

HUKUM MEREK

Oleh : Munawar Kholil

Disampaikan Kembali Oleh : Lia Rosmalia

Merek

Merek Dagang
Merek Jasa
Merek Kolektif
Indikasi Geografis

Merek
(UU 15/2001)

◦ Digunakan dalam
perdagangan
barang/jasa

Tanda

Daya Pembeda

10 tahun dapat
diperpanjang

Gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-
angka, susunan
warna, atau kombinasi
dari unsur-unsur tadi

HAK PEMILIK MEREK

Menggunakan sendiri atau memberikan izin pihak lain

Merek

- ▶ **Merek Dagang** : merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis
- ▶ **Merek Jasa** : merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis.
- ▶ **Merek Kolektif** : merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis

Merek

PEMOHON

- Orang/persoon
- Badan hukum/recht persoon
- Beberapa orang/badan hukum
- (pemilikan bersama)

FUNGSI MEREK

- Tanda pengenal
- Sebagai pembeda
- Alat promosi
- Jaminan mutu barang
- Menunjukkan asal barang/jasa

Merek

FUNGSI PENDAFTARAN

- Alat bukti pemilik berhak
- Dasar penolakan (keseluruhan/pada pokok)
- Dasar mencegah orang lain memakai

Klasifikasi
Internasional Barang &
Jasa (WIPO 2001) – Nice
Classification 8th Edition

Merek

TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN

Pemohon iktikad tidak baik; Bertentangan peraturan, moral agama, kesusilaan, tibum; Daya pembeda tidak; Milik umum; Berkaitan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya
(Pasal 4-5 UUM 2001)

DITOLAK – Persamaan pada pokok/ seluruh merek terdaftar/merek terkenal barang/jasa sejenis/tidak sejenis (PP); IG dikenal; Menyerupai nama orang terkenal, foto, nama badan hukum milik orang lain, kec persetujuan tertulis; Tiruan/menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/simbol/emblem, tanda/cap/stempel resmi negara/lemb.negara, kec.persetujuan (Psl 6 UUM)

BERALIHNYA MEREK TERDAFTAR

Pewarisan; wasiat;
hibah; perjanjian; sebab
lain sesuai peraturan
per UU

Pidana penjara
Pidana kurungan

Denda:
Rp 200 juta s.d Rp 1 milyar
-Delik Aduan-

MEREK

10 tahun
diperpanjang
secepat-cepatnya
12 bulan sebelum
berakhir

ALASAN PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR

- Tidak Digunakan 3 tahun berturut-turut
- Merek digunakan tidak sesuai dengan merek yang dimohonkan pendaftarannya

INDIKASI GEOGRAFIS

Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis (faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya) memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

MEREK

INDIKASI ASAL

Suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa

Indikasi Geografis(IG)

1. Pemohon

- ▶ Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang ybs.
- ▶ Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu:
 - ▶ Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
 - ▶ Produsen barang hasil pertanian
 - ▶ Pembuatan barang-barang kerajinan tangan/hasil industri
 - ▶ Pedagang yang menjual barang ybs
- ▶ Kelompok konsumen barang tersebut

Lanjutan

2. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada DJHKI (dikenai biaya dan akibat hukum berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga)

3. Penghapusan

- DJHKI
- Pemohonan pemilik pihak terkait
- Putusan pengadilan
- Tidak diperpanjang jangka waktunya

4. Alasan penghapusan:

- Pengadilan Niaga
- 3 tahun berturut-turut tidak digunakan, kecuali larangan impor, larangan terkait izin bagi peredaran barang, larangan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- Merek yang digunakan tidak sesuai merek dimohonkan pendaftarannya.

5. Kewenangan penghapusan dan pembatalan

Penyidikan dan Ketentuan Sanksi Pidana

- ▶ Pejabat Kepolisian Negara RI, Penyidik Pejabat PNS/ Penyidik PNS (PPNS) di lingkungan DJHKI (UU 8/1981 Hukum Acara Pidana)
- ▶ **Kewenangan:**
 - a. Pemeriksaan atas kebenaran aduan
 - b. Pemeriksaan orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana
 - c. Pemeriksaan pembukuan, catatan, dan dokumen lain
 - d. Pemeriksaan di tempat diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
 - e. Meminta bantuan ahli

Sanksi Tindak Pidana

- ▶ Pasal 90-91 UUM 2001
- ▶ IG - Pasal 92 ayat (1), (2), Pasal 93
- ▶ Bagi orang yang memperdagangkan barang atau jasa hasil pelanggaran - Pasal 94 ayat (1)
- ▶ Delik aduan

DOMAIN NAME (DN)

- ▶ Nama domain adalah alamat internet yang dikembangkan sebagai cara yang mudah digunakan untuk melakukan fungsi teknis dalam membangun koneksi antar komputer.
- ▶ Masalah: alamat internet = merek terdaftar
 - ❖ Nilai ekonomis
 - ❖ On line trading

Lanjutan dn...

- ▶ ➤ The generic top level domain (GTLD): .com, .net, .org, .info, .web, .nom
- ▶ ➤ Cybersquatting
 - ❑ Itikad tidak baik
 - ❑ Pelanggaran terhadap hak pemegang hak merek (terdaftar)
 - ❑ Re-sale
- ▶ ➤ ***Terbatas 1 nama, tidak bisa ada 2 pihak punya 1 nama yang sama***
- ▶ ➤ ***First come, first serve basis.***
- ▶ ➤ Gugatan ke ICANN (International Cooperation for Assigned Named and Numbers) – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)
.com, .net, .org (1999)
- ▶ ➤ Australian: auDRP (Australian Uniform Dispute Resolution Policy) – Australian country code top leveldomain.
- ▶ ➤ Perlindungan hukum masih relatif minim.

Lanjutan dn...

- ☛ ccTLD (country code Top Level Domain): .id, .us, .uk, .tv(Tuvalu), .ca(canada), de(germany), .ws(Western Samoa), .nl(the Netherlands). Dll
- ☛ National courts:
 - Perbedaan yurisdiksi
 - Sulit untuk menggunakan HKI
 - Well-know marks berbeda di setiap negara
- ☛ UDRP ke National Courts
- ☛ Australia - auDRP - konsep dasar dari UDRP - trademark dan passing off
- ☛ The US - Anti cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)
- ☛ The UK - trademark dan passing off

Lanjutan dn...

- ▶ IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) - it assigns IP addresses to new servers entering the internet - organisasi internasional sebagai koordinator.
 - APNIC (*Asia Pasific Network Information Centre*) Asia/Pacific Region
 - LACNIC (*Regional Latin American and Caribbean IP Address Registry*) Latin America and some Caribbean Island
 - RIPE NCC (*Resaux IP Europeens*) - Europe, the Middle East, Central Asia, and African countried located north of the equator.

Lanjutan dn...

- ▶ Passing off occurs where person misrepresents his goods or services as being those of another person or that his business, so as to cause damage or likely damage to the other person's goodwill or reputation.
- ▶ **Elements PO**
 - Misrepresentation
 - Made by a trader in the course of trade
 - To prospective customers of his or ultimate consumers of his goods or services supplied by him
 - Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader
 - Which causes actual damages to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or....probably do so

Lanjutan dn...

► Untuk Penggugat:

- Sudah punya reputasi (“distinctive character accepted by market dan itikad baik dalam barang/jasa ybs.
- Ada representasi dari tergugat, baik sengaja tidak, sehingga konsumen mempercayai bahwa barang/jasa tergugat ada kaitannya dengan barang/jasa penggugat
- Ada kerugian yang telah dialami atau kerugian yang diperkirakan akan dialami oleh penggugat terhadap reputasi dan niat baiknya

Faktor Ekonomi Merek

► Merek berguna bagi:

- ❖ Konsumen: memudahkan konsumen dalam mencari barang (sesuai dengan selera, mutu/kualitas, harga yang diinginkan)
- ❖ Produsen: barang lebih mudah untuk dikenali, apabila kualitas barang baik maka harga dapat lebih mahal sehingga produsen diuntungkan, mendapatkan fee dari *licensee*
- ❖ Negara/bangsa: perdagangan berkembang, investasi, untuk barang berkualitas baik dapat menaikkan prestige, ekspor meningkat

Karakteristik

- ▶ Merek yang menunjukkan kualitas/mutu: Sony, Roll Royce, Rolex, Mercedes Benz Toyota
- ▶ Merek yang menunjukkan:
 - ❖ Geografis: Champagne, Havana, Toraja, Suharti ,dll
 - ❖ Produsen/ *Company*: Mitsubidhi, Djarum, Coca-Cola, IBM, Gudang Garam, Sampurna, dll

Kasus “Extra Joss”

- ▶ PT. Bintang Toedjoe vs PT. Sayap Mas Utama (anak perusahaan Wings Group)
- ▶ “Extra Joss” vs “Enerjos”
- ▶ Merek serupa, beda keemasan (“Extra Joss”: sachet, “Enerjos”: botol)
- ▶ Pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan merek “enerjos”.

- ▶ **“Extra Joss”**
 - No. Sertifikasi: 321841 diperpanjang No. 312898 (16 Juli 2002)
 - Jenis barang kelas 5 untuk produk makanan dan minuman kesehatan
 - Logo juga didaftarkan (kepala tangan berwarna kuning)
 - Didaftarkan di 15 negara selain Indonesia a.l. negara Asean, Jepang, U.S. Nigeria
 - Pemasaran mulai 1992
 - Kata : ”joss” merupakan unsur substansial, berkonotasi energi dan stamina

Kasus “Extra Joss”

- ▶ **Merek-merek Bintang Toedjoe yang lain :**
 - ▶ “Josskid”, “Supra Joss”, “Super Joss”
 - ▶ Produk barang pertanian, logam, mesin, asesoris, pakaian, alat olah raga, pendidikan - telah didaftarkan.
- ▶ Tulisan “joss” telah didaftarkan dengan No. 383312 (15 agustus 1997) untuk kelas 5
- ▶ **Reputasi & Promosi :**
 - Iklan gencar, mendatangkan Alexandro Del Piero sebagai bintangnya
 - Sangat terkenal dan *distinctive*
 - “Joss” telah dikenal berhubungan dengan Bintang Toedjoe

Kasus “Extra Joss”

▶ “Enerjos”

- Telah didaftarkan 6 Juli 2000

▶ Pihak PT. Sayap Mas Utama:

- Bintang Toedjo tidak bisa mengklaim “Extra Joss” sebagai merek merek terkenal - harus ada survey, meski sudah pula didaftarkan di negara-negara lain.

▶ Dasar dibatalkannya “Enerjos”:

- Kesamaan bunyi maupun ucapan ‘joss’ dengan ‘jos’, padahal ini esensial
- Pasal 6 ayat (1) UUM 15/2001: “....memiliki persamaan pada pokoknya...”
- Bintang Toedjoe sebagai pendaftar merek pertama

Analisis Kasus Merek

▶ TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN

- Pemohon itikad tidak baik: Bertentangan peraturan?UU, moral agama, kesusilaan, tibum; Tidak punya daya pembeda; Milik umum; Merupakan keterangan/deskripsi berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 4-5 UUM 2001)

▶ DITOLAK

- Mempunyai persamaan pada pokok/seluruh: merek terdaftar/merek terkenal barang/jasa sejenis/tidak sejenis (PP); IG dikenal; Menyerupai nama orang terkenal, foto, nam badan hukum milik orang lain, kecuali ada persetujuan tertulis; Tiruan/menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/simbol/emblem, tanda/cap/stempel resmi negara/lembaga negara kecuali ada persetujuan (pasal 6 UUM 2001)

THANK YOU