

Copyright © 2002 BPHN

UU 14/1997, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992
TENTANG MEREK

***9691** UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 14 TAHUN 1997 (14/1997)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 1992
TENTANG
MEREK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek, Perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Merek dengan persetujuan internasional tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman, khususnya kekurangan selama pelaksanaan Undang-undang tentang Merek, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

Dengan persetujuan

***9692** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) dan ayat (4) baru, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

(2) Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila :

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 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 melindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pemegang Hak Cipta tersebut.

(3) Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

***9693** Pasal 8

(1) Pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih kelas barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan satu permintaan pendaftaran.

(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimintakan pendaftarannya.

(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi :

a. surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;

b. 20 (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 bahasan Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

(3) Ketentuan mengenai permintaan pendaftaran merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

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 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan

permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau di negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia.

- *9694** 5. Ketentuan Pasal 21 huruf b dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

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 dan 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, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf e dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merek tersebut didaftar 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 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 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.

- *9695** f. nomor dan tanggal pendaftaran;
g. kelas dan jenis barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftaran mereknya; 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.
7. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

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 atau 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 3 (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.
8. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (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 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding Merek memberitahukan penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

***9696** 9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

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, dapat dialihkan atau dilisensikan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya.

10. Ketentuan Pasal 51 dipecah menjadi 2 pasal, yaitu Pasal 51 baru dan Pasal 51A, sehingga keseluruhan Pasal 51 dan Pasal 51A berbunyi sebagai berikut :

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 merek atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan jika :

a. merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek; atau

b. merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

(3) alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah :

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 dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 51A

(1) Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada Kantor Merek.

***9697** (2) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

(3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas setuju untuk mengenyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

(4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Pencatatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

11. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 (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.

12. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, atau Pasal 6.

(2) gugatan pembatalan 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 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

***9698** (5) Dalam hal pemilik merek yang digugat pembatalannya bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1) Terhadap putusan pengadilan negeri yang memutuskan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4) tidak dapat diajukan permohonan banding tetapi dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 (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.

14. Judul Bab VIII, Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 diubah, sehingga Judul Bab VIII dan keseluruhan Pasal 72 dan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK

Pasal 72

(1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 73

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

15. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan BAB IXA, sebagai berikut :

***9699** BAB IXA
INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL

Bagian Pertama
Indikasi Geografis

Pasal 79A

(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 permintaan yang diajukan oleh:

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari :

1) pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;

2) produsen barang-barang hasil pertanian;

3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;

4) pedagang yang menjual barang-barang tersebut.

b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;

c. kelompok konsumen barang-barang tersebut.

(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku pula bagi pengumuman permintaan pendaftaran indikasi geografis.

(4) Permintaan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Kantor Merek apabila tanda tersebut :

a. bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat seperti ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, atau kegunaannya;

b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.

(5) Ketentuan mengenai banding berlaku pula bagi penolakan pendaftaran indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) 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.

(7) Apabila sebelum atau pada saat dimintakan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda telah dipakai dengan

itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

***9700** (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 79B

(1) Pemegang hak atas indikasi geografis, dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah 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 tidak sah tersebut.

Pasal 79C

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku pula dalam rangka pelaksanaan hak atas indikasi geografis.

Bagian Kedua Indikasi Asal

Pasal 79D

Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :

- a. memenuhi ketentuan Pasal 79A ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

16. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4) baru, sehingga keseluruhan Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79E

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79B dan Pasal 79C berlaku pula keseluruhan pemegang hak atas indikasi asal.

Pasal 80

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 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;

***9701** b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek;

c. meminta keterangan dan bahan 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 bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen-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 dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 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.

17. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

19. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disiplin Pasal 82A dan Paal 82B sebagai berikut :

***9702**

Pasal 82A

(1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara lam 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A ayat (7).

(4) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 82B

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 jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

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

21. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang

diketahui atau patut diketahui bahwa dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A, dan Pasal 82B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

***9703** (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

22. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan Pasal 85A, sebagai berikut :

Pasal 85A

(1) Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Keberatan terhadap keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal II

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 7 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1997
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 1992
TENTANG
MEREK

UMUM

***9704** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesuai dengan arahan Garis-garis Besar haluan Negara tersebut, maka segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta pencapaian tujuan nasional perlu pula diikuti dengan seksama, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa 10 (sepuluh) tahun terakhir 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. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara yang semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan atas produk-produk barang dan jasa yang berkualitas sebagai hasil kemampuan intelektualita manusia.

Persetujuan umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dikenal dengan Putaran Uruguay (Uruguay Round) antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs).

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualita manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai

dasar. Di samping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual secara ketat.

Sebagai negara pihak penandatanganan persetujuan Putaran Uruguay (Uruguay Round), Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization). sejalan dengan *9705 kebijakan tersebut, maka untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1961 telah memiliki Undang-undang tentang merek Perusahaan dan Merek Perniagaan nasional yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undangan Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang tersebut.

Selain penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi pemilik merek, dirasakan perlu pula melakukan penyesuaian dengan persetujuan TRIPs. Tujuannya, untuk menghapuskan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya Persetujuan Putaran Uruguay maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan pada Undang-undang tentang Merek. Perubahan pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) Tahun 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktek-praktek internasional, termasuk penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs.

Dengan latar belakang dan pertimbangan di atas, maka secara umum bidang dan arah penyempurnaan yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek meliputi antara lain :

1. Penyempurnaan

a. Tata Cara Pendaftaran Merek.

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-undang Merek ini menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Perubahan ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek. Artinya, permintaan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah. Namun demikian kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap di kenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selain itu permintaan pendaftaran merek yang

menggunakan bahasa asing dan atau 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 serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

b. Penghapusan Merek terdaftar.

Merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga)

***9706** tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas apabila tidak dipakainya merek terdaftar itu di luar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

c. Perlindungan Merek Terkenal.

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

d. Sanksi Pidana.

Penyempurnaan pada dasarnya menyangkut rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis "setiap orang" diubah menjadi barangsiapa. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut. Di samping itu untuk konsistensi dengan lingkup perlindungan merek, yaitu terbatas pada barang dan atau jasa yang sejenis, maka dalam, ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas.

2. Penambahan.

Lingkup Pengaturan Perlindungan.

Selain perlindungan terhadap merek barang dan jasa, dalam Undang-undang ini diatur pula perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang 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.

Di samping itu diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.

3. Perubahan.
Pengalihan Merek Jasa Terdaftar.

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau *9707 keterampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut. Semula pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam Undang-undang ini selanjutnya ditentukan bahwa pengalihan untuk merek jasa serupa itu hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan bahwa kualitas jasa yang diperdagangkan memang sama. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Penolakan oleh Kantor Merek dilakukan terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama baik pada pokoknya maupun pada keseluruhan untuk barang dan atau jasa.

Adapun mengenai kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survai guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Selanjutnya lihat pula Penjelasan Pasal 6 lama ayat (2) huruf a.

Angka 2

Pada dasarnya, pendaftaran merek dapat dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Hal itu diserahkan kepada pertimbangan pemilik merek. Dalam hal pemilik merek akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas, semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskannya mengajukan permintaan pendaftaran merek secara terpisah bagi setiap kelas barang dan atau jasa yang dimaksud. Oleh karena itu, dengan perubahan ini, prosedur pendaftaran merek menjadi lebih sederhana. Selain untuk penyederhanaan administrasi,

dimungkinkannya pengajuan satu permintaan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa akan menyederhanakan penanganan pemeriksaannya. Namun demikian, kewajiban pembayaran biaya bagi pendaftaran merek serupa itu tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Di samping itu, kemudahan administrasi tidak bertentangan dengan esensi Pasal 6 ayat (1), yaitu bahwa perlindungan hukum diberikan untuk barang dan atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.

Angka 3

Perubahan ini lebih merupakan penambahan persyaratan yang harus dilengkapi oleh orang yang mengajukan permintaan pendaftaran merek. Persyaratan tersebut berupa penjelasan ***9708** mengenai cara pengucapan dalam ejaan latin dari bahasa asing yang digunakan atau huruf yang bukan huruf latin atau angka yang dimintakan pendaftarannya sebagai merek, seperti pengucapan atau bacaan kata TIGER maka harus ditulis dalam ejaan latin cara pengucapan tersebut dengan TAIGER. Hal ini penting untuk ditegaskan guna memudahkan pemeriksa merek menentukan ada atau tidaknya persamaan dari segi pengucapan pada merek tersebut dengan merek orang lain yang telah terdaftar. Ini berarti, apabila ada permintaan pendaftaran merek yang pengucapannya dalam ejaan latin ternyata sama dengan merek terdaftar milik orang lain walaupun berbeda tulisannya, maka Kantor Merek harus menolak permintaan pendaftaran bagi merek yang bersangkutan.

Angka 4

Penambahan ketentuan mengenai "atau di negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia" sebagai konsekuensi dari turut sertanya Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia.

Selanjutnya lihat pula Penjelasan Pasal 12 lama.

Angka 5

Dengan ditambahkannya persyaratan cara pengucapan dalam ejaan latin pada kelengkapan pendaftaran merek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 maka persyaratan yang sama harus dicantumkan pula dalam ketentuan mengenai pengumuman permintaan pendaftaran merek.

Selanjutnya lihat pula Penjelasan Pasal 21 lama huruf a.

Angka 6

Lihat penjelasan Angka 5. Selanjutnya, perubahan pada huruf g yang semula berbunyi atas nama merek didaftarkan diubah menjadi dimintakan pendaftaran mereknya dimaksudkan untuk memperjelas pengertian persyaratan yang bersangkutan.

Lihat pula Penjelasan Pasal 29 lama.

Angka 7

Perubahan pada ketentuan ayat (1) yakni kata "dan" diubah

menjadi "atau" dimaksudkan untuk memperjelas pengertian bahwa pemenuhan salah satu syarat dalam penolakan permintaan pendaftaran merek sudah dapat dipakai untuk mengajukan permintaan banding.

Selanjutnya lihat pula Penjelasan Pasal 31 lama.

Angka 8

Perubahan mengenai penunjukan Pasal 33 ayat (2) menjadi Pasal 31 ayat (2) dimaksudkan untuk menunjuk pasal acuannya yang lebih tepat.

Selanjutnya lihat pula Penjelasan Pasal 34 lama.

Angka 9

Seperti halnya dalam kepemilikan merek barang, hak atas merek jasa pada dasarnya juga dapat dialihkan. Hal ini perlu ditegaskan agar praktek pengalihan atau pelisensian atas merek ***9709** jasa yang sudah berlangsung selama ini memperoleh landasan pengaturan yang jelas. Pengalihan hak atas merek jasa hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik merek maupun pemegang merek atau penerima lisensi untuk menjaga kualitas dari 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 merek tersebut. Dalam hal pengalihan tersebut misalnya berkaitan dengan tata rias rambut, maka jaminan kualitas dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pemberi lisensi yang menunjukkan jaminan atas kemampuan atau keterampilan pribadi penerima lisensi yang menghasilkan jasa yang diperdagangkan.

Angka 10

Perubahan Pasal 51 yang materinya dipecah menjadi 2 pasal yakni Pasal 51 baru dan Pasal 51A, dimaksudkan untuk lebih memperjelas pengaturan mengenai penghapusan pendaftaran merek. Dengan memperhatikan perbedaan pada siapa yang memiliki prakarsa, pengaturan mengenai penghapusan pendaftaran merek dirumuskan secara lebih sistematis dengan memecah menjadi Pasal 51 baru yang berisi ketentuan mengenai penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Kantor Merek dan Pasal 51A yang mengatur penghapusan atas prakarsa pemilik merek.

Untuk dapat menghapus pendaftaran merek atas prakarsanya sendiri, Kantor Merek dapat secara aktif mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan. Dalam melaksanakan kewenangan Kantor Merek ini, pemilik merek diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan untuk dikecualikan dari ketentuan tentang penghapusan itu dengan mengajukan alasan-alasan yang kiranya dapat menjadi pertimbangan Kantor Merek. Alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Kantor Merek, misalnya produk obat-obatan atau makanan dan minuman yang ijin peredarannya

menjadi kewenangan instansi lain atau keputusan pengadilan yang bersifat sementara mengenai penghentian sementara pemakaian merek selama perkara berlangsung.

Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek oleh Kantor Merek dapat diajukan dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan diberikannya kesempatan mengajukan gugatan keberatan ini maka kepentingan pemilik merek memperoleh jaminan perlindungan.

Sedangkan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa pemiliknya hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui oleh penerima lisensi. Adanya syarat persetujuan dari penerima lisensi ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya lihat pula Penjelasan Pasal 51 lama.

Angka 11

Perubahan pada ketentuan ayat (1) dengan menambahkan frasa "tetapi dapat langsung ditujukan permohonan kasasi atau *9710 peninjauan kembali dimaksudkan untuk menegaskan mekanisme penyelesaian gugatan tentang penghapusan pendaftaran merek tidak dapat dimintakan banding, namun apabila ada keberatan terhadap putusan tersebut maka dapat langsung dimintakan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya lihat pula Penjelasan Pasal 53 lama.

Angka 12

Perubahan ketentuan Pasal 56 ini dilakukan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Penambahan alasan yang merujuk pada Pasal 4 ayat (1) untuk memperjelas maksud atau konsepsi yang terkandung dalam Pasal 56 ini, yaitu meninjau kembali kedudukan merek yang didaftar dengan maksud terselubung atau itikad tidak baik dari pendaftarannya. Adapun tujuan perubahan ayat (4), untuk menegaskan adanya hak bagi setiap orang atau badan hukum yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Dengan perubahan ini maka penjelasan ayat (4) sekaligus dapat diperbaiki. Artinya, penjelasan ayat (4) tersebut harus dibaca dengan pengertian bahwa gugatan pembatalan melalui pengadilan negeri terhadap pemilik merek dan Kantor Merek, tidak mengurangi kesempatan bagi penggugat 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.

Angka 13

Seperti halnya pada gugatan penghapusan merek, putusan pembatalan pendaftaran merek tidak dapat dimintakan banding, tetapi dapat langsung mengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Angka 14

Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perubahan pada ketentuan Pasal 6. Selain itu, ketentuan pasal ini tidak lagi menyatakan secara tegas isi gugatan. Sebab, isi gugatan yang akan diajukan, sepenuhnya merupakan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam praktek, isi gugatan antara lain dapat berupa gugatan ganti rugi penghentian pemakaian merek, atau gugatan untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Angka 15

Berbeda dengan merek, indikasi geografis lebih merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut telah memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai indikasi 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 ***9711** dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus menjadi dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.

Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan dan hasil-hasil industri tertentu lainnya. Apabila memenuhi syarat, indikasi geografis dapat didaftar, terutama untuk kepentingan kepastian hukum. Pendaftaran diajukan ke Kantor Merek oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Di samping itu dapat pula diajukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu dan lembaga ini dapat merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya. Sebagai tambahan, kelompok konsumen dari barang yang memakai tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis juga dapat mengajukan pendaftaran. Hal ini dimungkinkan karena perlindungan terhadap indikasi geografis seperti halnya merek, dimaksudkan juga untuk perlindungan terhadap masyarakat konsumen, dalam arti untuk menghindari kegiatan yang dapat menyesatkan masyarakat dalam hal suatu tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi geografis, dipakai oleh pihak lain yang beritikad baik, bahkan sebelum indikasi geografis tersebut terdaftar maka Undang-undang ini memungkinkan pemakaian bersama tanda tersebut oleh pemegang hak atas indikasi geografis dan pihak lain tersebut untuk jangka waktu tertentu. Hal ini didasarkan pertimbangan untuk memberikan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

Setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) tahun maka hanya pemegang hak atas indikasi geografis yang berhak memakai

tanda yang bersangkutan. Memang harus diakui ketentuan ini menimbulkan kesan bahwa pemegang indikasi geografis mendapat prioritas perlindungan. Hal ini memang tidak salah karena faktor utama indikasi geografis adalah faktor alam, faktor kemampuan manusia, atau kombinasi keduanya yang relatif bersifat tetap dan sangat melekat pada daerah yang bersangkutan.

Dal hal tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi geografis namun tidak didaftarkan, maka perlindungan terhadap tanda tersebut berdasarkan indikasi asal. Di samping itu indikasi asal meliputi pula tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Ini berarti, indikasi alasan perlindungan tanpa melalui pendaftaran. Adapun asal mendapat perlindungan terhadap indikasi asal tidak terlepas dari upaya perlindungan terhadap produsen dan masyarakat konsumen barang dan jasa tersebut.

Angka 16

Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tata cara pelaksanaan tugas serta hubungannya dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Penuntut Umum. Kejelasan ketentuan mengenai penyidikan ini penting bagi aparat penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya. Untuk itu perlu penegasan bahwa sekalipun Penyidik Pejabat Pegawai Negeri *9712 Sipil (PPNS) di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Merek, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, tetapi itu tidak meniadakan fungsi Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai Penyidik Utama. Dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia. Karenanya selama penyidikan berlangsung Penyidik PPNS perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam tahapan inilah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran materiil isi berita acara penyelidikan tersebut. Setelah penyidikan selesai, hasil penyidikan tersebut diserahkan Penyidik PPNS kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya wajib segera menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 6, 7 dan 107 Undnag-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka pemikiran ini, kata "melalui pada ayat (4) tidak harus diartikan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat atau perlu melakukan penyidikan ulang. Sebab, secara teknis bimbingan penyidikan ataupun pemberkasan hasil penyidikan pada dasarnya telah diberikan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia pada

saat atau selama Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan penyidikan. Dengan demikian, prinsip kecepatan dan efektifitas seperti yang dikehendaki KUHAP dapat benar-benar terwujud.

Angka 17

Perubahan frasa setiap orang menjadi barangsiapa dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa yang dapat dikenakan ancaman pidana adalah orang atau badan hukum.

Angka 18

Lihat penjelasan Angka 17.

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Ketentuan ini diperlukan terutama untuk memberi landasan kepada Kantor Merek untuk menolak permintaan perpanjangan pendaftaran merek yang telah terdaftar di Kantor Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

***9713** Pasal II

Cukup jelas.

