

MERЕК

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Persamaan secara Keseluruhan



Terdaftar atas nama Budi
Kelas barang : 30



Terdaftar atas nama Susilo
Kelas barang : 34

Persamaan Pada Pokoknya



Persamaan yang Membingungkan



Contoh :



Terdaftar a/n. A, untuk kl. 34



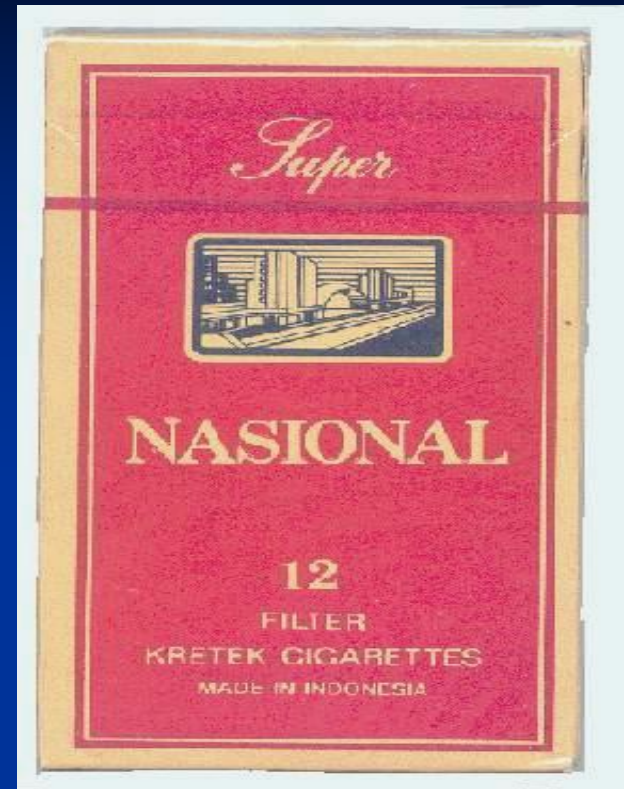
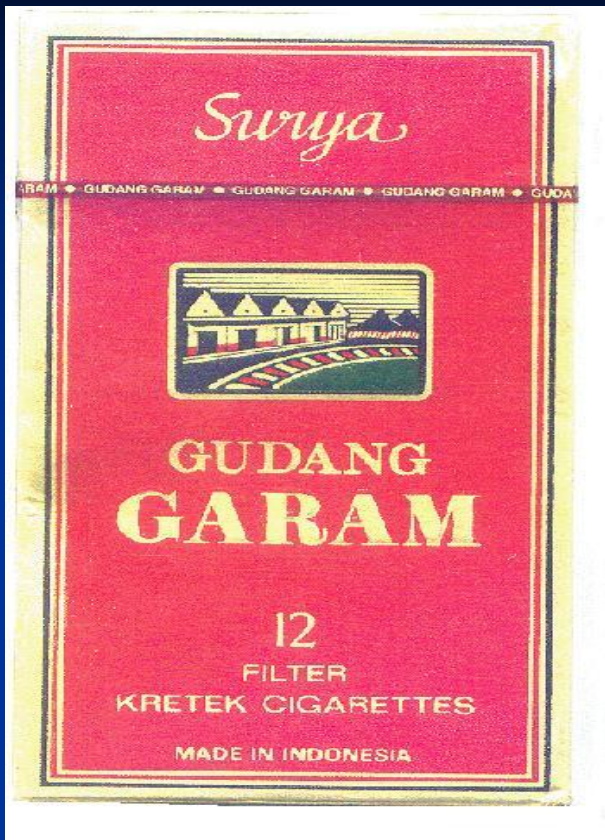
Permohonan a/n. B, untuk kl. 30



Terdaftar a/n. H. Ilham Bintang
untuk kelas barang 16



Permohonan a/n. Yoga Sayoga
Kelas barang 25



Persamaan pada pokoknya secara :

- Visual
- konseptual
- Fonetik / persamaan bunyi
- Bentuk Tulisan
- Cara penempatan
- Cara Penulisan
- Susunan warna

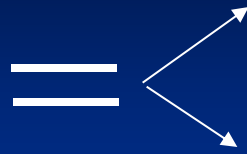
Up 2 U = Up to You

- visual
- Konseptual
- Fonetik / persamaan bunyi
- Bentuk Tulisan
- Cara Penempatan
- Cara Penulisan
- Susunan Warna



= I Love You = I Love U

- Visual
- Konseptual
- Fonetik / Persamaan Bunyi
- Bentuk Tulisan
- Cara Penempatan
- Cara Penulisan
- Susunan Warna



Tiger Head

Kepala Macan

- Visual
- Konseptual
- Fonetik / persamaan bunyi
- Bentuk Tulisan

- Cara Penempatan
- Cara Penulisan
- Susunan Warna

ABBOT = **ABOD**

HAMADATA = **AMADATA**

Visual

Konseptual

Fonetik / Persamaan Bunyi

Bentuk Tulisan

Cara Penempatan

Cara Penulisan

Susunan Warna



Apakah dua merek yang diperbandingkan ini mempunyai persamaan pada pokoknya ?

NABISCO
"Biskuit No.1 di Amerika"
OREO
Biskuit Sandwich Coklat®

NETTO : 200g
Dep. Kes. RI. MD 22711003360
MUI No. 05830899

NETTO : 120g
Dep. Kes. RI. MD 22711003360
MUI No. 05830899

PT. NABISCO FOODS, BEKASI 17130, INDONESIA

© MEREK DAGANG TERDAFTAR, DI BAWAH LISENSI NABISCO INC, EAST HANOVER, NJ 07936, USA.
TANGGAL PRODUKSI : BAIK DIGUNAKAN SEBELUM : KODE PRODUKSI :

8 992760 122011

NISSIN
The Most Authentic Taste!
RODEO
Chocolate Sandwich Cookies

NETTO : 200g.
Dep. Kes. RI. MD. 22711005112

NISSIN
The Most Authentic Taste!
RODEO
Chocolate Sandwich Cookies

NETTO : 200g.
Dep. Kes. RI. MD. 22711005112

KOMPOSISI : Tepung Terigu, Gula, Lemak Nabati, Susu Bubuk, Telur, Coklat Bubuk, Garam, Soda Kue, Penyedap Rasa dan Aromas Makanan.
INGREDIENTS : Wheat Flour, Sugar, Hydrogenated Vegetable Oil, Van Powder, Fresh Egg, Cocoa Powder, Salt, Leavening, Food Flavour.

Diproduksi Oleh / Manufactured by PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI Bogor - Indonesia

Sebaiknya digunakan Sebelum Tanggal Best Before Kode Produksi

EXP 15-03-09
5,42116
8 886166 403

NABISCO
Amaretto Style Biscuits
OLE-2
Cookies Sandwich Chocolate

NETTO : 100 g
Dep Kes RI No. MD. 227102 215001

NETTO : 120g
Dep Kes RI No. MD. 227102 215001

KOMPOSISI : Tepung Terigu, Tepung Sereal, Tepung Coklat, Gula, Vanillin, Methyl Etilbutil-sulfonium, Aromas Makanan.
INGREDIENTS : Wheat Flour, Milk Powder, Cocoa Powder, Sugar, Salt, Vanillin, Vegetable Oil, Ammonium Bicarbonate

Diproduksi Oleh / Produced By : PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE, MEDAN - INDONESIA

4 711036 010470

arcatapet.com



Netto: 200g.

Dip. Kes. RI No. MD. 2271100011



Netto: 200g.

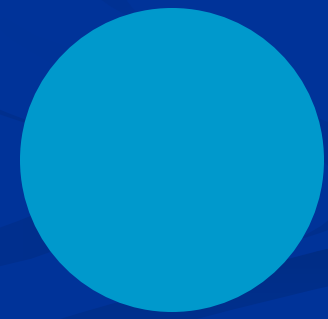
Dip. Kes. RI No. MD. 2271100012

KOMPOSISI : Tepung Terigu, Gula, Lemak Nabati, Susu Bubuk, Telur, Coklat Bubuk, Garam, Soda Kue, Penyedap Rasa dan Aroma, Maltolan.
INGREDIENTS : Wheat Flour, Sugar, Hydrogenated Vegetable Oil, Milk Powder, Tris, Egg, Cocoa Powder, Salt, Leavening, Food Flavour.

Diproduksi Oleh/Manufactured by PT. SERENA INDOPIANGAN INDUSTRI Bogor, Indonesia

Sekalinya digunakan Sebelum Tanggal: 03/15/2016 Kode Produk: 8 968146 003

Menurut Anda bagaimana?



Jenis-jenis Merek

- *Merek bukan hanya sekadar nama atau logo, tetapi merupakan identitas yang membedakan suatu produk atau jasa dari pesaingnya.*
- *Merek berfungsi sebagai simbol kepercayaan, kualitas, dan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumennya.*

Untuk melindungi kekhasan ini, perusahaan perlu mendaftarkan merek dagang.

Fanciful Mark

- Merek yang berupa kata-kata yang diciptakan sendiri atau tidak ada dalam kamus manapun dan tidak dikenal oleh kalangan umum, serta digunakan untuk kepentingan sebagai merek.
- Contoh: PERTAMINA, ESIA atau NOKIA.

Arbitrary Mark

- Merek yang berupa kata-kata yang sudah dikenal, tetapi penggunaan kata-kata tsb, untuk barang dan/atau jasa yang tidak sama dengan makna yang sudah dikenal umum.
- Contoh: PADI, maknanya tanaman pangan, tapi digunakan untuk merek group band. JEMPOL, secara harfiah adalah ibu jari tangan, tapi digunakan sebagai merek kartu telepon, atau KOMPAS, artinya alat penunjuk arah mata angin tetapi digunakan sebagai merek koran.

Suggestive Mark

- Merek yang berupa kata-kata yang sudah dikenal dan penggunaan kata-kata itu diharapkan dapat memberikan kesan mengenai barang dan/atau jasa. Kesan dalam arti imajinasi yang berkaitan dengan makna dari kata yang digunakan.
- Contoh: KIJANG, arti harfiah hewan yang dikenal lincah berlari, arti suggestive bahwa mobil tsb dapat melaju dengan lincah di tengah padatnya lalu lintas.

Descriptive Mark

- Merek yang berupa kata-kata yang umum, menggambarkan kualitas, kandungan, efek atau karakter lain yang dimiliki produk, sehingga konsumen mengerti arti merek tsb tanpa memerlukan suatu imajinasi.
- *Descriptive Mark* tidak dapat dilindungi karena unsur daya pembedanya sangat kecil. Kecuali merek tsb telah memiliki makna tambahan atau *Secondary Meaning*.

Descriptive Mark

- *Secondary Meaning*

Makna tambahan tidak terjadi secara otomatis, tetapi terjadi karena upaya dari pemilik merek sehingga masyarakat umum telah dapat mengenali asal muasal atau pemilik merek tersebut (*single source of goods*).

Descriptive Mark

- 7 faktor yang menjadi indikasi bahwa *descriptive mark* mempunyai *secondary meaning*:
 - kesaksian langsung konsumen;
 - hasil survey konsumen;
 - eksklusifitas, durasi dan cara penggunaan;
 - jumlah dana yang dikeluarkan dan cara promosi;
 - jumlah penjualan dan konsumennya;
 - kemampuan bersaing di pasar; atau
 - bukti adanya penjiplakan merek tsb secara sengaja oleh produk lain

Descriptive Mark - Secondary Meaning

- Kasus Indonesia:

INDOMIE, MIESEDAP, SARIMIE, SUPERMIE, menunjukkan bahwa produknya mie.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.904/1970, tanggal 30-1-1971: Mie adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk mie dan SUPERMIE dapat diartikan sebagai sebuah mie dengan tipe khusus. SUPERMIE terdaftar sebagai mie instan.

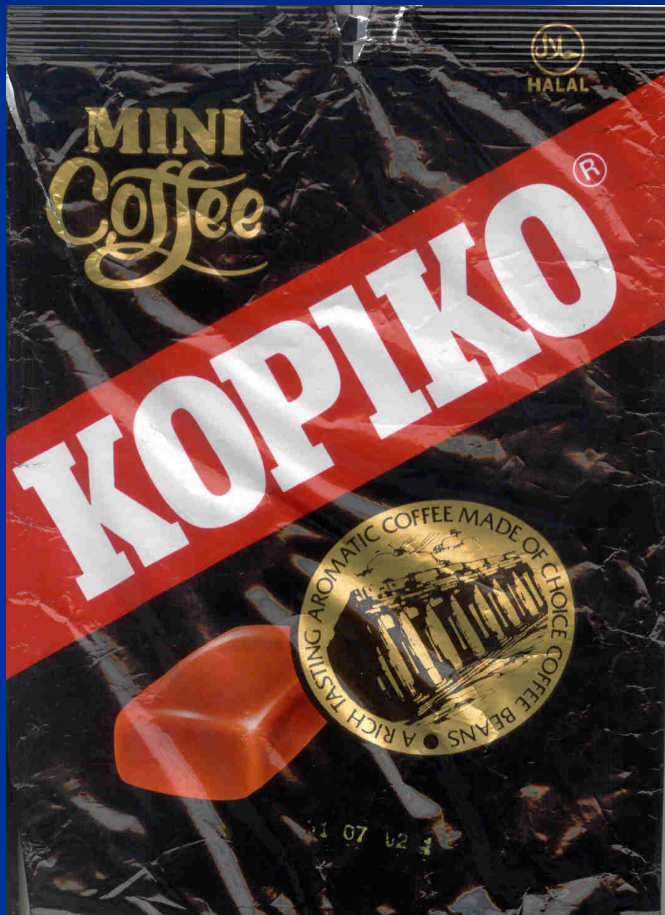
Descriptive Mark - Secondary Meaning

- Supermie case:
- The defendant raised as defense that the word SUPERMIE being verbally a nomination of super noodles can not be recognized and protected as a trademark. However the court held that SUPERMIE has become a trademark, as it has become well known as such by continues use and example advertisement in Indonesia market.

Descriptive Mark - Secondary Meaning

- *Secondary meaning* dapat juga diperoleh dengan membuat desain kemasan yang khas, mencantumkan nama dan alamat produsen dalam kemasan dan melakukan promosi, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa merek INDOMIE, SUPERMIE, SARI MIE produsennya adalah Indofood, sedangkan mie sedap produsennya adalah Wings.

Apa pendapat Anda tentang gambar-gambar berikut?





Ada komentar?



Merek Generik

- Merek yang sudah menjadi milik umum: merek yang menggunakan nama yang umum dari suatu barang dan/atau jasa atau kategori dari suatu barang dan jasa. Merek Generik tidak dapat didaftar.
- Misalnya, merek CHAIR untuk kursi, tapi bagaimana dengan CHAIRMAN untuk kursi. Bagaimana Cilandak Town Square; Depok Town Square?

Merek Generik

- Penjelasan Pasal 5 UU Merek bahwa tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, tidak dapat digunakan sebagai merek
- World Intellectual Property Organization: “ *a sign is generic when it defines a category or type to which the goods belong. It is essential to the trade and also to consumers that nobody should allow to monopolize such a generic term. “For example FURNITURE for products , such as, table, chair and cup board.*”
- Patishal and Hilliard: Perusahaan yang telah memiliki merek terdaftar yang dapat tergeneralisasi, misalnya, ASPIRIN, CELLOPHONE atau THERMOS dapat mencegah mereknya menjadi *generic term*, selama masa perpanjangan mereknya belum daluwarsa.

Prosedur Banding Merek



Penolakan Pendaftaran Merek

- Banding ke Komisi Banding Merek
- Pengadilan Niaga
- Kasasi

Pembatalan Merek Terdaftar – Ps 68

- Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh Pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga
- Alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan:
 - Itikad tidak baik (Ps 4);
 - Seharusnya tidak dapat didaftar (Ps 5);
 - Mempunyai persamaan dengan merek terdaftar, merek terkenal/nama badan hukum milik orang lain/nama orang (Ps 6)

Pembatalan Merek Terdaftar – Ps 68

- Diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran
- Pengecualian batasan 5 tahun : bertentangan dengan agama, kesusilaan dan ketertiban umum
- Terhadap putusan Pengadilan Niaga, terdapat upaya kasasi
- Terhadap putusan kasasi tidak ada upaya Peninjauan Kembali

Penghapusan Pendaftaran Merek – Ps 61-67

- Dapat dilakukan atas prakarsa:
 1. Ditjen HKI
 2. Permohonan pemilik merek ybs
 3. Pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga

Penghapusan Pendaftaran Merek

- Ps 61 (2) Penghapusan dapat dilakukan jika :
 1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali :
 - a. Ada larangan impor
 - b. Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang
 - c. Keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara
 - d. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 2. Merek yang digunakan untuk jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan yang terdaftar;
 3. Merek digunakan untuk merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar

Penyelesaian Sengketa (Ps 76-84)

- Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya utk barang/jasa sejenis berupa:
 - Gugatan Ganti Rugi
 - Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tsb
- Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga
- Dalam gugatan ganti rugi, hakim dapat memerintahkan untuk menghentikan produksi, peredaran, perdagangan barang/jasa untuk menghindari kerugian
- Dapat melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

INDIKASI GEOGRAFIS

- suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.
- Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa:
 - etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan
 - nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

INDIKASI GEOGRAFIS

- Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.
- Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :
 - lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan (pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau pedagang yang menjual barang tersebut_
 - lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - kelompok konsumen barang tersebut

Indikasi Asal

- Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:
 - memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
 - semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Ketentuan Pidana

- Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 90) ⇒ Pidana max 5 tahun dan/atau denda max 1 miliar
- Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 91) ⇒ Pidana max 4 tahun dan/atau denda max 800 juta
- Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain (pasal 92 ayat (1)) ⇒ Pidana max 5 tahun dan/atau denda max 1 miliar

Ketentuan Pidana

- Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain (pasal 92 ayat (2)) \Rightarrow Pidana max 4 tahun dan/atau denda max 800 juta
- Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal sehingga menyesatkan masyarakat (Pasal 93) \Rightarrow Pidana max 4 tahun dan/atau denda max 800 juta
- Memperdagangkan barang/jasa yang merupakan pelanggaran merek (Pasal 94) \Rightarrow Pidana max 1 tahun dan/atau denda max 200 juta

TERIMA KASIH