

Copyright © 2002 BPHN

UU 19/1992, MEREK

**\*8237** Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 19 TAHUN 1992 (19/1992)

Tanggal: 28 JUNI 1992 (JAKARTA)

Sumber: LN 1992/81; TLN NO. 3490

Tentang: MEREK

Indeks: INDUSTRI PERDAGANGAN TINDAK. Pidana. Warga Negara

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:

**\*8238** 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 \*8239 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

**\*8240** 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.

- \*8241** (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:
- surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
  - dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
  - Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
  - surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan
  - 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.

**\*8242** (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 \*8243 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

- \*8244** (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;
  - \*8245** 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 olch 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

**\*8246**

- (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 Merck diberikan jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemeriksa Merck sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat disetujui, maka Kantor Merek:
  - a. mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merck;
  - b. memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek;
  - c. memberikan Sertifikat Merck; dan
  - d. mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merck.
- (2) Dalam hal Pemeriksa Merck sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, maka Kantor Merck

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.

**\*8247** (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 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 penocrimaan 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

**\*8248**

- (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 pemberitahuan 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 Merck diberikan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding Merck bersifat final, baik secara administratif maupun substantif.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merck mengabulkan permintaan banding, Kantor Merck melaksanakan pendaftaran dan \*8249 memberikan Sertifikat Merck dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (4) Dalam hal Komisi Banding Merck menolak permintaan banding, Kantor Merck dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding Merck 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 Merck, tatacara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyesuaiannya 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 Merck.
- (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 Merck 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 Merck, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- \*8250 (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 Merck dan diumumkan dalam Berita Resmi Merck.
- (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 Merck untuk dicatat dalam Daftar Umum Merck dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar yang telah dicatat oleh Kantor Merck, diumumkan dalam Berita Resmi Merck.
- (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 Peralihan 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 Merck, diumumkan dalam Berita Resmi Merck.
- (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 Merck.
- \*8251** (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 Merck 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 Merck.
- (4) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat oleh Kantor Merck dalam Daftar Umum Merck dan diumumkan dalam Berita Resmi Merck.
- (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 merk 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

**\*8252**

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

Pasal 47

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

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 Merk wajib menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kantor Merk memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tertulis kepada pemilik merk dan penerima lisensi atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 49

- (1) Penerima lisensi yang beritikad baik dari merk yang kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakannya sebagai perjanjian lisensi merk 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 merk yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merk yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merk 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 \*8253 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 diprolch 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 di-maksud 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 \*8254 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

- \*8255** (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 Merck dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan tersebut.
  - (3) Kantor Merck melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merck dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merck 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 Merck dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merck, 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 Merck, Sertifikat Merck yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaflaran suatu merek dari Daftar Umum Merck sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam berita Resmi Merck.

#### Pasal 60

Pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlin-dungan hukum atas merck yang bersangkutan.

### BAB VII MEREK KOLEKTIF Pasal 61

- (1) Permintaan pendaftaran merck dagang atau merek jasa sebagai Merck Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek

- tersebut akan digunakan sebagai Merck Kolektif.
- (2) Selain pengelasan 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 Merck 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 Merck Kolektif tersebut;
    - b. ketentuan bagi pemilik Merck Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan; dan
    - \*8256 c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merck Kolektif.

#### Pasal 62

Terhadap permintaan pendaftaran Merck 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 Merck Kolektif, Pemeriksa Merck berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek sebagai Merck Kolektif dapat disetujui, maka Kantor Merck :

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

#### Pasal 64

- (1) Perubahan peraturan penggunaan Merck Kolektif wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merck 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 Merck.
- (3) Perubahan peraturan penggunaan Merck Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merck.
- (4) Pencatatan perubahan peraturan penggunaan Merck Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 65

Pemilik Merck Kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan orang dan atau badan hukum lain yang juga menggunakan Merck Kolektif yang bersangkutan, apabila hal

tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam peraturan penggunaan Merck Kolektif.

#### Pasal 66

- (1) Pemilikan atas Merck Kolektif terdaftar dapat dialihkan hanya kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan Merck Kolektif tersebut.
- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merck.
- (3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- \*8257** (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 Merck Kolektif atas dasar :
  - a. permintaan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai Merck 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 Merck Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merck Kolektif.
- (2) Permintaan penghapusan pendaftaran Merck Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan kepada Kantor Merck.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merck Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merck, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merck.
- (4) Pencatatan penghapusan pendaftaran Merck Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 69

Penghapusan pendaftaran Merck 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), Merck Kolektif terdaftar dapat pula dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila penggunaan Merck Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Pasal 71

Seluruh ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku terhadap Merck-Kolektif, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Bab ini.  
**\*8258**

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 pencrma lisensi merek terdaftar baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik 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 Merck.

Pasal 78

**\*8259** Kantor Merck 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.

BAII XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada kescluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksikan dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana \*8260 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 XIT  
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 \*8261 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

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

UMUM

**\*8262** 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 :

**\*8263** 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 ditampung 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 konsitutif, 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 diintorduksi 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.

**\*8264** 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 \*8265 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  
**\*8266** 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)

**\*8267** 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

**\*8268** 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

**\*8269** 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)

**\*8270** 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 **\*8271**

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)

**\*8272** 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 sebagai konsumen.

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 pemberi jasa yang sekaligus digunakan sebagai merek jasa).

Merek jasa seperti itu 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

**\*8273** 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

**\*8274**

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).

**\*8275** 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 **\*8276** 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

**\*8277** 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 pembatalan 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  
**\*8278** 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.

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1992

