a. surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
 - b. dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
 - c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
 - d. surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan
 - e. pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (2) Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin, dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai permintaan pendaftaran merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemilik atau yang berhak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.

Bagian kedua

Permintaan Pendaftaran Merek

Dengan Hak Prioritas

Pasal 12

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.

Pasal 13

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.
- (2) Kantor Merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali.
- (4) Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
Pendaftaran Merek
Pasal 14

- (1) Kantor Merek melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut dari Kantor Merek.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengajuan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau ayat (3), permintaan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali.
- (2) Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Bagian Keempat
Waktu Penerimaan Permintaan
Pendaftaran Merek

Pasal 16

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 telah dipenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.
- (2) Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat oleh Kantor Merek.

Bagian Kelima
Perubahan dan Penarikan Kembali
Permintaan Pendaftaran Merek

Pasal 17

- (1) Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan semula dan mengajukan permintaan pendaftaran merek yang baru.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan dan penarikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Kantor Merek, permintaan pendaftaran merek dapat ditarik kembali oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
- (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan surat kuasa bagi keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal permintaan pendaftaran merek ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV

PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Pengumuman

Pasal 19

Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek, mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan dalam hal diajukan dengan menggunakan hak prioritas, harus telah dipenuhi pula ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 20

- (1) Pengumuman berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan:
 - a. menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat; dan
 - b. menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya permintaan pendaftaran merek dicatat oleh Kantor Merek.

Pasal 21

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- b. kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya;
- c. tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas, dan
- e. contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna apabila merek menggunakan unsur warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua

Keberatan dan Sanggahan

Pasal 22

- (1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau harus ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

Pasal 23

- (1) Orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permin- taan pendaftaran merek berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Kantor Merek.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Kantor Merek.

Pasal 24

Kantor Merek menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Substantif

Pasal 25

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau dalam hal ada keberatan selama jangka waktu pengumuman, setelah diterimanya sanggahan, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 serta bila ada keberatan atau sanggahan.

Pasal 26

Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya sembilan bulan sejak :

- a. tanggal berakhirnya pengumuman; atau
- b. tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai Pemeriksa Merek pada Kantor Merek.
- (2) Pemeriksa Merek berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- (3) Kepada Pemeriksa Merek diberikan jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat disetujui, maka Kantor Merek:
 - a. mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek;
 - b. memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek;
 - c. memberikan Sertifikat Merek; dan
 - d. mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, maka Kantor Merek menetapkan keputusan tentang penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut.
- (3) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal ada keberatan, Kantor Merek menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan keberatan.

Pasal 29

- (1) Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal merek tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.
- (2) Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa, Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada kuasanya dengan tembusan kepada pemilik merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftarkan;
 - b. nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan berdasarkan Pasal 11;
 - c. tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek;
 - d. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, apabila permintaan pendaftaran diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
 - e. etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam

bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia;

- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang atau jasa atas mana merek didaftarkan; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
- (4) Setiap orang dapat mengajukan permintaan petikan resmi pendaftaran merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek.
- (5) Permintaan petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

Nomor pendaftaran merek wajib dicantumkan pada setiap penggunaan merek yang terdaftar, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Permintaan Banding

Pasal 31

- (1) Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Kantor Merek.
- (3) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di lingkungan departemen yang dipimpin Menteri.
- (4) Anggota Komisi Banding Merek berjumlah ganjil sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari ahli yang diperlukan dan atau Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.
- (5) Ketua dan anggota Komisi Banding Merek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Permintaan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permintaan pendaftaran merek yang ditolak.

Pasal 33

- (1) Permintaan banding diajukan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan surat pembicaraan penolakan permintaan pendaftaran merek.
- (2) Dalam hal jangka waktu permintaan banding tersebut telah lewat tanpa ada permintaan banding, maka penolakan permintaan pendaftaran merek dianggap diterima oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

- (3) Dalam hal penolakan permintaan pendaftaran merek telah dianggap diterima oleh orang atau badan hukum atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Merek mencatatnya dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 34

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan banding, Kantor Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (4) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permintaan banding, Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding Merek memberitahukan penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 35

Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding Merek, tatacara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan

Merek Terdaftar

Pasal 36

- (1) Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.
- (3) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Kantor Merek.
- (4) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar disetujui apabila :

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

Pasal 38

- (1) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar ditolak oleh Kantor Merek, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 39

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

Bagian Keenam

Perubahan Nama dan atau Alamat

Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 40

- (1) Perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diberitahukan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar yang telah dicatat oleh Kantor Merek, diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Pencatatan perubahan nama dan atau alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama

Pengalihan Hak

Pasal 41

- (1) Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara :
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
- (2) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya.
- (3) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

- (4) Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat Kantor Merek, diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.
- (2) Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Kantor Merek apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

Pasal 43

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 44

- (1) Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.
- (2) Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Kantor Merek.
- (4) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat oleh Kantor Merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

Pemilik merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 46

Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa pencrma lisensi dapat membcri lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 47

Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh pchnerima lisensi, dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

Pasal 48

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2) Kantor Merek wajib menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kantor Merek memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tertulis kepada pemilik merek dan penerima lisensi atau kuasanya dcngan menyebutkan alasannya.

Pasal 49

- (1) Penerima lisensi yang beritikad baik dari merek yang kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakannya sebagai perjanjian lisensi merek yang tidak dibatalkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi tersebut.
- (2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilaksanakannya kepada pemberi lisensi merek yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pembcri lisensi sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari pencrma lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalli yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Pasal 50

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Kedua Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 51

- (1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan Kantor Merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa :
 - a. merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau
 - b. merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
- (3) Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada Kantor Merek.
- (4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam berita Resmi Merek.
- (5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.
- (6) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hanya dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas setuju untuk menyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.
- (7) Pencatatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 52

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan melalui :

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau
- b. Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 53

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat diajukan permohonan banding.
- (2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan tersebut.
- (3) Kantor Merek melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan penghapusan

pendaftaran merek tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

- (1) Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Kantor Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, dan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 56

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar.
- (3) Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek.
- (4) Gugatan pembatalan diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.
- (5) Dalam hal pemilik merek yang digugat pembatalannya bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 57

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 58

- (1) Terhadap putusan Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) tidak dapat diajukan permohonan banding.

- (2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan tersebut.
- (3) Kantor Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan pembatalan tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Kantor Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, dan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam berita Resmi Merek.

Pasal 60

Pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

BAB VII

MEREK KOLEKTIF

Pasal 61

- (1) Permintaan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pencagasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada permintaan , pendaftaran tersebut wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan.
- (3) Peraturan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berisikan antara lain :
 - a. sifat, ciri-ciri umum, atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan Merek Kolektif tersebut;
 - b. ketentuan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Pasal 62

Terhadap permintaan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 61.

Pasal 63

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran Merek Kolektif, Pemeriksa Merek berkesimpulan bahwa permintaan pendaf- Wan merek sebagai Merek Kolektif dapat disetujui, maka Kantor Merek :

- a. mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dengan melampirkan salinan peraturan penggunaan merek tersebut; dan
- b. mengumumkan pendaftaran Merek Kolektif tersebut berikut peraturan penggunaannya dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 64

- (1) Perubahan peraturan penggunaan Merek Kolektif wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Perubahan peraturan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (4) Pencatatan perubahan peraturan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 65

Pemilik Merek Kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan orang dan atau badan hukum lain yang juga menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Pasal 66

- (1) Pemilikan atas Merek Kolektif terdaftar dapat dialihkan hanya kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek.
- (3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pencatatan pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 67

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain.

Pasal 68

- (1) Kantor Merek dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar :
 - a. permintaan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai Merek Kolektif,

- b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai berturut-turut selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pen- daftarannya;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (2) Permintaan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan kepada Kantor Merek.
 - (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
 - (4) Pencatatan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 69

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, huruf c, atau huruf d.

Pasal 70

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Pasal 71

Seluruh ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku terhadap Merek- Kolektif, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Bab ini.

BAB VIII

GUGATAN GANTI RUGI

Pasal 72

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 73

Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat pula dilakukan oleh pencria lisensi merek terdaftar baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pcmilik merek yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Pasal 75

Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) tidak dapat diajukan permohonan banding.

Pasal 76

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Bab ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek.

BAB IX

PENGELOLAAN MEREK

Pasal 77

Penyelenggaraan administrasi atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Kantor Merek.

Pasal 78

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

Pasal 79

Dalam melaksanakan pengelolaan merek Kantor Merek memperoleh pembinaan dari dan bertanggungjawab kepada Menteri.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana di bidang merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 83

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 adalah kejahatan.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Semua merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan masih berlaku pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 86

- (1) Terhadap merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat diajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan selama jangka waktu berlakunya pendaftaran merek tersebut.

Pasal 87

Permintaan pendaftaran merek, perpanjangan pendaftaran merek, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 88

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

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

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 81



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1992
TENTANG
MEREK

UMUM

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1988 ditegaskan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Adapun titik beratnya, adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Landasan untuk itu telah diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan oleh bangsa Indonesia sejak Repelita pertama. Melalui Repelita demi Repelita, bangsa Indonesia pada saat ini telah sampai pada tahap yang sangat penting yaitu mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat. Dengan struktur ekonomi seperti ini, dalam tahap pembangunan selanjutnya bangsa Indonesia akan memasuki era tinggal landas untuk lebih memacu pembangunan atas dasar kekuatan sendiri guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum tetapi justru karena peranannya yang penting dalam kehidupan ekonomi.

Oleh karena itu secara bertahap telah diatur kembali ketentuan-ketentuan di bidang Hak Cipta dan Hak Paten. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual merek juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas.

Kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Kelancaran perdagangan akan sangat menunjang kegiatan produksi. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini pengertian perdagangan mencakup pula pengertian produksi. Sebenarnya pengaturan mengenai merek bukanlah hal yang baru. Selama ini telah ada Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam hal tertentu Undang-undang baru ini lebih merupakan penyempurnaan. Penyempurnaan ini dianggap perlu atas dasar pertimbangan antara lain : Pertama materi Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa baik dalam kebutuhan, kemampuan, maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi

produk-produk mereka. Kedua perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-undang ini. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain :

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang sederhana tetapi luwes. Berbeda dari Undang-undang yang lama, yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi obyek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian judul Merek dalam Undang-undang ini, maka lingkup merek mencakup baik untuk merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung didalamnya. Lebih dari itu dapat pula tertampung pengertian merek lainnya seperti Merek Kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti "certification marks", "associate marks" dan lain-lainnya.
- b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.
- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang-undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.
- d. Sebagai negara yang ikut serta dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883, maka Undang-undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi tersebut.
- e. Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961.
- f. Undang-undang ini mengatur juga sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. Perbedaan-perbedaan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut, sekaligus menunjukkan perluasan ruang lingkup Undang-undang ini. Perluasan itu diperlukan dalam rangka memantapkan peranan merek sebagai sarana untuk lebih meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Dalam pengertian "bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum" termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan RasulNya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

Huruf d

Contoh dari merek seperti ini adalah kata "kopi atau gambar kopi" untuk produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya", adalah adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Hak Cipta" adalah Hak Cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelas barang atau jasa" adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Apabila merek akan dimintakan pendaftarannya untuk lebih dari satu kelas, maka permintaan seperti itu harus diajukan secara terpisah.

Ayat (2)

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Oleh karenanya, permintaan pendaftaran merek untuk setiap kelas harus menyebutkan dengan jelas jenis atau jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pemerintah berkewajiban agar Kantor Merek dapat terus meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Perluasan jangkauan pelayanan tersebut, dilakukan secara bertahap dengan membentuk cabang-cabang Kantor Merek di daerah berikut tenaga dan fasilitasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini, dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan konvensi internasional dalam Pasal ini adalah Konvensi Paris (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 enam bulan;
- b. jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris;
- c. tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;
- d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari dimana Kantor Merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Pasal 13

Ayat (1)

Bukti tersebut berupa surat permintaan pendaftaran merek beserta tanda penerimaan permintaan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat permintaan atau tanda penerimaan, maka pengesahan atas salinan tersebut diberikan oleh Kantor Merek di negara dimana permintaan pendaftaran merek diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan "dalam waktu dua bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut dari Kantor Merek" adalah waktu sejak tanggal penerimaan surat oleh si alamat yang tercantum pada Bukti Berita Penerimaan

Kantor Pos yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pos dan si alamat yang telah dikirim kembali ke Kantor Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat(1)

Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek tersebut dikenal pula sebagai "filing date". Penetapan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Merek kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek adalah tanggal yang ditetapkan setelah dokumen permintaan pendaftaran merek memenuhi kelengkapan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini. Tanggal tersebut mungkin sama dengan tanggal pengajuan permintaan pendaftaran merek, apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permintaan tersebut. Kalau dipenuhinya kekurangan persyaratan baru berlangsung pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, maka tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah perubahan yang berkaitan dengan merek itu sendiri, sedangkan penggantian nama dan/atau alamat pemilik yang tidak berkaitan dengan pengalihan hak tidak perlu menarik kembali permintaan semula.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman dilakukan juga di Kantor Wilayah atau satuan organisasi yang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi pembinaan merek dengan menempatkannya pada papan pengumuman.

Huruf b

Berita Resmi Merek adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek yang memuat hal-hal yang menurut Undang-undang ini harus dimuat di dalamnya. Kantor Merek menyampaikan Berita Resmi Merek ke Kantor Wilayah atau satuan organisasi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan merek, untuk digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang berkepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keterangan mengenai unsur warna terutama diperlukan apabila merek tersebut menggunakan warna selain hitam dan putih.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "setiap orang atau badan hukum" dalam Pasal ini, termasuk juga pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan merek tersebut sebagai pemakai pertama untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

Pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya yang telah dipergunakan dalam kaitannya sebagai pemakai pertama, untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian "dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan" dalam ayat ini, sama dengan pengertian yang terdapat dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2).

Pasal 24

Selain keberatan dan sanggahan tersebut, dalam pemeriksaan permintaan pendaftaran merek, Kantor Merek juga menggunakan bahan-bahan atau data yang dimilikinya sendiri.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Pemeriksa Merek adalah tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk tugas itu. Karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaannya, jabatan Pemeriksa Merek adalah jabatan fungsional. Dalam jabatan tersebut, Pemeriksa Merek bekerja semata-mata berdasarkan keahlian.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sertifikat Merek merupakan surat bukti pendaftaran merek. Penyampaiannya, dapat dilakukan bersama dengan surat pemberitahuan tentang didaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Dicantumkannya nomor pendaftaran ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa merek tersebut telah terdaftar. Hal ini penting bagi konsumen atau masyarakat pada umumnya dan untuk mempercepat penemuan kembali dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 31

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Komisi Banding Merek adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk memeriksa permintaan banding atas penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Kantor Merek.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja berdasarkan keahlian dan tidak tunduk kepada perintah atau kemauan siapapun yang memimpin Departemen ataupun Kantor Merek.

Ayat (4)

Kecuali Ketua yang merangkap anggota, para anggota Komisi Banding diangkat setiap kali ada permintaan banding hanya untuk memeriksa permintaan banding yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan, penjelasan atau bukti yang disertakan dalam permintaan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau seharusnya telah disampaikannya.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam permintaan pendaftaran merek, karena hal itu telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final artinya bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat terakhir dalam lingkungan badan tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pembinaan merek.

Dengan demikian secara administratif dan substantif tidak ada badan tata usaha negara atau pejabat tata usaha negara lain yang dapat meninjau kembali keputusan Komisi Banding Merek.

Mengingat Komisi Banding Merek adalah badan dalam lingkungan tata usaha negara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Banding merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka sepanjang keputusan tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seseorang atau badan hukum merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Komisi Banding tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal permintaan banding diajukan oleh kuasanya, maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada kuasa yang bersangkutan dan salinan diberikan kepada orang yang memberi kuasa.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang", misalnya pemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik merek.

Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pihak-pihak yang bersangkutan" adalah pemilik merek dan penerima pengalihan hak atas merek, sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ketentuan ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaikonsumen. Dasar pertimbangannya adalah bahwa pemberian jasa tertentu, seperti misalnya pembuatan adi busana atau pemotongan dan tata rias rambut sangat ditentukan hasilnya oleh kemampuan individu.

Sebagai contoh, jasa pemotongan dan tata rias rambut "A" (nama pemberijasa yang sekaligus digunakan sebagai merek jasa). Merek jasa sepertiitu tidak dapat dialihkan (termasuk dengan cara perjanjian lisensi), karena cara pemberian dan hasilnya sangat bersifat individual.

Pasal 44

Ayat (1)

Perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerima lisensi untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya "dagang merek".

Pasal 47

Dalam hal pemilik merek terdaftar tidak menggunakan sendiri mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, maka penggunaan merek tersebut oleh penerima lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik merek terdaftar yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu tiga tahun berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal permintaan pencatatan tersebut diajukan melalui kuasa, tembusan surat pemberitahuan penolakan dimaksud diberikan pula kepada pemberi dan penerima lisensi.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penggunaan terakhir" adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat tersebut dihitung dari tanggal produksi yang terakhir, sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula bentuk penulisan kata atau huruf, atau penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri lain" adalah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota Kabupaten yang merupakan ibukota propinsi atau Pengadilan Negeri lain yang berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten yang bukan merupakan ibukota propinsi. Khusus bagi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten yang merupakan ibukota propinsi, Keputusan Presiden tersebut ditetapkan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 53

Ayat (1)

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi dapat langsung mengajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

Ayat (2)

Dalam hal kasasi, maka jangka waktu empat belas hari tersebut terhitung sejak tanggal diterimanya putusan kasasi oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Ayat ini merupakan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam ayat (2). Pengecualian ini dipandang perlu dalam rangka :

- a. memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar; dan
- b. mendorong pemilik terkenal yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan mereknya. Permintaan pendaftaran merek terkenal diproses oleh Kantor Merek setelah putusan pembatalan merek mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (4)

Gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri terhadap Kantor Merek, tidak mengurangi kesempatan bagi tergugat untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang gugatan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian "unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum" adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a.

Termasuk pula dalam pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Pasal 58

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1).

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (2).

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam Merek Kolektif terdapat peraturan mengenai penggunaan merek yang bersangkutan yang dibuat oleh pemiliknya. Peraturan tersebut di negara-negara lain diartikan sebagai "regulation". World Intellectual Property Organization menyebutkan "The Regulation Concerning the Use of Collective Mark".

Ayat (3)

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

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, sebab pemilik Merek Kolektif pada dasarnya hanya mengawasi penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

Pasal 66

Karena sifat penggunaannya yang bertumpu pada peraturan, maka pemilikan hak atas Merek Kolektif hanya dapat dialihkan kepada pihak lain yang mampu secara efektif mengawasi pelaksanaan peraturan penggunaan Merek Kolektif tadi.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kesempatan untuk mengajukan gugatan embatalan yang berlangsung selama jangka waktu berlakunya pendaftaran tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang wajar guna memulihkan keseimbangan khususnya dalam pemilikan hak atas merek yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Penetapan 1 April 1993 sebagai saat mulai berlakunya Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup bagi penyebarluasan pemahaman Undang-undang ini kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan pula untuk persiapan tata kerja dan lain-lain oleh Kantor Merek.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

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

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.

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

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 4

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

Pasal 5

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

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

Pasal 6

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

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan

dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

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

Pasal 8

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

Pasal 9

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

Pasal 10

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

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

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

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
Pendaftaran Merek

Pasal 13

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

Pasal 14

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

Bagian Keempat
Waktu Penerimaan Permohonan
Pendaftaran Merek

Pasal 15

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

Bagian Kelima
Perubahan dan Penarikan Kembali
Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

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

Pasal 17

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

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

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

Pasal 19

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

Pasal 20

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

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan

untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

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

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

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

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

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

Pasal 25

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

Bagian Keempat Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam

pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

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

Pasal 27

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

Bagian Kelima Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

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

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

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

Pasal 30

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

Pasal 31

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

Pasal 32

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

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah

seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

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

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

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

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

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

Pasal 37

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

Pasal 38

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

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar

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

BAB V PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40

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

Pasal 41

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

Pasal 42

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

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

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

- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

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

Pasal 45

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

Pasal 46

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

Pasal 47

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

Pasal 48

- (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

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

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek

tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

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

Pasal 53

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

Pasal 54

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

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama Indikasi-Geografis

Pasal 56

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

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

Pasal 58

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

Bagian Kedua Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau

- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

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

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena 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.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

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

Pasal 63

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

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat

diajukan kasasi.

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

Pasal 65

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

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

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

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

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

Pasal 69

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

Pasal 70

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

Pasal 71

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

Pasal 72

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

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

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

Pasal 74

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

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta
- (2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (4) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

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

Pasal 77

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

Pasal 78

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

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

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

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

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

Pasal 83

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

- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

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

BAB XII
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

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

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

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

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

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

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

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

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

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

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

Pasal 91

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

Pasal 92

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

Pasal 93

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

Pasal 94

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

Pasal 95

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

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

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

Pasal 97

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

Pasal 98

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

Pasal 99

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

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

I. UMUM

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

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

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

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

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

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

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam

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

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Pasal 5

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

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

Huruf d

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

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek

yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

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

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak

Prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

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

Pasal 12

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan filing date.

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding

harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melingkupi kekurangan dalam Permohonan karena untuk melingkupi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

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

Ayat (2)

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

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

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

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal

itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

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

hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

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

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidakesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/
lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban
umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan
Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan
ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43).

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

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

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

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

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

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

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

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

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

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

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

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan Merek adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut

- dapat berupa surat pencatatan perjanjian Lisensi.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas

Trademark Law Treaty

Done at Geneva on October 27, 1994

List of Articles

- Article 1: Abbreviated Expressions
- Article 2: Marks to Which the Treaty Applies
- Article 3: Application
- Article 4: Representation; Address for Service
- Article 5: Filing Date
- Article 6: Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes
- Article 7: Division of Application and Registration
- Article 8: Signature
- Article 9: Classification of Goods and/or Services
- Article 10: Changes in Names or Addresses
- Article 11: Change in Ownership
- Article 12: Correction of a Mistake
- Article 13: Duration and Renewal of Registration
- Article 14: Observations in Case of Intended Refusal
- Article 15: Obligation to Comply with the Paris Convention
- Article 16: Service Marks
- Article 17: Regulations
- Article 18: Revision; Protocols
- Article 19: Becoming Party to the Treaty
- Article 20: Effective Date of Ratifications and Accessions
- Article 21: Reservations
- Article 22: Transitional Provisions
- Article 23: Denunciation of the Treaty
- Article 24: Languages of the Treaty; Signature
- Article 25: Depositary

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:

- (i) “Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks;
- (ii) “registration” means the registration of a mark by an Office;
- (iii) “application” means an application for registration;
- (iv) references to a “person” shall be construed as references to both a natural person and a legal entity;
- (v) “holder” means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;
- (vi) “register of marks” means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and all data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;
- (vii) “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
- (viii) “Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as revised and amended;
- (ix) “Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Treaty;
- (x) references to an “instrument of ratification” shall be construed as including references to instruments of acceptance and approval;
- (xi) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;
- (xii) “Director General” means the Director General of the Organization;
- (xiii) “Regulations” means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 17.

Article 2

Marks to Which the Treaty Applies

(1) [*Nature of Marks*]

(a) This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to such marks.

(b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks.

(2) [*Kinds of Marks*]

(a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services (service marks) or both goods and services.

(b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.

Article 3

Application

(1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee*]

(a) Any Contracting Party may require that an application contain some or all of the following indications or elements:

- (i) a request for registration;
- (ii) the name and address of the applicant;
- (iii) the name of a State of which the applicant is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the applicant has his domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
- (iv) where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
- (v) where the applicant has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;
- (vii) where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a declaration claiming the priority of that earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required pursuant to Article 4 of the Paris Convention;
- (viii) where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the Contracting Party;
- (ix) where the Office of the Contracting Party uses characters (letters and numbers) that it considers as being standard and where the applicant wishes that the mark be registered and published in standard characters, a statement to that effect;
- (x) where the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a statement to that effect as well as the name or names of the color or colors claimed and an indication, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color;
- (xi) where the mark is a three-dimensional mark, a statement to that effect;
- (xii) one or more reproductions of the mark;
- (xiii) a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;
- (xiv) a translation of the mark or of certain parts of the mark;
- (xv) the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that

Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(xvi) a signature by the person specified in paragraph (4);

(xvii) a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.

(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph (a)(xvii), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.

(2) [*Presentation*]

As regards the requirements concerning the presentation of the application, no Contracting Party shall refuse the application,

(i) where the application is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (3), on a form corresponding to the application Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the application is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (3), to the application Form referred to in item (i).

(3) [*Language*]

Any Contracting Party may require that the application be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant may be required to comply with any other language requirement applicable with respect to the Office, provided that the application may not be required to be in more than one language.

(4) [*Signature*]

(a) The signature referred to in paragraph (1)(a)(xvi) may be the signature of the applicant or the signature of his representative.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may require that the declarations referred to in paragraph (1)(a)(xvii) and (b) be signed by the applicant himself even if he has a representative.

(5) [*Single Application for Goods and/or Services in Several Classes*]

One and the same application may relate to several goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.

(6) [*Actual Use*] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under paragraph (1)(a)(xvii), the applicant furnish to the Office within a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.

(7) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) and (6) be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be required in respect of the application throughout its pendency:

(i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

(ii) an indication of the applicant's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iii) an indication of the applicant's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the application, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the application of Article 6quinquies of the Paris Convention.

(8) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the application where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the application.

Article 4

Representation; Address for Service

(1) [*Representatives Admitted to Practice*] Any Contracting Party may require that any person appointed as representative for the purposes of any procedure before the Office be a representative admitted to practice before the Office.

(2) [*Mandatory Representation; Address for Service*]

(a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any procedure before the Office, any person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require that, for the purposes of any procedure before the Office, any person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.

(3) [*Power of Attorney*]

(a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter referred to as “power of attorney”) indicating the name of, and signed by, the applicant, the holder or the other person, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to himself in the communication as a representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said person shall have no effect.

(e) As regards the requirements concerning the presentation and contents of the power of attorney, no Contracting Party shall refuse the effects of the power of attorney,

(i) where the power of attorney is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (4), on a form corresponding to the power of attorney Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the power of attorney is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (4), to the power of attorney Form referred to in item (i).

(4) [*Language*] Any Contracting Party may require that the power of attorney be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(5) [*Reference to Power of Attorney*] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which the representative acts.

(6) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (3) to (5) be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.

(7) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (2) to (5).

Article 5

Filing Date

(1) [Permitted Requirements]

(a) Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing date of an application the date on which the Office received the following indications and elements in the language required under Article 3(3):

- (i) an express or implicit indication that the registration of a mark is sought;
- (ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;
- (iii) indications sufficient to contact the applicant or his representative, if any, by mail;
- (iv) a sufficiently clear reproduction of the mark whose registration is sought;
- (v) the list of the goods and/or services for which the registration is sought;
- (vi) where Article 3(1)(a)(xvii) or (b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvii) or the declaration and evidence referred to in Article 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party, those declarations being, if so required by the said law, signed by the applicant himself even if he has a representative.

(b) Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some, rather than all, of the indications and elements referred to in subparagraph (a) or received them in a language other than the language required under Article 3(3).

(2) [Permitted Additional Requirement]

(a) A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the required fees are paid.

(b) A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such requirement at the time of becoming party to this Treaty.

(3) [Corrections and Time Limits] The modalities of, and time limits for, corrections under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.

Article 6

Single Registration for Goods

and/or Services in Several Classes

Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such an application shall result in one and the same registration.

Article 7

Division of Application and Registration

(1) [Division of Application]

(a) Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as “initial application”) may,

- (i) at least until the decision by the Office on the registration of the mark,
- (ii) during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the mark,
- (iii) during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark,

be divided by the applicant or at his request into two or more applications (hereinafter referred to as “divisional applications”) by distributing among the latter the goods and/or services listed in the initial application. The divisional applications shall preserve the filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.

(b) Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements for the division of an application, including the payment of fees.

(2) [Division of Registration] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, with respect to a division of a registration. Such a division shall be permitted

(i) during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,

(ii) during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings, provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose the registration of a mark before the mark is registered.

Article 8

Signature

(1) [Communication on Paper] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party

(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature,

(ii) shall be free to allow, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal,

(iii) may, where the natural person who signs the communication is its national and such person’s address is in its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature,

(iv) may, where a seal is used, require that the seal be accompanied by an indication in letters of the name of the natural person whose seal is used.

(2) [Communication by Telefacsimile]

(a) Where a Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile, it shall consider the communication signed if, on the printout produced by the telefacsimile, the reproduction of the signature, or the reproduction of the seal together with, where required under paragraph (1)(iv), the indication in letters of the name of the natural person whose seal is used, appears.

(b) The Contracting Party referred to in subparagraph (a) may require that the paper whose reproduction was transmitted by telefacsimile be filed with the Office within a certain period, subject to the minimum period prescribed in the Regulations.

(3) [Communication by Electronic Means] Where a Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by electronic means, it shall consider the communication signed if the latter identifies the sender of the communication by electronic means as prescribed by the Contracting Party.

(4) [Prohibition of Requirement of Certification] No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature or other means of self-identification referred to in the preceding paragraphs, except, if the law of the Contracting Party so provides, where the signature concerns the surrender of a registration.

Article 9

Classification of Goods and/or Services

(1) [Indications of Goods and/or Services] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.

(2) [*Goods or Services in the Same Class or in Different Classes*]

(a) Goods or services may not be considered as being similar to each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in the same class of the Nice Classification.

(b) Goods or services may not be considered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.

Article 10

Changes in Names or Addresses

(1) [*Changes in the Name or Address of the Holder*]

(a) Where there is no change in the person of the holder but there is a change in his name and/or address, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made in a communication signed by the holder or his representative and indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to subparagraph (c), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to subparagraph (c), to the request Form referred to in item (i).

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that the request be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(d) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(e) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [*Change in the Name or Address of the Applicant*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for service, if any.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the furnishing of any certificate concerning the change may not be required.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.

Article 11

Change in Ownership

(1) [*Change in the Ownership of a Registration*]

(a) Where there is a change in the person of the holder, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made in a communication signed by the holder or his representative, or by the person who acquired the ownership (hereinafter referred

to as “new owner”) or his representative, and indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (2)(a), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (2)(a), to the request Form referred to in item (i).

(b) Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) a copy of the contract, which copy may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;

(ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;

(iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner;

(iv) an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner.

(c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.

(d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership give his express consent to the change in ownership in a document signed by him.

(e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.

(f) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) the name and address of the new owner;

(iii) the name of a State of which the new owner is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the new owner has his domicile, if any, and the name of a State in which the new owner has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

(iv) where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for service, such address;

(vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;

(viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.

(g) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder's registration, and the applicable law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or services in respect of which the ownership has changed.

(2) [*Language; Translation*]

(a) Any Contracting Party may require that the request, the certificate of transfer or the transfer document referred to in paragraph (1) be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(b) Any Contracting Party may require that, if the documents referred to in paragraph (1)(b)(i) and (ii), (c) and (e) are not in the language, or in one of the languages, admitted by the Office, the request be accompanied by a translation or a certified translation of the required document in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(3) [*Change in the Ownership of an Application*] Paragraphs (1) and (2) shall apply, *mutatis mutandis*, where the change in ownership concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not be required:

(i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

(ii) an indication of the new owner's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iii) an indication of the new owner's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect;

(iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, his business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the furnishing of evidence to either effect.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (e) applies, be furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Article.

Article 12

Correction of a Mistake

(1) [*Correction of a Mistake in Respect of a Registration*]

(a) Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made in a communication signed by the holder or his representative and indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected and the correction to be entered. As regards the requirements concerning the presentation of the request, no Contracting Party shall refuse the request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to subparagraph (c), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to subparagraph (c), to the request Form referred to in item (i).

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that the request be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(d) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(e) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [*Correction of a Mistake in Respect of an Application*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the mistake concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or his representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the request referred to in this Article.

(4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.

(5) [*Mistakes Made by the Office*] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no fee.

(6) [*Uncorrectable Mistakes*] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot be corrected under its law.

Article 13

Duration and Renewal of Registration

(1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee*]

(a) Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the following indications:

- (i) an indication that renewal is sought;
- (ii) the name and address of the holder;
- (iii) the registration number of the registration concerned;
- (iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the registration date of the registration concerned;
- (v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where the holder has an address for service, such address;
- (vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services which are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
- (viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or his representative and the request is filed by such a person, the name and address of that person;
- (ix) a signature by the holder or his representative or, where item (viii) applies, a signature by the person referred to in that item.

(b) Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall not be affected by this subparagraph.

(c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods prescribed in the Regulations.

(2) [*Presentation*] As regards the requirements concerning the presentation of the request for renewal, no Contracting Party shall refuse the request,

(i) where the request is presented in writing on paper, if it is presented, subject to paragraph (3), on a form corresponding to the request Form provided for in the Regulations,

(ii) where the Contracting Party allows the transmittal of communications to the Office by telefacsimile and the request is so transmitted, if the paper copy resulting from such transmittal corresponds, subject to paragraph (3), to the request Form referred to in item (i).

(3) [*Language*] Any Contracting Party may require that the request for renewal be in the language, or in one of the languages, admitted by the Office.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:

(i) any reproduction or other identification of the mark;

(ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in the register of marks of any other Contracting Party;

(iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for renewal.

(6) [*Prohibition of Substantive Examination*] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance.

(7) [*Duration*] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.

Article 14

Observations in Case of Intended Refusal

An application or a request under Articles 10 to 13 may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

Article 15

Obligation to Comply with the Paris Convention

Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16

Service Marks

Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks.

Article 17

Regulations

(1) [*Content*]

- (a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning
- (i) matters which this Treaty expressly provides to be “prescribed in the Regulations”;
 - (ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;
 - (iii) any administrative requirements, matters or procedures.
- (b) The Regulations also contain Model International Forms.

(2) [*Conflict Between the Treaty and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.

Article 18

Revision; Protocols

- (1) [*Revision*] This Treaty may be revised by a diplomatic conference.
- (2) [*Protocols*] For the purposes of further developing the harmonization of laws on marks, protocols may be adopted by a diplomatic conference in so far as those protocols do not contravene the provisions of this Treaty.

Article 19

Becoming Party to the Treaty

- (1) [*Eligibility*] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 20(1) and (3), become party to this Treaty:
- (i) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;
 - (ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its member States or in those of its member States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the member States of the intergovernmental organization are members of the Organization;
 - (iii) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified State that is a member of the Organization;
 - (iv) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member;
 - (v) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through an Office common to a group of States members of the Organization.
- (2) [*Ratification or Accession*] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit
- (i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,
 - (ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.
- (3) [*Effective Date of Deposit*]
- (a) Subject to subparagraph (b), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,
- (i) in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited;
 - (ii) in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited;
 - (iii) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;
 - (iv) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under (ii), above;

(v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1)(v), the date on which the instruments of all the States members of the group have been deposited.

(b) Any instrument of ratification or accession (referred to in this subparagraph as “instrument”) of a State may be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Treaty, is or are also deposited. The instrument containing such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when the deposit of any instrument specified in the declaration is, itself, accompanied by a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.

(c) Any declaration made under paragraph (b) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

Article 20

Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [*Instruments to Be Taken Into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by entities referred to in Article 19(1) and that have an effective date according to Article 19(3) shall be taken into consideration.

(2) [*Entry Into Force of the Treaty*] This Treaty shall enter into force three months after five States have deposited their instruments of ratification or accession.

(3) [*Entry Into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry Into Force of the Treaty*] Any entity not covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession.

Article 21

Reservations

(1) [*Special Kinds of Marks*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 2(1)(a) and (2)(a), any of the provisions of Articles 3(1) and (2), 5, 7, 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.

(2) [*Modalities*] Any reservation under paragraph (1) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.

(3) [*Withdrawal*] Any reservation under paragraph (1) may be withdrawn at any time.

(4) [*Prohibition of Other Reservations*] No reservation to this Treaty other than the reservation allowed under paragraph (1) shall be permitted.

Article 22

Transitional Provisions

(1) [*Single Application for Goods and Services in Several Classes; Division of Application*]

(a) Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 3(5), an application may be filed with the Office only in respect of goods or services which belong to one class of the Nice Classification.

(b) Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 6, where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such application shall result in two or more registrations in the register of marks,

provided that each and every such registration shall bear a reference to all other such registrations resulting from the said application.

(c) Any State or intergovernmental organization that has made a declaration under subparagraph (a) may declare that, notwithstanding Article 7(1), no application may be divided.

(2) [*Single Power of Attorney for More Than One Application and/or Registration*] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 4(3)(b), a power of attorney may only relate to one application or one registration.

(3) [*Prohibition of Requirement of Certification of Signature of Power of Attorney and of Signature of Application*] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 8(4), the signature of a power of attorney or the signature by the applicant of an application may be required to be the subject of an attestation, notarization, authentication, legalization or other certification.

(4) [*Single Request for More Than One Application and/or Registration in Respect of a Change in Name and/or Address, a Change in Ownership or a Correction of a Mistake*] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 10(1)(e), (2) and (3), Article 11(1)(h) and (3) and Article 12(1)(e) and (2), a request for the recordal of a change in name and/or address, a request for the recordal of a change in ownership and a request for the correction of a mistake may only relate to one application or one registration.

(5) [*Furnishing, on the Occasion of Renewal, of Declaration and/or Evidence Concerning Use*] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 13(4)(iii), it will require, on the occasion of renewal, the furnishing of a declaration and/or of evidence concerning use of the mark.

(6) [*Substantive Examination on the Occasion of Renewal*] Any State or intergovernmental organization may declare that, notwithstanding Article 13(6), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.

(7) [*Common Provisions*]

(a) A State or an intergovernmental organization may make a declaration under paragraphs (1) to (6) only if, at the time of depositing its instrument of ratification of, or accession to, this Treaty, the continued application of its law would, without such a declaration, be contrary to the relevant provisions of this Treaty.

(b) Any declaration under paragraphs (1) to (6) shall accompany the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the declaration.

(c) Any declaration made under paragraphs (1) to (6) may be withdrawn at any time.

(8) [*Loss of Effect of Declaration*]

(a) Subject to subparagraph (c), any declaration made under paragraphs (1) to (5) by a State regarded as a developing country in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations, or by an intergovernmental organization each member of which is such a State, shall lose its effect at the end of a period of eight years from the date of entry into force of this Treaty.

(b) Subject to subparagraph (c), any declaration made under paragraphs (1) to (5) by a State other than a State referred to in subparagraph (a), or by an intergovernmental organization other than an intergovernmental organization referred to in subparagraph (a), shall lose its effect at the end of a period of six years from the date of entry into force of this Treaty.

(c) Where a declaration made under paragraphs (1) to (5) has not been withdrawn under paragraph (7)(c), or has not lost its effect under subparagraph (a) or (b), before October 28, 2004, it shall lose its effect on October 28, 2004.

(9) [*Becoming Party to the Treaty*] Until December 31, 1999, any State which, on the date of the adoption of this Treaty, is a member of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property without being a member of the Organization may, notwithstanding Article 19(1)(i), become a party to this Treaty if marks may be registered with its own Office.

Article 23

Denunciation of the Treaty

(1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on which that registration is due for renewal.

Article 24

Languages of the Treaty; Signature

(1) [*Original Texts; Official Texts*]

(a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) At the request of a Contracting Party, an official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of that Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 25

Depositary

The Director General shall be the depositary of this Treaty.



PUTUSAN

No. 819 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119, dalam hal ini diwakili oleh IGNATIUS MT SILALAH, SH.MH., Pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jl. Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N

AMCO CLOTHING COMPANY PTY LIMITED, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Australia, berkedudukan di Level 53, Governor Philip Tower, 1 Farrer Place, Sydney, NSW, 2000, Australia, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya WINATA & GAUTAMA Law Firm, para Advokat di Jakarta, Jalan Pintu Air Raya No. 36-H, Jakarta Pusat 10710 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan tentang penolakan permohonan perpanjangan merek "AMCO + Logo" terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dalam pemilik merek terkenal "AMCO + Logo" untuk jenis barang kelas 25, yang telah disetujui pendaftarannya oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 1996 di bawah nomor-nomor 402975, 402976, 402977 dan 402978 (Bukti P-1 s/d P-4) ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum merek-merek "AMCO + Logo" milik Penggugat disetujui untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, Tergugat sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pendaftaran merek telah mengumumkan permintaan pendaftaran merek "AMCO + Logo" sesuai maksud Pasal 19 jo Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan juga telah dilakukan pemeriksaan substantive sesuai maksud Pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, karenanya telah tercipta hak eksklusif atas merek "AMCO + Logo" milik Penggugat ;

1. Bahwa dengan terdaptarnya merek-merek "AMCO + Logo" milik Penggugat sesuai Bukti P-1 s/d P-4, sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Negara telah memberikan hak khusus kepada Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar "AMCO + Logo" ;
2. Bahwa selama periode berlakunya pendaftaran merek "AMCO + Logo" milik Penggugat, tidak pernah ada gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak ketiga sesuai maksud Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

Terhadap pendaftaran merek-merek "AMCO + Logo" milik Penggugat di bawah No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaptarnya pada tanggal 1 April 2005 sesuai agenda penerimaan perpanjangan pendaftaran merek di bawah ini :

- Agenda No. R00.2005.2597.2597 (Bukti P-5) ;
- Agenda No. R00.2005.2598.2598 (Bukti P-6) ;
- Agenda No. R00.2005.2599.2599 (Bukti P-7) ;
- Agenda No. R00.2005.2600.2600 (Bukti P-8) ;

Bahwa permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran merek-merek "AMCO + Logo" sesuai Bukti P-5 s/d P-8 telah diajukan Penggugat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, yaitu ketentuan Pasal 25 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

Ternyata terhadap permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran merek "AMCO + Logo" milik Penggugat sesuai bukti P-5 s/d P-8 telah ditolak oleh Direktorat Merek dengan surat tertanggal 24 April 2006 (Bukti P-9) dengan alasan merek "AMCO + Logo" tersebut merupakan merek terkenal milik PT. LEA SANENT daftar nomor IDM000025169 (eks No. 420873 eks No.107482), 448149 (eks No. 420874 eks No. 149809), 448148 (eks No. 420858 eks No. 149810) ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat secara tegas keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan pendaftaran merek-merek No. 402975, 402976, 402977 dan 402978, karena selain melanggar prinsip hukum hak-hak yang telah diperoleh (verkregen rechten) apalagi hak-hak yang telah diperoleh Penggugat diberikan oleh Negara sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, juga bertentangan dengan “Trademark Law Treaty” yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997 ;

1. Bahwa terhadap permohonan perpanjangan pendaftaran merek-merek “AMCO + Logo” milik Penggugat sesuai P-5 s/d P-8, sama sekali tidak beralasan ditolak Tergugat berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dengan alasan merupakan merek terkenal milik PT LEA SANENT, karena nyatanya merek “AMCO + Logo” justru dikenal khalayak ramai khususnya konsumen Indonesia adalah sebagai merek milik perusahaan berasal dari Negara Australia, bukan merek terkenal dari PT LEA SANENT, Tomang, Jakarta Barat yang secara keliru dipertimbangkan Tergugat sebagai alasan penolakan ;
2. Berdasarkan prinsip hukum hak-hak yang telah diperoleh Penggugat atas merek terdaftar “AMCO + Logo”, Instansi Pemerintah RI cq. Direktorat Merek tidak dibenarkan menurut hukum untuk mencabut, menarik atau membatalkan hak atas merek-merek yang telah disetujui pendaftarannya dengan cara menolak perpanjangan sesuai bukti P-9, karena merek-merek tersebut sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan substantive oleh pemeriksa merek pada Direktorat Merek yaitu a.l. “apakah merek “AMCO + Logo” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar atau dengan merek terkenal milik orang lain (vide Pasal 25 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992) ;
3. Oleh karena tidak adanya persamaan dengan merek terdaftar atau merek terkenal “AMCO + Logo” milik orang lain, maka permohonan pendaftaran merek “AMCO + Logo” milik Penggugat telah disetujui untuk didaftar sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dengan No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 (vide P-1 s/d P-4) ;
4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 13 angka 6 “Trademark Law Treaty” yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997 secara tegas menentukan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi anggota konvensi melakukan pemeriksaan substantive atas permohonan perpanjangan pendaftaran merek, lengkapnya ketentuan tersebut berbunyi "(Prohibition of substantive Examination) No Office of a contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance" ;

Bahwa dengan terbuktinya penolakan permohonan perpanjangan oleh Direktorat Merek sesuai Bukti P-9 sama sekali tidak beralasan menurut hukum kiranya keberatan Penggugat yang diajukan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 beralasan diterima Pengadilan untuk selanjutnya Pengadilan berkenan memerintahkan Direktorat Merek untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftar "AMCO + Logo" milik Penggugat ;

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

1. Menyatakan penolakan permohonan-permohonan perpanjangan merek "AMCO + Logo", yang diajukan Penggugat pada tanggal 1 April 2005 agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600 tidak beralasan menurut hukum ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftar No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 sesuai permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran yang diajukan tanggal 1 April 2005 agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600, dengan mencatat dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hanya apabila mengadakan perlawanan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, No. 39/MEREK/2008/PN. NIAGA.JKT.PST. tanggal 24 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penolakan permohonan-permohonan perpanjangan merek pendaftaran merek "AMCO + Logo", yang diajukan Penggugat pada tanggal 1 April 2005 Agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600 tidak beralasan menurut hukum ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftar No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 sesuai permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran yang diajukan tanggal 1 April 2005 Agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599. 2599, R00.2005.2600.2600 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 24 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 40/Kas/HaKI/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 39/Merek/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 20 Oktober 2008 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

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

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

Judex facti memutus telah melebihi kapasitasnya ;

1. Bahwa sengketa sekarang adalah sengketa yang menyangkut penolakan perpanjangan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, di mana pada tanggal 24 April 2006 Tergugat dengan surat Direktur Merek No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600 telah menolak permintaan pendaftaran merek AMCO

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar No. 402975 dengan Agenda No. R00.2005.2597.2597, tanggal 1 April 2005 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25, AMCO daftar No. 404976 dengan Agenda No. R00.2005.2598.2598, tanggal 1 April 2005 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25, AMCO daftar No. 402978 dengan Agenda No. R00.2005.2600.2600 tanggal 1 April 2005 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25, AMCO daftar No. 402977 dengan Agenda No. R00.2005.2599. 2599, tanggal 1 April 2005 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 karena menyerupai merek terkenal AMCO atas nama PT LEA SANENT. Dengan demikian Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Kasasi telah mengkwilifikasi merek AMCO tersebut merupakan merek terkenal atas nama pihak lain yakni PT LEA SANENT ;

2. Bahwa selanjutnya apabila Termohon Kasasi dahulu Penggugat berkeberatan dengan putusan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang telah menolak permintaan perpanjangan pendaftaran merek AMCO atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat karena menyerupai merek terkenal milik pihak lain, maka secara hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat apabila keberatan dengan putusan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi harus dapat membantah bahwa merek AMCO tersebut bukanlah merek terkenal yang didukung oleh bukti dan fakta factual di mana secara hukum mengingat Termohon Kasasi yang melakukan bantahan maka secara hukum sesuai ketentuan hukum acara pembuktian, beban pembuktian adalah berada pada perkara sekarang ada pada Termohon Kasasi dan bukan Pemohon Kasasi ;
3. Selanjutnya mengacu kepada bukti-bukti P-1 s/d P-15 yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam acara pembuktian, Termohon Kasasi secara hukum mengacu kepada alat-alat bukti surat yang disampaikan, Termohon Kasasi hanya dapat membuktikan surat-surat yang bersifat administratif saja akan tetapi tidak dapat memberikan petunjuk atau indikasi yang bersifat substansi tentang eksistensi merek AMCO yang dijadikan sebagai dasar penolakan oleh Pemohon Kasasi terhadap permintaan perpanjangan pendaftaran merek AMCO atas nama Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian secara hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat melakukan pembuktian tentang pembantahannya terhadap keputusan Pemohon Kasasi ;
4. Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya judex facti telah mempertimbangkan bahwa merek AMCO tidak dapat dikwalifikasi sebagai merek terkenal secara sendiri dan tidak mengacu kepada fakta dan bukti

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



yang disampaikan dalam persidangan, judex facti telah mempertimbangkan bahwa merek AMCO tidak dapat dikwalifikasi sebagai merek terkenal atas nama LEA SANENT. Pertimbangan hukum judex facti tersebut jelas telah melebihi kapasitasnya karena secara hukum Termohon Kasasi dalam acara pembuktian (vide bukti P-1 s/d P-15) tidak dapat membuktikan bahwa merek AMCO tersebut tidak merek terkenal. Selanjutnya mengingat sengketa sekarang adalah merupakan sengketa perdata niaga, maka kedudukan judex facti di dalam memutus suatu sengketa adalah tergantung bagaimana kemampuan para pihak dalam sengketa berhasil membuktikan dalil-dalilnya di persidangan. Sedangkan Termohon Kasasi sendiri tidak dapat membuktikan bahwa mereka AMCO yang dijadikan sebagai dasar penolakan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai merek terkenal. Dengan demikian pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah hanya merupakan pertimbangan hukum secara sepihak yang merupakan dari hasil pemikiran judex facti saja tanpa didukung oleh fakta yang factual yang ditemukan dalam perkara persidangan. Jadi jelas pertimbangan hukum judex facti tersebut lebih menunjukkan keberpihakan judex facti terhadap Termohon Kasasi ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum judex facti perihal bukti Pemohon Kasasi (T-4) di mana judex facti telah mengesampingkan bukti Pemohon Kasasi tersebut dengan alasan karena tidak menyebutkan alasan pengalihan haknya. Pertimbangan hukum judex facti tersebut jelas mengada-ada. Maksud dan tujuan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menyampaikan bukti tersebut adalah guna mendukung eksistensi bahwa merek AMCO tersebut adalah merek terkenal atas nama PT LEA SANENT yang diperoleh dengan pengalihan hak dari pemilik AMCO Hartman PTY Limited Australia. Dengan adanya pengalihan hak atas merek tersebut maka secara hukum eksistensi merek tersebut juga beralih kepada pemilik merek yang baru termasuk eksistensi keterkenalan merek AMCO tersebut tanpa menjelaskan alasan hukum pengalihan hak. Dengan dibuktikannya asal usul kepemilikan merek tersebut seharusnya judex facti apabila mempertimbangkannya secara adil maka judex facti tidak akan sampai mengesampingkan bukti Pemohon Kasasi tersebut. Dan selanjutnya perihal tidak disebutkan alasan pengalihan hak, tidak ada korelasi perkara sekarang ini ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum judex facti perihal bukti Pemohon Kasasi berupa putusan Mahkamah Agung



RI, Rol No. 115 PK/Pdt/1989 tanggal 30 Juni 1994, di mana Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengkwalifikasi merek AMCO, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol 42/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST tanggal 20 Mei 1998, di mana judex facti telah mengesampingkannya karena hanya merupakan foto copy dan tidak ada kaitannya secara langsung dengan para pihak. Pertimbangan judex facti tersebut adalah jelas mengada-ada. Maksud dari tujuan hal tersebut dibuktikan di dalam persidangan adalah untuk mengungkap fakta bahwa lembaga peradilan sendiri telah mengkwalifikasi merek AMCO tersebut adalah merek terkenal atas nama PT LEA SANENT, terlepas dari apakah bukti tersebut merupakan hasil fotocopy atau tidak atau perkara tersebut tidak berkaitan dengan para pihak pada masa sekarang ini dan secara hukum putusan tersebut juga ada di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat akan tetapi putusan tersebut memberikan fakta bahwa merek AMCO adalah merek terkenal. Dengan putusan judex facti yang sedemikian tersebut akan mengakibatkan hilangnya suatu kepastian hukum karena judex facti telah mengangangi putusan Mahkamah Agung sendiri ;

7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum judex facti di mana judex facti beranggapan bahwa keputusan Pemohon Kasasi untuk mendaftarkan merek AMCO atas nama Termohon Kasasi dan pencatatan Pengadilan hak merek AMCO dari AMCO Hartman PTY Ltd ke PT LEA SANENT adalah menunjukkan sifat kurang hati-hatian dari Pemohon Kasasi adalah jelas menunjukkan keberpihakan judex facti terhadap Termohon Kasasi. Karena secara hukum pertimbangan judex facti tersebut tidak ada kaitannya dengan sengketa sekarang ini yakni berupa penolakan permintaan perpanjangan pendaftaran merek atas nama Termohon Kasasi karena menyerupai merek terkenal. Jadi secara hukum judex facti tidak diberikan hak untuk melakukan pengujian terhadap bagaimana prosedur terdaftarnya merek-merek di dalam Daftar Umum Merek pada sengketa sekarang ini ;
8. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex facti yang menghubungkan sengketa sekarang dengan sengketa gugatan pembatalan merek (Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), di mana judex facti beranggapan sepanjang tidak ada keberatan dari pihak ketiga terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek maka tidak dapat ditolak perpanjangannya. Pertimbangan hukum judex facti tersebut juga tidak memiliki korelasi hukum dengan sengketa sekarang. Karena secara hukum

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 37 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pemohon Kasasi telah diberikan kewenangan untuk menolak permintaan perpanjangan pendaftaran merek apabila menyerupai merek terkenal, dengan demikian pertimbangan hukum judex facti yang tidak memperbolehkan Pemohon Kasasi untuk melakukan penolakan perpanjangan pendaftaran merek tersebut telah saling kontradiksi dengan ketentuan hukum di bidang merek ;

Judex facti lalai dalam menerapkan hukum ;

9. Perihal ada tidaknya keberatan pihak ketiga dan mengajukan gugatan pembatalan dengan penolakan permintaan perpanjangan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah dua sisi yang berbeda satu sama lainnya. Penilaian apakah merek ini dapat diperpanjang atau tidak oleh Pemohon Kasasi adalah tidak mengacu adanya keberatan pihak lain, akan tetapi lebih mengacu kepada inisiatif Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan eksistensi Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi berbagai konvensi di bidang merek khususnya yang menyangkut merek terkenal ;

10. Pertimbangan hukum dan putusan judex facti yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi adalah lebih menunjukkan pengingkaran Pemerintah RI terhadap ratifikasinya Konvensi Paris oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 1979 dan dicabutnya reservasi terhadap ketentuan Pasal 1 dengan Pasal 12 Konvensi Paris dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 yang menyangkut eksistensi merek terkenal (Pasal 6 bis) dan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia yang merupakan hasil akhir dari Putaran Uruguay, di mana konsep perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (meliputi merek terkenal) juga menjadi agenda pembicaraan/turut dibahas sebagaimana yang tercermin dalam ketentuan Pasal 16 TRIPs, sehingga secara hukum Pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap merek-merek terkenal. Di mana pertimbangan hukum judex facti tersebut akan bertentangan dengan usaha pemerintah untuk ke luar dari sanksi Negara yang perlu diawasi sistem hukum Hak Kekayaan Intelektualnya sehingga dapat mencoreng reputasi bangsa Indonesia ;

11. Bahwa selanjutnya mengacu kepada alasan hukum Pemohon Kasasi tersebut di atas, secara hukum sudah menjadi keharusan terhadap Negara-negara anggota yang meratifikasi konvensi Paris dan TRIPs tersebut untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



mengadopsi pengaturan tentang merek terkenal di dalam hukum positif masing-masing Negara anggota. Dan Indonesia sendiri telah menuangkannya dalam undang-undang di bidang merek sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) dan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian keputusan Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak perpanjangan pendaftaran merek-merek AMCO atas nama Penggugat adalah sudah tepat mengingat merek AMCO sudah dikwalifikasi sebagai merek terkenal berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa merek AMCO adalah merek terkenal atas nama PT LEA SANENT. Jadi secara hukum *judex facti* dihindai di dalam memutus sengketa merek tidak hanya mengacu kepada kepentingan perdata dari para pihak saja akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia secara global ;

12. Bahwa dengan ditolaknya perpanjangan pendaftaran merek-merek AMCO daftar No. 402975, 402976, 402977, 402978 atas nama Termohon Kasasi secara hukum menunjukkan komitmen hukum Pemerintah Indonesia atas ratifikasi Konversi Paris dan TRIPs di mana pemerintah akan memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal secara maksimal dan selanjutnya dengan surat penolakan Termohon Kasasi tersebut berakhirilah perlindungan hukum atas merek AMCO atas nama Penggugat, di mana secara hukum *judex facti* sangat diharapkan memberikan dukungan hukum berupa dalam bentuk putusan yang mengacu kepada pola pemikiran global yang juga mempertimbangkan eksistensi Pemerintah Indonesia di mata internasional. Dengan demikian putusan dan pertimbangan *judex facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi lebih menunjukkan pemahaman hukum *judex facti* terhadap hukum di bidang merek perlu dipertanyakan ;
13. Bahwa diaturnya penolakan perpanjangan khususnya yang berkaitan erat dengan ketentuan merek terkenal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek adalah menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan bersifat koreksi terhadap keputusan-keputusan Pemohon Kasasi yang terlanjut mendaftarkan suatu merek di mana secara hukum ternyata merek tersebut menyerupai merek terkenal pihak lain, hal tersebut dapat terjadi mengingat kurun waktu turut sertanya Indonesia dalam Konvensi Paris dan TRIPs di mana secara maksimalnya adalah dengan terbitnya Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan reservasi terhadap ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. jadi secara hukum perlindungan merek terkenal sudah tanpa pengecualian sejak tahun dikeluarkannya Keppres No. 15 Tahun 1997. Selanjutnya apabila *judex facti* memiliki pemahaman tentang sistem hukum di bidang merek, maka penolakan perpanjangan yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah wujud dari upaya Pemohon Kasasi dalam menegakkan sistem hukum di bidang merek dalam nuansa perekonomian nasional dan internasional ;

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

mengenai alasan ke 2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian yang dalam halaman 16 alinea terakhir pertimbangan hukum putusannya menyimpulkan bahwa “dari bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat disimpulkan bahwa merek AMCO milik PT LEA SANENT dapat dikategorikan sebagai merek yang tidak terkenal”. Seharusnya Penggugatlah yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan bahwa merek AMCO atas nama PT LEA SANENT tersebut bukan merupakan merek terkenal dan bukan dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa dari bukti-bukti bertanda P.1 s/d P.15 yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata keberatan Penggugat atas penolakan perpanjangan pendaftaran merek atas nama Penggugat tersebut oleh Tergugat dilakukan atas dasar alasan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal milik PT LEA SANENT (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), tidak cukup membuktikan bahwa merek AMCO atas nama PT LEA SANENT bukan merupakan merek yang terkenal, karenanya sesuai dengan Konvensi Paris dan TRIPs yang telah diratifikasi oleh Indonesia khususnya yang berkaitan dengan merek terkenal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal, Tergugat telah diberi wewenang untuk menolak perpanjangan pendaftaran suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH REPUBLIK

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.39/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 24 September 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan Prof. Dr. Rehngena Purba, SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 819 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

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

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

ttd./ Prof. Dr. Rehngena Purba, SH.MS.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4.993.000,-

J u m l a h ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Hapsari, SH.

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

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 102 PK/PDT.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMCO CLOTHING COMPANY PTY. LIMITED, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Australia, berkedudukan di Level 53, Governor Philip Tower, 1 Farrer Place, Sydney, NSW, 2000, Australia, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Udeng Mulyar, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Winata & Gautama Law Firm, berkantor di Jalan Pintu Air Raya No. 36-H, Jakarta Pusat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 819 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

bahwa Penggugat dalam pemilik merek terkenal "AMCO + Logo" untuk jenis barang kelas 25, yang telah disetujui pendaftarannya oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 1996 di bawah nomor-nomor 402975, 402976, 402977 dan 402978 (bukti P-1 s/d P-4);

bahwa sebelum merek-merek "AMCO + Logo" milik Penggugat disetujui untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, Tergugat sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pendaftaran merek telah mengumumkan permintaan pendaftaran merek "AMCO + Logo" sesuai maksud Pasal 19 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan juga telah dilakukan pemeriksaan substantif sesuai

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, karenanya telah tercipta hak eksklusif atas merek "AMCO + Logo" milik Penggugat;

1. Bahwa dengan terdaftarnya merek-merek "AMCO + Logo" milik Penggugat sesuai bukti P-1 s/d P-4, sesuai Pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 1992, Negara telah memberikan hak khusus kepada Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar "AMCO +Logo";
2. Bahwa selama periode berlakunya pendaftaran merek "AMCO + Logo" milik Penggugat, tidak pernah ada gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak ketiga sesuai maksud Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

Terhadap pendaftaran merek-merek "AMCO +Logo" milik Pengugat di bawah No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftarnya pada tanggal 1 April 2005 sesuai agenda penerimaan perpanjangan pendataran merek di bawah ini:

- Agenda No. R00.2005.2597.2597 (bukti P-5);
- Agenda No. R00.2005.2598.22598 (bukti P-6);
- Agenda No. R00.2005.2599.2599 (bukti P-7);
- Agenda No. R00.2005.2600.2600 (bukti P-8);

bahwa permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran merek-merek "AMCO + Logo" sesuai bukti P-5 s/d P-8 telah diajukan Penggugat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yaitu ketentuan Pasal 25 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

Ternyata terhadap permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran merek "AMCO + Logo" milik Penggugat sesuai bukti P-5 s/d P-8 telah ditolak oleh Direktorat Merek dengan surat tertanggal 24 April 2006 (bukti P-9) dengan alasan merek "AMCO + Logo" tersebut merupakan merek terkenal milik PT Lea Sanent daftar Nomor IDM000025169 (eks No. 420873 eks No. 107482), 448149 (eks No. 420874 eks No. 149809), 448148 (eks No. 420858 eks No. 149810);

Bahwa Penggugat secara tegas keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan pendaftaran merek-merek No. 402975, 402976, 402977 dan 402978, karena selain melanggar prinsip hukum hak-hak yang telah diperoleh (verkregen rechten) apalagi hak-hak yang telah diperoleh Penggugat diberikan oleh Negara sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, juga bertentangan dengan "Trademark Law Treaty" yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997;

1. Bahwa terhadap permohonan perpanjangan pendaftaran merek-merek "AMCO + Logo" milik Penggugat sesuai Pasal P-5 s/d P-8, sama sekali tidak beralasan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak Tergugat berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dengan alasan merupakan merek terkenal milik PT Lea Sanent, karena nyatanya merek "AMCO + Logo" justru dikenal khalayak ramai, khususnya konsumen Indonesia adalah sebagai merek milik perusahaan berasal dari Negara Australia, bukan merek terkenal dari PT Lea Sanent, Tomang, Jakarta Barat yang secara keliru dipertimbangkan Tergugat sebagai alasan penolakan;

2. Berdasarkan prinsip hukum hak-hak yang telah diperoleh Penggugat atas merek terdaftar "AMCO + Logo", Instansi Pemerintah RI cq. Direktorat Merek tidak dibenarkan menurut hukum untuk mencabut, menarik atau membatalkan hak atas merek-merek yang telah disetujui pendaftarannya dengan cara menolak perpanjangan sesuai bukti P-9, karena merek-merek tersebut sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek pada Direktorat Merek yaitu a.l. "apakah merek "AMCO + Logo" milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar atau dengan merek terkenal milik orang lain (vide Pasal 25 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992);
3. Oleh karena tidak adanya persamaan dengan merek terdaftar atau merek terkenal "AMCO + Logo" milik orang lain, maka permohonan pendaftaran merek "AMCO + Logo" milik Penggugat telah disetujui untuk didaftar sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dengan No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 (vide P-1 s/d P-4);
4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 13 angka 6 "Trademark Law Treaty" yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997 secara tegas menentukan larangan bagi anggota konvensi melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan perpanjangan pendaftaran merek, lengkapnya ketentuan tersebut berbunyi "(Prohibition of substantive Examination) No Office of a contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance";

Bahwa dengan terbuktinya penolakan permohonan perpanjangan oleh Direktorat Merek sesuai bukti P-9 sama sekali tidak beralasan menurut hukum kiranya keberatan Penggugat yang diajukan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 beralasan diterima Pengadilan untuk selanjutnya Pengadilan berkenan memerintahkan Direktorat Merek untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftar "AMCO + Logo" milik Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Menyatakan penolakan permohonan-permohonan perpanjangan merek "AMCO + Logo", yang diajukan Penggugat pada tanggal 1 April 2005 agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600 tidak beralasan menurut hukum
2. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftar No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 sesuai permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran yang diajukan tanggal 1 April 2005 agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600, dengan mencatat dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hanya apabila mengadakan perlawanan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 39/MERЕК/2008/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 24 September 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penolakan permohonan-permohonan perpanjangan merek pendaftaran merek "AMCO + Logo", yang diajukan Penggugat pada tanggal 1 April 2005 Agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600 tidak beralasan menurut hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftar No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 sesuai permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran yang diajukan tanggal 1 April 2005 Agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.2599, R00.2005.2600.2600;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 819 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 24 September 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

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

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 819 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 8 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 11/ PK/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. No. 39/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 819 K/Pdt.Sus/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 24 September 2009 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 28 September 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2009;

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

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 819 K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 39/MEREK/ 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, karena putusan Mahkamah Agung RI tersebut selain mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penilaian alat bukti dan fakta hukum pembuktian, juga sangat bertentangan dengan:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prinsip hukum dan jiwa dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tegas-tegas menganut sistim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara substantif hanya terhadap permohonan pendaftaran merek, bukan terhadap permohonan perpanjangan pendaftaran merek.
- Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997, karenanya wajib dilaksanakan Pemerintah Indonesia dan diamankan pelaksanaannya oleh Hakim-Hakim Pengadilan di Indonesia.
(Pemohon adalah pemilik merek AMCO yang sah menurut hukum dan dilindungi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).
- Fakta hukum yang merupakan fakta pembuktian, pada saat permintaan pendaftaran merek-merek AMCO milik Pemohon sesuai bukti P-10 s/d P-13 dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tidak ada merek-merek AMCO terdaftar milik pihak ketiga yang mempunyai kekuatan hukum sesuai maksud Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, karenanya telah disetujui pendaftarannya oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 3 November 1997 (bukti P-1 s/d P-4).
- Kemudian baru diketahui bahwa merek-merek AMCO milik pihak lain muncul dalam Daftar Umum Merek bahkan dilakukan pencatatan pengalihan haknya beberapa kali terakhir atas nama Termohon, kiranya merupakan merek-merek terdaftar yang mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Menurut Undang-Undang Merek Indonesia, merek-merek terdaftar yang tidak diperpanjang kekuatan hukum pendaftarannya dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang, dianggap hapus kekuatan hukum pendaftarannya. Demikian pula merek-merek yang sudah habis tempo (expired) tidak dapat dicatat pengalihan hak atas pendaftarannya. (Vide Pasal 18 huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001). Kiranya semua tindakan Termohon yang menghidupkan kembali merek-merek AMCO milik pihak lain yang telah hapus kekuatan hukum pendaftarannya dan sekarang menjadi atas nama milik Termohon, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karenanya menurut hukum putusan judex facti telah tepat, dengan mempertimbangkan:
"Bahwa Pemohon sebagai pemilik merek AMCO + Logo telah disetujui pendaftarannya pada tanggal 16 Januari 1996 namun pada tanggal 27 November 1996 Termohon juga mencatat pengalihan hak dari Amco Hartman PTY Limited kepada PT Lea Sanent atas merek dan jenis barang yang sama, hal demikian

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap kurang kehati-hatian dan ketelitian dari Termohon sehingga bisa menimbulkan ketidak-pastian hukum”.

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung:

Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

- Kesimpulan Hakim Kasasi telah secara keliru menilai pertimbangan hakim *judex facti* yang menyimpulkan bahwa “dari bukti-bukti yang diajukan pihak Termohon apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b dapat disimpulkan bahwa merek AMCO milik PT LEA SANENT dapat dikategorikan sebagai merek yang tidak terkenal” seharusnya Pemohonlah yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan bahwa merek AMCO atas nama PT LEA SANENT tersebut bukan merupakan merek terkenal dan bukan dibebankan kepada Termohon.
- Justru kemudian dipertimbangkan Hakim Kasasi secara kontradiktif, seolah-olah Termohon berhak menolak perpanjangan pendaftaran merek berdasarkan kewenangan yang diberikan dengan menunjuk Konvensi Paris dan TRIPs, karena selain nyata-nyata Termohon tidak bisa membuktikan AMCO sebagai merek terkenal pengusaha lokal PT LEA SANENT, juga putusan Termohon dengan menolak perpanjangan pendaftaran merek-merek AMCO milik Pemohon sesuai bukti P-9 melanggar Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.

Bahwa alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, kiranya apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya. Maksud pasal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan yaitu apabila dalam keadaan putusan Pengadilan yang pertimbangan hukumnya dan duduk perkaranya dipertimbangkan secara bertentangan, Pemohon bersama ini menunjuk pada putusan Landraad Purworedjo tanggal 4 November 1937 (T.148, halaman 416) yang secara tegas memberikan arti maksud kesalahan menyolok yaitu suatu putusan hakim adalah terang keliru sebab dalam mempertimbangkan hukumnya dari putusannya disebut seolah-olah Tergugat tidak melawan, sedangkan di dalam pertimbangan terhadap duduk perkaranya disebutkan bahwa Tergugat melawan tuntutan Penggugat. Bahkan dipertegas lagi oleh Prof. Dr. R. Supomo, SH bahwa kekecualian pemeriksaan kembali hanya dibatasi kepada peristiwa adanya kekeliruan yang dengan kecepatan mata segera dapat diketahui sebagaimana halnya dengan putusan Landraad

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porworedjo tersebut (Hukum Acara Perdata, terbitan Pradnyaparamita, tahun 1980. cetakan keenam Prof. Dr. R. Supomo).

Alasan-alasan peninjauan kembali tentang alasan peninjauan kembali Pasal 67 Huruf F Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

1. Terhadap pertimbangan Hakim Kasasi bahwa ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs yang telah diratifikasi oleh Indonesia khususnya yang berkaitan dengan merek terkenal dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kiranya merupakan pertimbangan yang mengandung kekeliruan yang amat menyolok.

- Istilah “Permohonan” yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal sesuai definisi permohonan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 tahun 2001.

- Tegasnya terhadap permohonan perpanjangan tidak beralasan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

- Trademark Law Treaty, tegas-tegas telah menentukan bahwa “Larangan bagi anggota konvensi untuk melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan perpanjangan pendaftaran merek” (Prohibition of Substantive Examination). No. Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance (Ketentuan Pasal 13 angka 6 Trademark Law Treaty).

2. Bahwa Hakim Kasasi membatalkan putusan judex facti tanpa mempertimbangkan persoalan pokok para pihak yang terkait dengan Undang-Undang Merek dan Trademark Law Treaty yang hukumnya secara universal berlaku wajib dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya persoalan hukum apakah suatu permohonan perpanjangan pendaftaran merek bisa diperiksa kembali secara substantif atau tidak dibenarkan menurut hukum.

- Terbukti, Hakim Kasasi memberikan putusan dengan melanggar “Trademark Law Treaty”, karena persoalan sekarang adalah adanya penolakan permohonan perpanjangan pendaftaran merek AMCO milik perusahaan Australia yang ditolak Termohon karena dianggap menyerupai merek terkenal milik perusahaan lokal PT Lea Sanent.

- Judex facti dalam pemeriksaan tingkat pertama telah secara tepat mempertimbangkan hukumnya dengan melaksanakan ketentuan Pasal 25

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bahwa pemeriksaan substantif telah dilakukan atas merek-merek AMCO + Logo milik Termohon Kasasi, karenanya sebagai pemilik merek AMCO + Logo untuk jenis barang kelas 25 yang telah disetujui pendaftarannya oleh Termohon sesuai permohonan-permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 16 Januari 1996 (P-10 s/d P-13).
- Demikian pula secara tepat dipertimbangkan judex facti bahwa dengan terdaptarnya merek AMCO + Logo milik Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Negara telah memberikan hak eksklusif kepada Pemohon sebagai pemilik merek terdaftar AMCO + Logo.
 - Apabila putusan Hakim Kasasi dapat dibenarkan dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, quod non, akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Di suatu saat Negara memberikan hak eksklusif, beberapa saat kemudian Negara tidak mengakui hak eksklusif yang telah diberikan.
 - Tegasnya, hak eksklusif ex. Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 hanya dapat hapus karena lewatnya jangka waktu perlindungan pendaftaran atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti yang membatalkan pendaftaran merek tersebut.
3. Bahwa tindakan hukum Termohon menolak perpanjangan pendaftaran merek AMCO milik Pemohon kiranya sangat bertentangan dengan prinsip hukum verkregen rechten.
- Pertimbangan judex facti yang telah sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang Merek, dengan telah dilakukan pemeriksaan substantif dan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Pemohon, maka keputusan penolakan perpanjangan pendaftaran merek AMCO milik Pemohon, yang sebelumnya telah diperiksa secara substantif (Pasal 25 jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992) dan diberikan hak eksklusif oleh Negara sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kemudian hak eksklusif merek terdaftar No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 ditolak perpanjangannya, jelas mempunyai makna hukum sebagai mencabut, menarik kembali atau membatalkan hak-hak atas merek yang telah diberikan sebelumnya.
 - Bahwa penolakan perpanjangan pendaftaran merek AMCO milik Pemohon sesuai bukti P-9 adalah bertentangan dengan Trademark Law Treaty.
4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997 Pasal 1 secara tegas menentukan bahwa "Mengesahkan Trademark Law Treaty sebagai hasil persidangan dan diterima oleh Negara-negara Anggota

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

World Intellectual Property Organization di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Oktober 1995 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada putusan Presiden ini (bukti P-14).

- Bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari Trademark Law Treaty secara tegas juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).
- Tegasnya, keputusan Termohon yang menolak perpanjangan pendaftaran merek AMCO milik Penggugat daftar No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 sesuai surat penolakan perpanjangan tertanggal 24 April 2006 (vide P-9) kiranya melanggar ketentuan Trademark Law Treaty yang wajib dilaksanakan anggota peserta konvensi termasuk Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.

Pertimbangan judex facti tentang sikap kurang kehati-hatian dan ketelitian Termohon, kiranya tepat berdasarkan fakta persidangan.

5. Bahwa berdasarkan fakta pembuktian, kiranya tepat telah dipertimbangkan judex facti bahwa tindakan Termohon melakukan pencatatan pengalihan hak dari AMCO HARTMAN PTY.LIMITED kepada PT LEA SANENT pada tanggal 27 November 1996 yang padahal sebelumnya telah menyetujui pendaftaran merek AMCO + Logo milik Pemohon, karenanya menunjukkan sikap kurang kehati-hatian dan ketelitian dari Termohon sehingga bisa menimbulkan ketidak-pastian hukum.

- Bukti berupa fotokopi T-4 tanpa disesuaikan dengan aslinya, memberitahukan adanya pencatatan pengalihan hak pendaftaran merek No. 107482, 149809 dan 149810 dari Amco Hartman Pty. Limited kepada PT Lea Sanent, padahal saat itu merek-merek daftar No. 107482, 149809 dan 149810 bukan tercatat atas nama Amco Pty.Ltd dan Amco Clothing Co. Pty Ltd (bukti P-16 s/d P-18 lampiran ad-informandum dalam kesimpulan dari Pemohon).
- Bahwa bukti TK-1 s/d TK-3 (T-16 s/d T-18) adalah merupakan pengumuman resmi atas pendaftaran merek-merek AMCO No.107482, 149809 dan 149810 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, membuktikan alat bukti T-4 yang diajukan hanya berupa fotokopi belaka, juga riwayat kepemilikan merek AMCO yang akhirnya bisa beralih ke PT Lea Sanent secara kasat mata sangat diragukan karena bukti T-4 yang diajukan Termohon sendiri tidak membuktikan kebenaran alasannya dalam surat penolakan perpanjangan pendaftaran merek AMCO milik Pemohon (P-9).

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok persoalan hukum, yang harus didalami dalam perkara yang bersifat sangat teknis menyangkut merek.

6. Ketentuan Undang-Undang Merek yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan hukum pendaftaran merek, perpanjangan pendaftaran merek dan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar yang merupakan pokok persoalan dalam memeriksa sengketa perkara Niaga ini.

- Terbukti, bahwa pada tanggal 27 November 1996 Termohon telah melaksanakan pencatatan pengalihan hak atas merek-merek No. 107482, 149809 dan 149810 yang sudah habis tempo kekuatan hukum pendaftarannya (expired). Vide Pasal 18 huruf d Undang-Undang Merek Lama. Undang-Undang No. 21 tahun 1961 pendaftaran merek-merek tersebut telah hapus kekuatan hukum pendaftarannya karena berakhirnya waktu 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal pendaftarannya.
- Pendaftaran merek No. 107482, jangka waktu perlindungan hukum pendaftarannya berlaku sampai tanggal 19 Agustus 1985, tercatat atas nama AMCO PTY/LTD sesuai bukti Tk-1/T-16.
- Pendaftaran merek No. 149809 dan 149810, jangka waktu perlindungan hukum pendaftarannya berlaku sampai tanggal 30 September 1990, tercatat atas nama AMCO CLOTHING CO.PTY.LTD sesuai bukti TK-2 dan TK-3/T-17 dan T-18).
- Tegasnya, ketiga pendaftaran merek-merek No. 107482, 149809 dan 149810 tidak ada satu buktipun dari Termohon yang membuktikan atas nama Amco Hartman PTY.Limited, tapi sekonyong-konyong diajukan bukti T-4 pengalihan hak dari Amco Hartman Pty.Limited kepada PT Lea Sanent.
- Sedangkan permohonan pengalihan hak atas merek-merek No. 107482, 149809 dan 149810 baru diajukan pada tanggal 17 Juni 1996 dan dilaksanakan pencatatannya pada tanggal 27 November 1996.
- Karenanya membuktikan bahwa bukti T-4 diterbitkan Tergugat menurut hukum tidak mempunyai nilai hukum pembuktian, karena selain hanya berupa bukti fotokopi juga merek-merek terdaftar bersangkutan telah hapus kekuatan hukum pendaftarannya (T-4, PK-1 s/d TK-3).

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

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan perpanjangan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu sebelum berakhir tahun 2006 (diajukan tahun 2005) yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Trademark Law Treaty (Pasal 13 butir 6 yang sudah diratifikasi dengan Kep Pres No. 17 Tahun 1997) maka perpanjangan untuk merek yang sudah terdaftar (No. 402975, 402976, 402977, 402978) tidak diperlukan adanya pemeriksaan substantif. Dalam hal ini alasan penolakan oleh Tergugat (bukti A-9) menyiratkan adanya pemeriksaan substantif.

- Dalam petitum Penggugat tidak dimohonkan tentang “pembuktian merek terkenal” oleh karena mengacu pada pendaftaran merek Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar/disetujui pada tanggal 16 Januari 1996 dan tidak ada gugatan pembatalan merek.
- Tergugat ternyata justru mencatat pengalihan hak atas merek dan jenis barang yang sama pada tanggal 27 November 1996 dengan dasar bukti T-4 (yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebab tidak ada aslinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Amco Clothing Company Pty Limited dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 819 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 serta Mahkamah Agung mengadakan kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

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

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AMCO CLOTHING COMPANY PTY LIMITED** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 819 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penolakan permohonan-permohonan perpanjangan merek pendaftaran merek “AMCO + Logo”, yang diajukan Penggugat pada tanggal 1 April 2005 Agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.22599, R00.2005.2600.2600 tidak beralasan menurut hukum;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek-merek terdaftar No. 402975, 402976, 402977 dan 402978 sesuai permohonan-permohonan perpanjangan pendaftaran yang diajukan tanggal 1 April 2005 Agenda No. R00.2005.2597.2597, R00.2005.2598.2598, R00.2005.2599.22599, R00.2005.2600.2600;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 oleh Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
Ttd./	Ttd./
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.	Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL.
Ttd./	
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.	

		Panitera Pengganti
		Ttd./
Biaya-biaya:		
1. Meterai	Rp 6.000,-	Baharuddin Siagian, SH.
2. Redaksi	Rp 1.000,-	
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp 9.993.000,-	
Jumlah	Rp 10.000.000,-	

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

Rahmi Mulyati, SH.,MH

Nip: 040 049 629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2009