



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK
YANG MERUPAKAN KETERANGAN DARI BARANG ATAU
JASA YANG DIPASARKAN (*DESCRIPTIVE MARK*)**

SKRIPSI

**TSU YOSHI
0606081085**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK
YANG MERUPAKAN KETERANGAN DARI BARANG ATAU
JASA YANG DIPASARKAN (*DESCRIPTIVE MARK*)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**TSU YOSHI
0606081085**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Tsu Yoshi
NPM : 0606081085

Tanda Tangan :
Tanggal : 2 Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Tsu Yoshi
NPM : 0606081085
Program Kekhususan : IV (Bidang Studi Hukum Ekonomi)
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN
TERHADAP MEREK TERKENAL YANG
MERUPAKAN KETERANGAN DARI
BARANG ATAU JASA YANG DIPASARKAN
(*DESCRIPTIVE MARK*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. ()
Pembimbing : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. ()
Penguji : Brian Amy Prasetyo, S.H., MLI. ()
Penguji : Henny Marlyna, S.H., MLI., M.H. ()
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2010

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena hanya dengan bimbingan dan penyertaan-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Merek yang Merupakan Keterangan dari Barang atau Jasa yang Dipasarkan (*Descriptive Mark*)” ini dapat terselesaikan. Hanya dengan uluran tangan-Nya, Penulis dapat mempunyai kekuatan untuk mengikuti perkuliahan, mencari bahan, dan menulis skripsi ini agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Indonesia.

Selama melakukan penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan sangat banyak ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak Penulis ketahui. Selain itu, Penulis juga sangat banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia yang diberikan-Nya sampai saat ini. Tidak henti-hentinya Penulis diberikan-Nya pencerahan, pengetahuan, bimbingan, rezeki, tenaga, dan orang-orang yang selalu membantu Penulis dalam melakukan segala kegiatan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, Papi Takao Suzuki, Mama Sugianti, kedua kakak Selvy Irawati dan Donny Setiawan, adik Yuka Julia, dan seluruh keluarga besar Penulis atas bantuan moril maupun materiil dan doa yang telah diberikan kepada Penulis. Terimakasih kalian selalu ada ketika Penulis membutuhkannya;
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Dr. Freddy Harris S.H., LL.M., dan Bapak Parulian P. Aritonang S.H., LL.M, selaku pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya masing-masing untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Antonius Cahyadi S.H., LL.M., selaku pembimbing akademis Penulis yang sedang menyelesaikan studinya di Belanda. Semoga studi bapak dapat berjalan lancar. Bapak Dian Puji Simatupang S.H., M.H., selaku pengganti pembimbing akademis penulis;

5. Seluruh dosen dan staff pengajar yang telah membagikan ilmunya kepada penulis;
6. Bapak Indra, di Sub Bagian Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu Penulis menyelesaikan masalah administrasi selama kuliah dan dalam penulisan skripsi;
7. Teman-teman Kanisian terutama teman terdekat Yohanes Indra Orlando Siregar, dan teman-teman lainnya yaitu Ega Bonar Bastary, Edwin Hendrawan, Dipta Prabhaswara, Ferry Iman Halim, Kenneth Sambawa, Jimmy Gulliet Simatupang, Pradana S. Paska, Harris Pranowo, C.M. Satriandaru, Erick T.K., Alexander Rosali, Riza Kusuma Uripto, dan seluruh teman-teman di Kolese Kanisisu lainnya.
8. Karisa Utami yang selalu membantu selama kuliah baik dalam saat sedih maupun senang. Terimakasih atas kehangatan yang diberikan;
9. Teman-teman di FHUI M. Zidny Fadhlhan, Robert Buana Jaya, Satria Walensa, Biondi Firmansyah, I.M.N. Pratama, Januar Dwi Putra, Alvin Sukmana Ambardy, M. Novandy Haroen, M. Haekal Hasan, Anisa Putri Larasati, Shahrina Tiara, Gabriella Ticoalu, David Sinaga, Fahdrian Iqbal, Dimas Bimo, Indra Budiari, dan seluruh teman-teman lainnya di FHUI. Semoga kita masih bisa tetap bersama-sama dan sukses selalu;
10. Teman-teman di Keluarga Mahasiswa Katolik Albertha Dita, Bernadeta Kanya Tyassita, Anindiana Puspitarini, Siksta Alia, Yomi P.Y.D., dan seluruh Keluarga Mahasiswa Katolik lainnya;
11. Teman untuk bertemu pembimbing di Kuningan yaitu Donda Simanjuntak dan Deta Marshavidia dan teman mencari bahan ke Direktorat Jenderal HaKI yaitu Prajna Pradipta dan Rafika Widyatama. Terimakasih telah menemani menempuh perjalanan-perjalanan tersebut bersama.
12. Teman-teman di luar yang selalu ada ketika dibutuhkan Melisa Suryadi, Steffi Stefani Sianipar, Andreas Hendrawan, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Teman-teman di LaSale FHUI Bang Hara, Bang Dodik, Hana Badrina, Juliana Sinaga, Roni Anshari, Grace Hutapea, Treasuri Puspa, Wayan

Juldandy Chandra, dan anggota LaSale FHUI terutama teman-teman di tim mootung MCC Trisakti 2008, MCC Alsa Unair 2009, MCC UII 2009, dan MCC Undip 2009 dan anggota LaSale FHUI yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;

14. Teman-teman di Pejaten Barat Baseball Softball Asociation. Terimakasih atas latihan yang telah diberikan;
15. Bapak Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh Penulis;
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat.

Selanjutnya Penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini terdapat kesalahan maupun kekurangan karena seluruh yang dihasilkan manusia tidak akan ada yang sempurna. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna bagi pendidikan maupun praktek perlindungan merek terutama di Indonesia.

Depok, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsu Yoshi
NPM : 0606081085
Program Kekhususan : IV (Program kekhususan tentang kegiatan ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK YANG MERUPAKAN KETERANGAN DARI BARANG ATAU JASA YANG DIPASARKAN (*DESCRIPTIVE MARK*)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Jakarta, 2 Juli 2010
Yang menyatakan

(Tsu Yoshi)

ABSTRAK

Nama : Tsu Yoshi
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisa Yuridis Perlindungan Terhadap Merek yang Merupakan Keterangan dari Barang atau Jasa yang Dipasarkan (*Descriptive Mark*)

Pengaturan mengenai merek yang menyatakan bahwa suatu merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan pada kenyataannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Merek-merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa tersebut biasa disebut sebagai *descriptive mark*. Banyak merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan tersebut ternyata mendapatkan perlindungan hukum. Banyak dari merek tersebut yang dimenangkan oleh pengadilan apabila ada gugatan-gugatan terhadap merek tersebut. Padahal, dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Selain dari pasal tersebut, undang-undang yang berlaku di beberapa negara lain juga mengatur mengenai merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan tersebut. Misalnya pasal 7 (1) *Community Trade Mark Regulation* yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan tersebut tidak boleh didaftarkan bukan hanya di Indonesia, namun di beberapa negara lainnya juga terdapat aturan yang sama. Namun merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan tersebut pada kenyataannya juga banyak dilindungi di beberapa negara. Dalam skripsi ini, akan dibahas beberapa kasus yang ada mengenai merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari beberapa negara lainnya. Dari beberapa kasus yang ada tersebut, akan terlihat beberapa alasan yang menyebabkan dapat dilindunginya merek-merek yang merupakan *descriptive mark*.

Kata Kunci:
Descriptive Mark, Merek,

ABSTRACT

Name : Tsu Yoshi
Major : Law
Title : Analysis of the Juridical Protection Represents Brand Description of Goods or Services which Marketed (Descriptive Mark)

Regulation about trade mark which state that a trade mark which represent brand description of goods or services which marketed in, practical use deviations occurs. Trade marks which represent brand description of goods or services which marketed usually called as descriptive mark. Lots of trade mark which represent brand description of goods or services which marketed are being protected by the law. Lots of them won on the appeal of the on the court. Whereas, on Article 5 d of Indonesian's Regulation No. 15/2001 about Trade Mark, stated that trade mark which represent brand description of goods or services which marketed cannot be registered. Besides that article, regulation applied in any other country also regulated trade mark which represent brand description of goods or services which marketed. In example Article 7 (1) Community Trade Mark Regulation which valid in United States of America. These things shows that trade mark which represent brand description of goods or services which marketed cannot be registered not only in Indonesia, but also in any other country rules about same regulation. Lots of trade Mark which represent brand description of goods or services which marketed also protected in any other country. In this essay, some of the case which represent brand description of goods or services which marketed will be discussed. That cases not only comes from Indonesia, but also from another country. From that cases, we can see some reasons that makes descriptive mark can be protected.

Keywords:
Descriptive Mark, Trade Mark

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
POKOK PERMASALAHAN.....	7
TUJUAN PENULISAN.....	8
Tujuan Umum.....	8
Tujuan Khusus.....	8
DEFINISI OPERASIONAL.....	9
METODE PENELITIAN.....	11
SISTEMATIKAN PENULISAN.....	12
BAB II: PERLINDUNGAN MEREK.....	14
PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA.....	32
Pengertian Merek.....	32
Jenis Merek.....	35
Pendaftaran merek.....	37
Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas.....	40
Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	43
Merek yang Tidak Dapat Dilindungi.....	44
Komisi Banding Merek.....	47
Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara Pengadilan.....	47
Peralihan Merek.....	48
Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	49
Perlindungan Terhadap Merek Terkenal.....	50
DAYA PEMBEDA SUATU MEREK (<i>SPECTRUM OF</i>	
<i>DISTINCTIVENESS</i>.....	51
<i>DESCRIPTIVE MARK</i>.....	53
BAB III: ANALISA PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK YANG	
MERUPAKAN KETERANGAN DARI BARANG ATAU JASA YANG	
DIPASARKAN (<i>DESCRIPTIVE MARK</i>)	57
MEREK AQUA.....	57
MEREK <i>BABY-DRY</i>	78
MEREK <i>SHREDDED WHEAT</i>	82
MEREK <i>PARK'N FLY</i>	84
BAB IV: PENUTUP.....	86
KESIMPULAN.....	86

SARAN.....	88
DAFTAR REFERENSI.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

1. PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
2. AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Merek merupakan harta yang tidak dapat dinilai dengan uang. Terlebih lagi bagi merek-merek yang sudah dikenal di seluruh dunia (*well known marks*). Merek-merek yang sudah terkenal tersebut merupakan aset perusahaan. Dengan adanya merek tersebut, maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kualitas dan jaminan dari barang yang dipasarkan.

Merek merupakan pembeda antara satu produk dengan produk lainnya dan menghindarkan kebingungan terhadap suatu barang di pasar. Oleh karena itu, merek juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan dan pemegang hak merek untuk mengamankan nama baik yang terkandung dalam suatu merek.¹

Di Singapura, merek telah ada sejak *Common Law* Inggris diperkenalkan melalui *the Second Charter of Justice* pada November 1826. Undang-undang tersebut pada mulanya diberlakukan guna menghindari penipuan, namun berkembang untuk melindungi *tort of passing off*, yang bertujuan untuk menghindari *misrepresentation*.²

Pengaturan mengenai merek di dunia saat ini sebagian besar berdasarkan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan *Trade Related Intellectual Property Right (TRIPs)*. *Paris Convention* merupakan konferensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi investor dilakukan di Wina tahun 1873. Konferensi ini diteruskan di Paris tahun 1878, dihadiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang berdiam di Paris. Sebuah komisi yang dibentuk dalam konferensi tersebut menyiapkan *draft*

¹ J. Christopher Carraway, *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuits and the Need For Uniformity*. (Autumn: Duke University, 1994) Hal. 3.

² Tan Tee Jim, S.C., *Law of Trade Mark and Passing of in Singapore*. (Singapore: Sweet Maxwell, 2003). Hal 2.

convention (rancangan konvensi) pada tahun itu. Rancangan konvensi tersebut lalu dikirimkan ke berbagai negara dan pada tahun 1880 diadakan konferensi berikutnya di Paris dengan dihadiri wakil dari 19 negara. Rancangan konvensi tersebut diterima dengan beberapa perubahan dan rancangan yang telah diubah ini dikirim kembali ke beberapa negara untuk mendapatkan tanggapan. Rancangan konvensi inilah yang selanjutnya akan menjadi *TRIPs Agreement*.

Konvensi Paris ini lalu diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Desember 1979 dan juga sekaligus mengikutsertakan Indonesia sebagai anggota *Paris Union*. Ratifikasi dari Konvensi Paris ini dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Reservasi terhadap Konvensi Paris ini dilakukan terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat (1) *Paris Convention*. Reservasi terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 akhirnya dicabut pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997. Reservasi terhadap Pasal 28 ayat (1) tentang *dispute settlement* tidak dicabut oleh Indonesia.³ Akan tetapi, ketentuan yang menyangkut merek, menurut Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992.

Ketentuan-ketentaun dalam Konvensi Paris pada intinya mengandung 3 bagian penting, yaitu⁴:

1. Ketentuan-ketentuan Pokok Perihal Prosedur (*The Basic Rules of Procedure*).

Ketentuan ini berisi prinsip-prinsip yang menyangkut masalah:

- Keanggotaan (*membership*)
- Perubahan Konvensi (*revision of the convention*)
- Prosedur pemungutan suara (*voting procedure*)

2. Substansi Dasar Perihal Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi (*The Basic Substantive Rules of the Convention*)

Substansi dasar tersebut terdiri dari:

³ Ulf Anderleft, *International Patent-Legislation and Developing Countries*, (The Hague: Martinsu Nijhoff, 1971). Hal. 70.

⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs cet. I*. (Jakarta: P.T. Alumni Bandung, 2005). Hal. 30.

a. *National Treatment*

Prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara warga negara tersebut dengan warga negara lainnya. Prinsip ini terdapat dalam pasal 2 Konvensi Paris. Bentuk perlakuan ini berlaku bukan hanya untuk warga negara perseorangan, tetapi meliputi badan-badan hukum.

b. *Right of Priority* (Hak Prioritas)

Hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, merek dan desain industri. Substansi ini terdapat dalam pasal 4 Konvensi Paris. Hak Prioritas adalah hak yang diutamakan lebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.⁵ Maksud dari hak prioritas disini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Maksudnya adalah apabila seorang mendaftarkan sebuah merek di negara anggota, maka dia juga dalam waktu 6 bulan memiliki hak untuk mendaftarkan mereknya di negara anggota lainnya dan waktu pendaftaran dianggap sama dengan waktu pendaftaran di negara pertama.

c. *Common Rules*

Merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atau ketentuan yang harus diikuti oleh semua negara anggota.⁶ Ketentuan umum yang berkaitan dengan merek yaitu *independent of trademark registration*, artinya pendaftaran

⁵ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), Hal. 27.

⁶ Ahmad Zen Umar Purba, *Op Cit*, Hal. 32.

merek di suatu negara anggota konvensi tidak mewajibkan anggota lainnya untuk juga memberikan pendaftaran terhadap merek tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (3) konvensi paris.

3. Ketentuan-ketentuan Lain dari Konvensi Perihal Merek (*Other Original Rules of the Convention Concerning Trademark*)

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal yaitu

- a. Pasal 6 bis mengenai merek terkenal (*well known marks*). Sebuah negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran suatu merek apabila merek tersebut dianggap terkenal di negara tersebut. Selain itu, dalam jangka selambat-lambatnya 5 tahun dari tanggal pendaftaran, dapat diajukan tuntutan terhadap pembatalan merek tersebut. Dalam Konvensi Paris, tidak ada kualifikasi sebuah merek merupakan merek terkenal. Dalam hal permohonan merek dengan itikad buruk atau merek palsu, tidak ada jangka waktu permohonan pembatalan merek tersebut.
- b. Pasal 9 Konvensi Paris perihal penyitaan terhadap barang-barang yang secara melawan hukum diimpor menggunakan merek atas nama dagang. Penyitaan dilakukan oleh lembaga yang berwenang serta pihak-pihak yang berkepentingan baik perorangan maupun badan hukum yang disesuaikan dengan hukum nasional di setiap negara.
- c. Pasal 10 Konvensi Paris menyatakan bahwa setiap produsen, pabrik, atau pedagang baik perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam produksi atau perdagangan dengan penggunaan asal-usul barang palsu di negara asal dapat dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Konvensi Paris ini lalu menghasilkan *Trade Related Intellectual Properties* atau biasa disebut *TRIPs* yang pada hakikatnya mengandung empat kelompok pengaturan, yaitu:

1. Pengaturan yang mengaitkan hak kekayaan intelektual dengan konsep perdagangan internasional.
2. Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention* dan *Berne Convention*.
3. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri.
4. Pengaturan yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.⁷

Di Indonesia, perlindungan merek dimulai pada masa kolonial Belanda. Saat itu, dibuat *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No 545 Jo. Stb. 19193 No. 214 yang digunakan sampai Indonesia merdeka. Lalu pada tahun 1961, ketentuan mengenai merek tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-undang tersebut lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Lalu undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang masih berlaku hingga saat ini.

Merek yang dipasarkan memiliki beberapa maksud, salah satu maksud yang ada sebagaimana dikemukakan oleh H.D.. Effendy Hasibuan yaitu "Merek sudah merupakan bagian dari komoditi dagang. Lebih khusus lagi merek dagang menjadi alat advertensi dalam era baru globalisasi ekonomi. Dalam perdagangan internasional, merek dagang sebagai komunikasi penyampaian berita menjadi suatu aset bisnis berharga dan sebagai alat perlindungan terhadap persaingan curang dan penipuan, termasuk pemalsuan produksi dan penyebarluasannya."⁸

Dalam pendaftaran merek, diharuskan adanya itikad baik. Apabila ada pendaftar yang tidak beritikad baik, maka permohonan pendaftarannya harus ditolak. Apabila suatu merek yang didaftarkan sudah ada kemiripan dengan merek lain, maka dapat diduga ada itikad tidak baik dari pendaftar dan harus dilakukan pemeriksaan terhadap merek tersebut.

⁷ *Ibid.* Hal. 22.

⁸ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hal. 8.

Suatu merek juga tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan kata-kata yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek-merek semacam ini haruslah ditolak permohonannya. Padahal, banyak merek-merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa tersebut. Salah satunya adalah merek sebuah air mineral "Aqua". Merek Aqua disini merupakan bahasa latin dari air yang merupakan keterangan dari barang yang dijual. Namun pada saat ini, di Indonesia, merek Aqua tersebut dilindungi dan telah didaftarkan. Selain itu, ada juga merek "Tehbotol" untuk produk teh yang dikemas dalam botol. Merek tersebut merupakan keterangan dari merek-merek yang dipasarkan.

Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia. Di beberapa negara juga masih terdapat perlindungan bagi merek yang merupakan keterangan dari produk yang dipasarkan tersebut. Contohnya adalah merek "Park'N Fly" untuk produk jasa parkir yang berada di dekat bandar udara. Merek tersebut merupakan keterangan dari jenis jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, yaitu anda dapat memarkir kendaraan anda dan terbang dengan menggunakan pesawat.

Selain contoh di atas, masih ada beberapa merek yang merupakan keterangan dari barang yang dipasarkan, contohnya adalah supermie yang merupakan produk mie instan. Selain itu, ada juga produk sosis yang dipasarkan dengan nama soziss. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perlindungan-perlindungan terhadap merek yang menurut undang-undang tidak dapat dilindungi.

Perlindungan terhadap merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan tersebut salah satu penyebabnya adalah undang-undang yang tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai merek yang merupakan keterangan dari produk tersebut karena pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya berbunyi "merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya" dan keterangan dari pasal tersebut berbunyi "merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek *kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi".

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apakah kata tersebut haruslah kata-kata yang digunakan sehari-hari, kata-kata yang merupakan bahasa di tempat merek tersebut didaftarkan, atau bisa kata dari bahasa mana saja. Hal ini yang menimbulkan kerancuan dalam permohonan pendaftaran merek di Indonesia.

Dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan bagaimana apabila suatu merek menggunakan kata-kata yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan, tetapi kata-kata tersebut digabung dengan unsur lain seperti lukisan ataupun kombinasi warna sehingga memiliki daya pembeda dengan merek lainnya. Hal ini yang banyak menjadi perdebatan dalam sengketa merek yang telah ada. Hal ini juga yang menjadi kendala dalam hakim menentukan putusannya dalam sengketa tersebut karena masih ada 2 pandangan berbeda dari para hakim dalam memberikan putusannya.

Kata-kata yang merupakan keterangan dari produk yang dipasarkan tersebut biasa disebut sebagai "*descriptive mark*". *Descriptive mark* ini merupakan hal yang menurut Undang-Undang merek di Indonesia, konvensi internasional, dan undang-undang dari beberapa negara tidak dapat dilindungi. Namun pada kenyataannya, sangat banyak barang-barang yang beredar yang merupakan keterangan dari barang yang dipasarkan tersebut.

Perdebatan yang sangat panjang adalah apa saja unsur-unsur suatu merek dikatakan sebagai *descriptive mark*. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara di dunia. Hal ini juga yang banyak dipermasalahkan dalam perlindungan merek.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Sesuai dengan penjelasan di atas, sebuah merek terkenal dapat dilindungi oleh undang-undang. Tetapi perlindungan tersebut juga ada beberapa pembatasannya. Salah satu pembatasannya adalah sebuah merek tidak dapat dilindungi apabila merek tersebut merupakan keterangan dari barang yang dipasarkan. Namun terjadi beberapa permasalahan dalam perlindungan merek di Indonesia. Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan permasalahan tersebut menjadi:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap merek yang menggunakan kata-kata yang merupakan keterangan dari barang atau jasa?
2. Bagaimana putusan pengadilan yang ada terkait dengan perlindungan terhadap merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang diperdagangkan (*Descriptive mark*)?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun penulis melakukan penelitian ini adalah dengan beberapa tujuan.

Tujuan-tujuan tersebut yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Perlindungan merek di Indonesia sangat penting karena merek merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan barang. Tanpa adanya merek, sangat sulit dibayangkan bagaimana suatu produk dipasarkan dan bagaimana juga konsumen membedakan berbagai produk yang ditawarkan. Oleh karena itu perlindungan merek sangat diperlukan.

Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang sangat tinggi membuat semakin banyak barang yang dipasarkan. Merek dari barang-barang tersebut banyak yang memiliki persamaan antara barang yang satu dengan yang lainnya. Selain persamaan, banyak juga merek yang diambil dari kata-kata yang menjadi keterangan dari barang yang dijualnya. Hal ini dilarang, namun banyak dari merek tersebut yang tetap mendapat perlindungan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan terhadap merek yang merupakan keterangan dari barang yang dijualnya tersebut ditinjau dari sisi hukum dan alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan untuk melindungi merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap merek yang menggunakan kata-kata yang merupakan keterangan dari barang atau jasa;

2. Untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan yang ada terkait dengan perlindungan terhadap merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang diperdagangkan (*descriptive mark*).

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, maka penulis akan memberikan beberapa definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁹
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.¹⁰
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.¹¹
4. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi

⁹ Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Merek, UU No 15, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. No. 4131. Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Ibid., Pasal 1 angka 2

¹¹ Ibid., Pasal 1 angka 3

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat merek-merek tersebut.¹²

5. Pemeriksa Merek adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.¹³
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.¹⁴
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵
8. Pelanggaran Merek adalah penggunaan yang tidak sah atau peniruan suatu merek yang telah diambil oleh yang lain, pada barang dari kelas yang sama. Hal tersebut terjadi jika kata-kata atau desain yang digunakan tergugat adalah identik atau sangat mirip dengan penggugat yang cenderung menyebabkan kebingungan, atau tertipu, atau kesesatan orang lain.¹⁶
9. *Secondary Meaning* adalah beberapa kata yang digunakan dalam merek dapat menjadi tidak memiliki daya beda ketika pertama kali

¹² Ibid., Penejelasan Pasal 6

¹³ Ibid., Pasal 1 angka 7.

¹⁴ Ibid, Pasal 1 angka 10.

¹⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN. Tahun 1999 No.42, TLN. No. 3821, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations Sixth Edition*, (St. Paul: West Publishing Co, 1991), 781.

digunakan, tetapi akan mendapat daya pembeda sejalannya waktu.

¹⁷

10. *Descriptive Mark* adalah merek yang hanya menyebutkan jenis, kualitas jumlah, tujuan penggunaan, nilai, asal barang, atau waktu produksi barang atau pemakaian jasa.¹⁸

11. Undang-Undang Merek 1961 adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

12. Undang-Undang Merek 1992 adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

13. Undang-Undang Merek 1997 adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

14. Undang-Undang Merek 2001 adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁹ Yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan dari merek yang merupakan keterangan dari barang yang dipasarkan dihubungkan dengan perlindungan terhadap merek tersebut. Penulis juga akan melihat bagaimana penerapan undang-undang dengan keadaan di lapangan.

¹⁷ Ibid., 1351.

¹⁸ Tan Tee Jim, S.C., *Op Cit.* Hal 88.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan studi pustaka sebagai bahan pencarian data yang utama. Penulis akan membaca beberapa undang-undang, buku, jurnal, dan tulisan ilmiah mengenai merek yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan membahas putusan-putusan terkait dengan produk yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan. Penulis akan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek yang merupakan keterangan dari barang yang dijualnya tersebut. Studi pustaka ini digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, pendapat para ahli, dan bagaimana penerapan hukum tersebut di negara-negara lain.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan penelitian atas kenyataan atau fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁰

Penelitian ini bersifat preskriptif dengan bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan yang dapat diterapkan dalam hukum merek di Indonesia untuk membantu hakim dalam memutuskan kasus merek.²¹ Preskriptif disini maksudnya adalah berusaha menunjukkan tentang bagaimana perlindungan terhadap merek pada kenyataannya (*das sein*) dan juga bagaimana perlindungan terhadap merek yang seharusnya (*das sollen*).²²

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab satu berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

²⁰ Rio Evert L., "Generic Term Dalam Perlindungan Merek (Tinjauan Hukum Terhadap Merek "Town Square")" (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal.14.

²¹ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Balai Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal 4.

²² Soekanto, *Op Cit*, hal. 11.

Bab II Perlindungan terhadap merek di Indonesia

Bab dua akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan terhadap suatu merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Konvensi-Konvensi internasional yang melindungi merek, dan akan juga membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap merek yang merupakan keterangan dari produk yang dipasarkannya. Dalam bab ini akan dikemukakan bagaimana suatu merek didaftarkan dan mendapatkan perlindungan, dan merek yang bagaimana yang tidak dapat dilindungi khususnya di Indonesia.

Bab III Perkara-perkara mengenai *descriptive mark*

Bab ketiga ini akan membahas mengenai kasus-kasus mengenai *descriptive mark* yang pernah ada baik di Indonesia maupun di negara lain. Kasus-kasus tersebut yaitu kasus aqua, *Baby-Dry*, *Shredded Wheat*, dan *Park'N Fly*. Dalam bab ini juga akan dianalisa bagaimana perlindungan terhadap merek yang merupakan *descriptive mark* tersebut.

Bab IV Penutup

Bab empat ini akan berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dan saran-saran dari penulis terhadap perlindungan merek di Indonesia terutama bagi merek-merek yang merupakan keterangan dari produk-produk yang dipasarkannya.

BAB II PERLINDUNGAN MEREK

Merek sebagai salah satu *intangible asset* merupakan salah satu asset yang sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan uang. Karena dengan adanya merek, maka suatu barang akan dikenal oleh masyarakat. Dengan adanya merek tersebut juga, masyarakat mengetahui reputasi dari merek tersebut. Karena pentingnya merek, maka merek tersebut harus dilindungi.

Konferensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi investor adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Konferensi ini dilakukan di Wina tahun 1873. Konferensi ini diteruskan di Paris tahun 1878, dihadiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang berdomisili di Paris. Sebuah komisi yang dibentuk dalam konferensi tersebut menyiapkan *draft convention* (rancangan konvensi) pada tahun itu. Rancangan konvensi tersebut lalu dikirimkan ke berbagai negara dan pada tahun 1880 diadakan konferensi berikutnya di Paris dengan dihadiri wakil dari 19 negara. Rancangan konvensi tersebut diterima dengan beberapa perubahan dan rancangan yang telah diubah ini dikirim kembali ke beberapa negara untuk mendapatkan tanggapan.²³

Paris Convention disetujui pada tanggal 20 Maret 1883. *Paris Convention* telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu:

1. Tanggal 14 Desember 1900 di Brussels
2. Tanggal 2 Juni 1911 di Washington
3. Tanggal 6 November 1925 di Den Haag
4. Tanggal 2 Juni 1934 di London
5. Tanggal 31 Oktober 1958 di Lisbon
6. Tanggal Tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm

²³ Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs cet. I*. (Jakarta: P.T. Alumni Bandung, 2005). Hal. 29.

Bersamaan dengan revisi konvensi Paris yang terakhir di Stockholm, dibentuk juga *World Intellectual Property Organization (WIPO)* berdasarkan konvensi pembentukan Organisasi Dunia Hak Milik Intelektual (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*).

Konvensi Paris ini lalu diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Desember 1979 dan juga sekaligus mengikutsertakan Indonesia sebagai anggota *Paris Union*. Ratifikasi dari Konvensi Paris ini dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Reservasi terhadap Konvensi Paris ini dilakukan terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat (1) *Paris Convention*. Reservasi terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 akhirnya dicabut pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997. Reservasi terhadap Pasal 28 ayat (1) tentang *dispute settlement* tidak dicabut oleh Indonesia.²⁴ Akan tetapi, ketentuan yang menyangkut merek, menurut Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992.

TRIPs mengharuskan negara-negara anggota mematuhi ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 19 yang terdapat di Konvensi Paris.²⁵ Pasal-pasal ini yang mengatur mengenai merek yaitu:²⁶

1. Hak Prioritas (Pasal 4.A. Konvensi Paris)

Seperti telah dijelaskan di atas, hak prioritas untuk sebuah merek yang didaftarkan di sebuah negara anggota dapat didaftarkan di negara anggota lainnya dengan menggunakan tanggal pendaftaran pertama tersebut dalam jangka waktu 6 bulan.

2. Kegagalan penggunaan (Pasal 5.C. Konvensi Paris)

Apabila di suatu negara penggunaan merek adalah wajib, maka pendaftaran terhadap suatu merek hanya dapat dibatalkan setelah periode yang wajar. Penggunaan merek yang umumnya berbeda

²⁴ Ulf Anderleft, *International Patent-Legislation and Developing Countries*, (The Hague: Martinsu Nijhoff, 1971), Hal. 70.

²⁵ TRIPs Art. 2 (1).

²⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Op Cit.* Hal 32.

yang tidak mengubah karakter pembeda (*distinctive mark*) dari merek yang didaftar di salah satu negara *Union* tidak menyebabkan pembatalan pendaftaran merek dan tidak menghilangkan perlindungan yang diberikan kepada merek tersebut. Dalam pasal ini juga diatur mengenai penggunaan merek yang sama pada barang yang identik atau mirip berdasarkan hukum domestik dimana perlindungan diklaim, tidak mencegah pendaftaran atau mengurangi perlindungan terhadap merek tersebut di setiap negara anggota *Union*, asalkan pengguna tersebut tidak menyesatkan publik serta tidak bertentangan dengan kepentingan publik.²⁷

3. *Grace-period* (Pasal 5 *bis* Konvensi Paris.)

Grace-period yang dimaksud disini adalah mengenai pembayaran biaya pemeliharaan. Pembayaran biaya pemeliharaan merek tidak boleh kurang dari 6 bulan, dengan tunduk pada ketentuan domestik termasuk mengenai pembayaran *surcharge*.²⁸

4. Syarat pendaftaran (Pasal 6.1. Konvensi Paris)

Syarat pendaftaran bagi negara peserta diatur oleh legislasi nasional dari masing-masing negara.

5. Independensi dari perlindungan atas merek yang sama di negara lain (Pasal 6 ayat (2) dan (3) Konvensi Paris)

Merek yang didaftarkan di satu negara anggota harus dianggap independen dari pendaftaran di negara-negara lain.

6. Merek terkenal atau *well known marks* (Pasal 6 *bis* Konvensi Paris)

Negara anggota secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, mutasi, atau terjemahan yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna sebagai merek

²⁷ *Ibid.* Hal. 37.

²⁸ *Ibid.* Hal 35.

terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan kebingungan.²⁹

7. Penggunaan symbol negara dan symbol organisasi internasional (Pasal 6 *ter* Konvensi Paris)

Negara-negara anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan tanpa otorisasi dari pihak yang kompeten terhadap merek yang atau unsur merek yang merupakan tanda-tanda angkatan perang, bendera, dan simbol negara dari negara anggota, tanda-tanda resmi lainnya, dan tanda dari organisasi internasional. Hal ini dikarenakan sebuah merek adalah untuk kepentingan komersial atau perdagangan dan untuk itu tidak boleh mengeksploitasi simbol-simbol publik atau simbol resmi.

8. Pengalihan merek (Pasal 6 *quater* Konvensi Paris)

Apabila berdasarkan hukum negara anggota, pengalihan merek hanya berlaku jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan bisnis atau *goodwill* tempat mereka melekat, cukup jika yang dialihkan itu berupa bagian dari bisnis atau *goodwill* yang berlaku di negara itu.³⁰

9. Perlindungan merek yang sudah terdaftar di negara anggota yang lain (Pasal 6 *Quinquies* Konvensi Paris)

Apabila suatu merek sudah didaftarkan di negara asli harus diterima pendaftarannya dan dilindungi di negara anggota lainnya. Hal ini merupakan pengaplikasian dari langkah intelektual dari seseorang harus dihormati dan dihormatinya asas teritorialitas.³¹

²⁹ *Ibid.* Hal. 38

³⁰ *Ibid.* Hal. 39.

³¹ *Ibid.* Hal. 40.

10. Merek jasa (Pasal 6 *sexies* Konvensi Paris)

Dalam Konvensi Paris, ditetapkan perlindungan terhadap merek jasa. Pertimbangan dari perlindungan merek jasa adalah jasa saat ini merupakan komoditi yang sangat berharga.

11. Pendaftaran atas nama agen atau perwakilan pemilik merek tanpa izin (Pasal 6 *septies* Konvensi Paris)

Pengaturan dalam pasal ini adalah apabila sebuah merek didaftarkan atas nama agen atau perwakilan merek tanpa izin maka pemilik merek dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan dari pemilik merek tersebut.

12. Sifat barang dalam kaitan dengan pendaftaran merek (Pasal 7 Konvensi Paris)

Menurut pasal ini, sifat barang yang akan didaftarkan mereknya tidak boleh menjadi hambatan pendaftaran dari merek tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa merek adalah obyek yang independen.

13. Merek kolektif (Pasal 7 *bis* Konvensi Paris)

Negara-negara anggota dapat menerima pendaftaran dan melindungi merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi yang tidak bertentangan dengan hukum negara asal, walaupun asosiasi tersebut tidak memiliki status badan komersial atau industrial.³²

14. Nama dagang (*trade names*) (Pasal 8 Konvensi Paris)

Nama dagang dilindungi di semua negara anggota tanpat keharusan didaftarkan, lepas dari apakah nama dagang tersebut membentuk merek dagang (*trademarks*) atau tidak.

15. Penyitaan pada barang-barang yang secara melawan hukum diimpor menggunakan merek atas nama dagang (Pasal 9 Konvensi Paris)

³² *Ibid.* Hal. 41.

Semua barang yang secara melawan hukum mempergunakan merek atau nama dagang harus disita pada saat importasi ke negara anggota, dimana merek atau nama dagang tersebut harus dilindungi. Penyitaan dilakukan atas permintaan penyidik publik (*public prosecutor*) atau otoritas lain yang kompeten, atau pihak yang berkepentingan sejalan dengan legislasi tiap negara. Namun para pejabat tersebut tidak terikat untuk melakukan penyitaan barang dalam transit.³³

16. Indikasi yang salah (Pasal 10 Konvensi Paris)

Pasal ini mengatur mengenai penyitaan pada saat importasi atas barang yang membawa indikasi yang salah mengenai sumber atau identitas produsen. Ketentuan tentang penyitaan ini berlaku terhadap kasus yang berhubungan dengan adanya indikasi yang tidak benar mengenai sumber barang atau identitas produsen, pabrik, atau pedagang yang bersangkutan.³⁴

17. Hak menggugat (Pasal 10 *ter* Konvensi Paris)

Terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Konvensi Paris, negara-negara anggota harus meyakinkan dapatnya dilakukan upaya hukum seperti hak menggugat di pengadilan. Ini merupakan refleksi prinsip teritorialitas dan secara substantif selalu terbuka kemungkinan untuk menilai keputusan otoritas pengelola hak kekayaan intelektual.³⁵

Rancangan konvensi *Paris Convention* ini selanjutnya akan menjadi *Trade Related Intellectual Properties (TRIPs Agreement)*. TRIPs merupakan salah satu pokok bahasan dari 15 bahasan yang dirundingkan dalam putaran

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* Hal. 42.

³⁵ *Ibid.*

Uruguay/GATT. Kelima belas bahasan tersebut dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu:³⁶

1. Kelompok "*Market Acces*", terdiri dari pokok bahasan:
 - a. *Agriculture*
 - b. *Tropical Product*
 - c. *Natural Resources*
 - d. *Textile and Clothing*
 - e. *Tariff and Non Tariff Barriers*
2. Kelompok "*Rules of Competition*", terdiri dari pokok bahasan:
 - a. *Safeguard*
 - b. *Anti Dumping*
 - c. *Subsidies and Counterfalling Duties*
 - d. *Disputes Settlemet*
 - e. *Functioning of GATT System*
 - f. *GATT Articles*
 - g. *Agreement and Arrangement Under Multilateral Trade Negotiations*
3. Kelompok "*New Issues*", terdiri dari:
 - a. Trade Related Investment Measures
 - b. Trade Related Investment Measures
 - c. Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights
 - d. Trade in Services

TRIPs merupakan instrument hukum internasional. Berdasarkan pasal 38 *Statute of International Court of Justice (ICJ)* atau Statuta Mahkamah Internasional, perjanjian merupakan salah satu sumber pokok hukum internasional.

Persetujuan TRIPs memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan persetujuan lain, ciri kekhususan ini adalah:³⁷

³⁶ Sudargo Gautama, *Hak Milik Internasional dan Perjanjian Internasional: TRIPs-GATT, putaran Uruguay 1994*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bhakti, 1994). Hal 20.

³⁷ Bambang Kesowo, *Ketentuan-Ketentuan GATT yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual*. (Jakarta: Departemen perdagangan RI, 1994), Hal. 118.

1. TRIPs membahas tentang norma dan standar (tingkat atau kualifikasi pengaturan dan persyaratan minimal).
2. TRIPs mendasarkan diri atas prinsip kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap konvensi hak milik intelektual yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal, tetapi dalam hal-hal tertentu mengisi kekosongan dan bahkan mengubah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah ada.
3. TRIPs memuat dan menekankan dalam derajat yang tinggi mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan saling silang (*cross retaliation*). Penyelesaian perselisihan akan melalui panel. Apabila terbukti bahwa suatu negara tidak melindungi secara efektif hak milik intelektual, baik dalam pengaturan ataupun penegakan hukumnya dan secara nyata telah mengakibatkan kerugian ekonomi atau finansial, akan diberi hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bersangkutan.

Dalam paragraf pembukaan TRIPs, dikatakan bahwa untuk memastikan bahwa adanya penegakan hak kekayaan intelektual, maka dibutuhkan aturan-aturan dan disiplin baru yang mengandung:

1. *the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international intellectual property agreements or conventions* (diterjemahkan secara bebas pemberlakuan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain);
2. *the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope, and use of trade related intellectual property rights* (diterjemahkan secara bebas ketentuan yang mengandung standar dan prinsip-prinsip yang sepadan berkenaan dengan ketersediaan, lingkup, dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan);

3. *the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal system* (diterjemahkan secara bebas ketentuan tentang langkah-langkah efektif dan tepat untuk pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan dengan memperhitungkan perbedaan sistem hukum nasional masing-masing negara);
4. *the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and settlement of dispute between governments* (diterjemahkan secara bebas ketentuan tentang tata cara yang efektif dan cepta dalam rangka pencegahan secara multilateral dan penyelesaian sengketa antara negara-negara);
5. *transitional arrangements aiming at the fullest participation in the results of the negotiations* (diterjemahkan secara bebas ketentuan peralihan untuk partisipasi penuh guna mencapai hasil negosiasi).

TRIPs sebagai perjanjian multilateral memiliki prinsip-prinsip dan ketentuan dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturan. Prinsip dan ketentuan tersebut yaitu:

1. *Free to determine* (pasal 1 TRIPs)

TRIPs memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum nasional negara-negara anggota. TRIPs hanya mengatur ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas lagi asalkan tidak bertentangan dengan TRIPs dan prinsip hukum internasional.

2. *Intellectual Property Convention* (Pasal 2 ayat 2 TRIPs)

Ketentuan ini mengharuskan negara-negara anggota menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual khususnya *Paris*

Convention, Berne Convention, Rome Convention, dan Treaty on Intellectual Property Respect of Integrated Circuits.

3. *National Treatment* (Pasal 4 TRIPs)

Ketentuan ini mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual antara warga negara sendiri dan warga negara lain.

4. *Most Favoured Nation Treatment* (Pasal 4 TRIPs)

Prinsip *most favoured nation treatment* berintikan bahwa pemberian suatu kemanfaatan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*), atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari negara anggota lain harus diberikan secepatnya (*immediately*) dan tanpa syarat (*unconditionally*) kepada warga negara-negara anggota lain.

5. *Exhaustion* (Pasal 6 TRIPs)

Ketentuan ini mengharuskan para anggotanya dalam menyelesaikan sengketa tidak menggunakan ketentuan dalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan *Intellectual Property* di dalam negeri mereka.

6. Alih Teknologi (Pasal 7 TRIPs)

Dengan adanya hak kekayaan intelektual, diharapkan akan terjadi alih teknologi dengan tujuan pengembangan inovasi teknologi, penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produser dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

7. Kesehatan masyarakat dan kepentingan publik yang lain (TRIPs Pasal 8)

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan TRIPs diberikan kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, dan juga untuk pengembangan kepentingan umum di

sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi.

TRIPs sesuai dengan asas *free to determine* mengatur ketentuan-ketentuan minimal yang harus diikuti oleh negara-negara anggota. Ketentuan-ketentuan minimal mengenai merek yang ada dalam TRIPs yaitu:

1. Definisi merek (Pasal 15 ayat (1) TRIPs)

TRIPs mendefinisikan merek dagang sebagai berikut:

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative, elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Definisi tersebut diterjemahkan secara bebas menjadi merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda. Negara-negara anggota juga dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan perbedaan melalui penggunaan dalam hal tanda-tanda tersebut tidak cukup menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu. Negara anggota juga dapat mensyaratkan bahwa tanda-tanda tersebut dapat dilihat secara jelas.

2. Penggunaan aktual (Pasal 15 ayat (3) TRIPs)

Negara dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan penggunaan aktual. Namun penggunaan aktual merek dagang tidak boleh dipakai sebagai kondisi bagi pengajuan pendaftaran. Dengan demikian, permohonan pendaftaran tidak dapat ditolak semata-mata karena penggunaan yang direncanakan tidak terlaksana sebelum berakhirnya jangka waktu 3 tahun dari tanggal permohonan.

3. Sifat produk (Pasal 15 ayat (4) TRIPs)

Sifat produk, barang atau jasa, tidak boleh menjadi alasan penolakan pendaftaran merek.

4. Pengumuman (Pasal 15 ayat (5) TRIPs)

Negara anggota mengatur agar sebelum didaftar, merek dagang dipublikasikan sehingga memberi kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut.

5. Merek terkenal (Pasal 16 TRIPs)

TRIPs mengatur unsur penting yang menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal atau tidak. Unsur-unsur tersebut adalah pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut dalam sektor publik yang relevan, sebagai hasil promosi merek tersebut. Ketentuan ini memperluas ketentuan dalam pasal 6 *bis* Konvensi Paris dan membuat dasar hukum yang memadai bagi perlindungan merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis. Dalam menentukan suatu merek dagang sebagai suatu merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan masyarakat akan merek tersebut, termasuk pengetahuan yang diperoleh negara anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang bersangkutan.

Merek terkenal yang diatur dalam ketentuan ini tidak hanya barang tetapi juga merek jasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 *bis* Konvensi Paris. Dalam pasal 16 ayat (3) TRIPs, dinyatakan bahwa pasal 6 *bis* Konvensi Paris juga berlaku terhadap barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek dagang tersebut secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan.

Mengenai merek terkenal ini, masih terjadi banyak perdebatan. Namun, WIPO telah membuat pertimbangan-pertimbangan yang mengatur apakah suatu merek dikatakan merek terkenal atau tidak. Pertimbangan itu ada pada *Joint Recommendation concerning*

*Provisions on the Protection of Well Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO at the 34th series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999. Art. 2.*³⁸ Yang berisi:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sector publik yang bersangkutan;
 - b. masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek;
 - c. masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta persentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut;
 - d. masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
 - e. catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
 - f. nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.
6. Masa perlindungan (Pasal 18 TRIPs)
- Pendaftar pertama dan tiap pengajuan masing-masing tidak boleh kurang dari 7 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas jumlah perpanjangan.
7. Persyaratan penggunaan (Pasal 19 ayat (1) TRIPs)
- Jika suatu negara mensyaratkan penggunaan sebagai dasar pendaftaran, maka pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah periode paling kurang 3 tahun secara tidak terputus, kecuali adanya

³⁸ Achmad Zen Umar Purba. *Op Cit.* Hal. 74.

alasan halangan penggunaan yang ditunjukkan oleh pemilik merek dagang.

8. Lisensi dan pengalihan (Pasal 20 TRIPs)

Negara dapat menetapkan persyaratan pemberi lisensi dan pengalihan merek dagang, namun lisensi wajib tidak dibenarkan.

Di Indonesia, perlindungan merek dimulai pada masa kolonial Belanda. Saat itu, dibuat *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No 545 Jo. Stb. 19193 No. 214. Lalu peraturan tersebut masih digunakan sampai pada saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Lalu pada tahun 1961, ketentuan mengenai merek tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 yang termuat dalam lembaran negara RI Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Perbedaan antara Undang-Undang Merek 1961 dan RIE 1912 terletak pada masa berlakunya merek dimana Undang-Undang Merek 1961, perlindungan merek hanya selama 10 tahun sedangkan dalam RIE, jangka waktu perlindungannya 20 tahun. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, sedangkan RIE 1912 tidak mengenalnya. Penggolongan ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk pendaftaran Merek di Nice (Perancis) pada Tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia.

Undang-Undang Merek 1961 bertahan selama kurang lebih 31 tahun, lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai berlaku sejak 1 April 1993.

Alasan dicabutnya Undang-Undang Merek tahun 1961 adalah karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang Merek 1992 dikatakan bahwa Undang-Undang Merek 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia II. 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. Selain itu, perkembangan norma dan tatanan niaga telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang Merek 1992.³⁹

Perbedaan-perbedaan antara Undang-Undang Merek 1961 dengan Undang-Undang Merek 1992 antara lain:⁴⁰

Hal	UU Merek 1961	UU Merek 1992
Lingkup pengaturan	Sempit. Hanya dibatasi pada merek perusahaan.	Lebih luas. Mencakup merek jasa dan nama dagang.
Sistem pendaftaran	Sistem deklaratif (mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu). Sistem ini selain dianggap kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.	Sistem konstitutif. Sistem ini dianggap lebih menjamin kepastian hukum.
Pemeriksaan	Pemeriksaan hanya	Pemeriksaan tidak

³⁹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 332.

⁴⁰ *Ibid.*

	berdasarkan kelengkapan persyaratan formal.	semata-mata berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif agar pendaftaran merek dapat berlanngsung tertib. Selain itu, diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran merek agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan.
Hak prioritas	Belum diatur.	Sudah diatur sesuai dengan <i>Paris Convention</i> .
Pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi	Belum diatur.	Sudah diatur.
Sanksi pidana	Tidak ada.	Diatur. Ada yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dan ada yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran.
Definisi merek	Belum secara tegas didefinisikan.	Definisi yang diberikan terhadap merek sudah lebih tegas.
Prosedur pembatalan merek	Dikenal prosedur pembatalan merek (<i>cancellation proceeding</i>).	Dikenal sistem oposisi (<i>opposition proceeding</i>).
Lain-lain	Belum dikenal lisensi,	Sudah dikenal lisensi,

	merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.	merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.
--	---	---

Undang-Undang Merek 1992 ini lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Lalu Undang-Undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya menjadi alasan dibentuknya undang-undang ini.. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, merek memiliki peranan yang sangat penting dan memerlukan pengaturan yang lebih memadai. Hal inilah yang menjadi alasan tujuan dibentuknya Undang-Undang Merek 2001.

Beberapa perbedaan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 2001 dengan Undang-Undang Merek 1992 yaitu:

Hal	UU Merek 1992	UU Merek 2001
Proses penyelesaian permohonan	pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan.	Pemeriksaan secara substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Tujuan dari perubahan ini adalah agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan

		terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar
Jangka waktu pendaftaran	9 bulan.	Lebih singkat, yakni hanya 3 bulan.
Hak prioritas	Apabila jangka waktu lewat, maka permohonan dengan hak prioritas dianggap ditarik kembali.	apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 bulan setelah permohonan pertama diterima, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas
Penyelesaian sengketa	Tidak ada Pengadilan Niaga.	Dikenal adanya Pengadilan Niaga. Selain itu, diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.
Perlindungan hukum	Perlindungan merek hanya perlindungan biasa terhadap merek.	Pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi

		mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Penyelesaian sengketa	Tidak dikenal upaya alternatif penyelesaian sengketa.	Dikenal upaya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan adanya Undang-Undang Merek 2001, terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.

1. PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, merek adalah sesuatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.

Menurut *Black Laws Dictionary*, merek diartikan sebagai

“The sign, writing, or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others, appearing thus in the compound, ‘trade mark’ in trademark law, the term ‘mark’ includes any trademark, service mark, collective mark or certification mark”.

Definisi merek menurut Pasal 15 ayat (1) TRIPs, yaitu:

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative, elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may

make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Definisi tersebut diterjemahkan secara bebas menjadi merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda. Negara-negara anggota juga dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan perbedaan melalui penggunaan dalam hal tanda-tanda tersebut tidak cukup menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu. Negara anggota juga dapat mensyaratkan bahwa tanda-tanda tersebut dapat dilihat secara jelas.

Selain definisi di atas, banyak juga ahli khukum yang memberikan definisi mengenai merek. Beberapa dari antara mereka yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H.⁴¹

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. A.B. Loebis⁴²

Merek adalah sebuah nama atau tanda yang dengan sengaja digunakan untuk menandakan hasil suatu barang dari perusahaan atau perniagaan atau seseorang atau badan dari hasil atau barang perniagaan sejenis milik orang atau badan yang lain.

3. Saidin⁴³

Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenisnya yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun

⁴¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, Hal. 82.

⁴²O.K. Saidin, *Op Cit*, Hal 343.

⁴³ H. OK. Saidin, *Ibid*. Hal. 343.

sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

4. Philip S. James MA, (seorang sarjana Inggris)

A trade mark is a mark used in connection with goods which a tradeeer uses in order to ignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him right to use a trade mark, it will suffice if the marely pass through his hand is the cours of trade.

Diterjemahkan secara bebas menjadi merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha, atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suat merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.)⁴⁴

5. Harsono Adisumarto, S.H., MPA⁴⁵

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa unsur penting dari merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, akta, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut. Selain itu, harus ada pembeda dari barang-barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan atau dihasilkan seseorang atau kelompok orang atau badan

⁴⁴ H. OK. Saidin, *Ibid.* Hal 343.

⁴⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), Hal. 44.

hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, dan tanda digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jenis Merek

Dalam Undang-Undang Merek 2001, merek dibagi menjadi 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Hal ini terlihat dari ketentuan umum mengenai definisi. Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Merek 2001, dibedakan definisi merek dagang dengan merek jasa. Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang Merek 2001, dinyatakan juga bahwa merek yang dimaksud dalam undang-undang tersebut termasuk merek dagang maupun merek jasa. Dari kedua hal di atas, terlihat jelas ada perbedaan merek dagang dan merek jasa dalam Undang-Undang Merek 2001.

Undang-Undang Merek 2001 juga mengenal merek kolektif. Namun merek kolektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai merek baru karena merek kolektif merupakan merek dagang atau jasa yang digunakan secara kolektif oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Hal ini jelas terlihat dalam definisi merek kolektif dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Merek 2001 yang menyebutkan merek kolektif adalah merek yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Jadi merek kolektif bukanlah suatu jenis merek baru.

Selain perbedaan di atas, dalam Undang-Undang Merek 1961, merek terbagi dalam:⁴⁶

1. Merek perusahaan (*fabriksmerk/ factory mark*)
Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik)
2. Merek perniagaan (*handelsmerk/ trade mark*)
Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.

Lalu menurut Suryatin, ada pengklasifikasian merek berdasarkan bentuk atau wujud merek itu. Perbedaan tersebut yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: P.T. Alumni, 2003) Hal.324.

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Lalu pembagian merek menurut R.M. Suryodiningrat adalah:⁴⁸

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja
Contohnya adalah: Nokia untuk merek *handphone*
2. Merek lukisan yang terdiri hanya dari lukisan saja
Merek ini sangat jarang digunakan
3. Merek kombinasi kata dan lukisan
Merek ini adalah merek yang paling sering dipergunakan.
Contohnya adalah produk elektronik *apple* dengan lukisan buah apel.

Lalu dalam perkembangannya, merek tidak hanya merupakan gambar atau tulisan saja, tetapi juga berkembang sampai pada bentuk tiga dimensi. Hal ini telah terjadi di negara Australia dan Inggris dimana merek Coca Cola telah mendaftarkan bentuk botolnya sebagai suatu merek. Botol tersebut apabila dilihat memang memiliki perbedaan dari produk-produk lain yang sejenis.

Hal ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli karena akan menimbulkan kerancuan antara merek dengan desain industri. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terjadi perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek (kasus *Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek (1967) 116 CLR 628*).⁴⁹

⁴⁷ H. OK. Saidin, *op cit.* Hal 346.

⁴⁸ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, (Bandung: Tarsito, 1981) Hal. 15.

⁴⁹ Tim Lindsey, *et al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: P.T. Alumni, 2006) Hal. 134.

Pendaftaran Merek

Di dunia, dikenal 2 sistem pendaftaran merek, yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem pendaftaran dimana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, pendaftaran merek mutlak diperlukan bagi merek yang ingin dilindungi. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya pihak yang berhak atas suatu merek.

Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem dimana suatu merek tidak harus didaftarkan. Dengan sistem pendaftaran ini, orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut. Dengan diberlakukannya sistem ini, orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi. Kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum bagi pemegang merek. Dalam sistem deklaratif, walaupun pendaftaran merek tidak diwajibkan, tetapi merek juga dapat didaftarkan. Pendaftaran merek ini bertujuan untuk pembuktian. Pendaftaran merek dalam sistem ini tidak menimbulkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berha atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan oleh orang tersebut.⁵⁰

Indonesia dalam Undang-Undang Merek 1961 menganut sistem deklaratif. Namun sistem ini berubah menjadi sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek 1992 dan Undang-Undang Merek 1997 dan hingga saat ini (Undang-Undang Merek 2001) tetap menganut sistem konstitutif.

Dalam Undang-Undang Merek 1961, pengaturan mengenai sistem deklaratif diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut. Sistem deklaratif digunakan karena pada saat itu komunikasi belum secanggih saat ini dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan digunakannya sistem ini, kantor pendaftaran merek tidak harus

⁵⁰ Rachmadi Usman S.H., *op cit.* Hal. 332.

menyelidiki setiap merek yang telah didaftarkan. Jadi sepanjang tidak ada bantahan dari pihak lain, pendaftar yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai pertamanya. Oleh karena itu, sistem ini dianggap yang paling cocok untuk saat itu.

Dengan diubahnya sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, kepastian hukum bagi para pemegang hak atas merek menjadi lebih terjamin. Suatu merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HaKI membuat merek tersebut tidak dapat digugat lagi oleh orang lain. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Jadi Pemohon dengan itikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Merek 2001 adalah harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1. tanggal, bulan, dan tahun;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
4. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan merek yang perma kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon disini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau dapat juga badan hukum. Lalu permohonan yang diajukan harus dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Lalu apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Lalu apabila pemohon diajukan lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Dalam pemrmohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon dan diajukan melalui kuasa, surat kuasa tersebut ditandatangani oleh

semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Kuasa yang dapat mewakili adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diangkat secara sah.

Surat permohonan yang diajukan juga harus dilengkapi dengan:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
2. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
3. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan
5. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek.

Apabila dalam etiket yang disampaikan terdapat bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat konsumen.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 juga disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan juga bahwa pemilik atau yang berhak dari merek tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia.

Setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal HaKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran. Bila terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Apabila hal ini terjadi, maka Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

Sebaliknya, jika persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filing date*), yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat tanggal pengajuan permohonan merek. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek, tanggal lain tersebut yang ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.⁵¹

Permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya. Namun, harus diingat perubahan atas permohonan pendaftaran merek dimaksud hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Selain itu, permohonan pendaftaran merek ternyata tidak dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal. Bila penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dimaksud dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Hak prioritas merupakan salah satu dari substansi dasar dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa disebut *Paris Convention*. Dalam *Paris Convention*, hak prioritas diatur dalam pasal 4. dalam

⁵¹ Rachmadi Usman, *Op Cit.* Hal. 338.

Paris Convention, hak prioritas tidak hanya diberikan bagi perlindungan merek, tetapi juga paten dan desain industri. Hak Prioritas adalah hak yang diutamakan lebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.⁵² Maksud dari hak prioritas disini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Maksudnya adalah apabila seorang mendaftarkan sebuah merek di negara anggota, maka dia juga dalam waktu 6 bulan memiliki hak untuk mendaftarkan mereknya di negara anggota lainnya dan waktu pendaftaran dianggap sama dengan waktu pendaftaran di negara pertama.

Dalam *Paris Convention*, pengaturan mengenai hak prioritas ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
2. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota *Paris Convention*;
3. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tutup, pengajuan permohonan pendaftaran merek dimana perlindungan dimohonkan, jangka waktunya diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Selain dalam *Paris Convention*, ketentuan mengenai hak prioritas juga diatur dalam Undang-Undang Merek 2001. Definisi hak prioritas menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Merek 2001 adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World*

⁵² Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), Hal. 27.

Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pengaturan mengenai hak prioritas ini terdapat dalam pasal 11 dan 12. Dalam pasal 11 Undang-Undang Merek 2001, diatur bahwa permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Maksud dari adanya ketentuan di atas adalah untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan di atas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat pendaftaran beserta tanda permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan dan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan, pengeasahan atas salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan tersebut diajukan untuk pertama kali. Bukti permohonan hak prioritas tersebut harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Terjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah yang tersumpah. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap dapat diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek dapat didaftarkan oleh setiap orang ataupun badan hukum. Tujuan dari didaftarkannya merek adalah agar merek tersebut dapat diterima dan dilindungi penggunaannya oleh hukum. Agar suatu merek dapat dilindungi, merek tersebut harus memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena dengan adanya merek itu, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.⁵³

Namun ada juga pembatasan-pembatasan terhadap pendaftaran merek. Pembatasan tersebut terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Merek 2001, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah suatu merek tidak dapat dilindungi apabila tanda yang digunakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tanda yang digunakan pada merek juga tidak dapat dilindungi apabila dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Contohnya adalah gambar wanita yang telanjang. Hal ini tentu melanggar norma kesopanan, agama, dan undang-undang. Oleh karena itu,

⁵³ H. OK. Saidin, *Op Cit.* Hal. 348.

apabila suatu merek mengandung gambar wanita yang telanjang, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan tidak akan mendapatkan perlindungan.

Yang dimaksud dengan tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda adalah tanda yang terlalu sederhana seperti sebuah titik atau sebuah garis, ataupun tanda yang terlalu rumit sehingga tidak jelas bentuknya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana atau terlalu rumit tersebut dianggap kurang kuat dalam pembedaannya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana tersebut apabila dapat digunakan maka akan banyak kesamaan merek yang satu dengan merek yang lain dan yang terlalu rumit akan sangat membingungkan masyarakat dalam membedakannya. Oleh karena itu, tanda-tanda ini tidak dapat didaftarkan.

Yang dimaksud dengan tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda yang telah dikenal masyarakat dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat.⁵⁴ Contoh tanda yang telah dimiliki secara umum adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang. Tanda tersebut dianggap sebagai tanda bahaya oleh masyarakat dan telah digunakan oleh umum. Oleh karena itu, tanda tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek.

Yang dimaksud dengan merek yang merupakan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya adalah permohonan merek yang menggunakan kata-kata atau tanda yang merupakan barang yang dimohonkan tersebut atau merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek ini biasa disebut sebagai *descriptive mark*. Contoh dari merek ini adalah mere "kopi" untuk sebuah produk kopi. Maksud dari larangan ini adalah agar tidak ada merek yang sama karena menjual barang-barang yang sejenis. Apabila ini terjadi, maka akan sangat membingungkan konsumen.

Merek yang Tidak Dapat Dilindungi

Selain penolakan permohonan di atas, Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 juga mengatur mengenai penilakan mendaftaran merek. Dalam pasal 6 ayat

⁵⁴*Ibid.* Hal. 350.

(1) Undang-Undang Merek 2001, dinyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk merek barang dan/atau jasa yang sejenis tidak dapat dilindungi. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Contohnya adalah merek Levi's dengan Lefi's. Walaupun kedua merek tersebut berbeda penulisan, namun apabila dibaca, kedua merek tersebut pengucapannya sama. Oleh karena itu, merek ini tidak dapat didaftarkan.

Penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal di atas masih dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei

guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Untuk merek barang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai ketentuan ini dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal juga tidak dapat dilindungi. Hal ini berarti bahwa merek juga tidak diakui kebasahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Selain permohonan yang harus ditolak di atas, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 mengatur juga penolakan pendaftaran merek yang lain, yaitu:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkata nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai merek adalah tanda yang:

1. Mempunyai daya pembeda (*distinctivern distinguish*);
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut;

3. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum; atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
4. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Tidak merupakan, menyerupai, atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu.

Komisi Banding Merek

Dalam hal penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, dapat diajukan permohonan banding secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal HaKI melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Akan tetapi, jika Komisi Bnading Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam Undang-Undang Merek 2001, penyelesaian sengketa merek tidak lagi diselesaikan pada Pengadilan Negeri seperti diatur dalam Undang-Undang

Merek sebelumnya. Penyelesaian sengketa merek dilakukan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dilakukan dengan harapan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Selain melalui Pengadilan Niaga, Undang-Undang Merek 2001 juga memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa lainnya. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan upaya perlindungan hukum yang lain kepada pemilik merek, yaitu dengan Penetapan Sementara Pengadilan dengan tujuan agar mencegah kerugian yang lebih besar.

Pengalihan Merek

Hak atas merek dalam Undang-Undang Merek 2001 telah diakui sebagai hak kebendaan imateriil. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Merek 2001 telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan undang-undang mereknya. Hak milik adalah hak kebendaan yang paling sempurna. Salah satu wujud pengakuan dar hak kebendaan yang sempurna itu adalah, diperkenankannya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Merek 2001, hak miilik atas suatu merek dapat dialihkan oleh pemegang haknya.

Cara pengalihan hak atas merek dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur dalam pasal 40 ayat (1), yaitu dengan cara:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Perjanjian; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan terhadap suatu merek harus dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HaKI dan permohonan tersebut akan dicatat dalam daftar umum merek. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung pengalihan merek tersebut. Lalu pengalihan merek yang telah dicatat akan diumumkan dalam berita resmi merek. Apabil merek yang dialihkan

tersebut tidak dicatatkan dalam daftar umum merek, maka pengalihan terhadap merek tersebut tidak berakibat hukum apapun terhadap pihak ketiga.

Selain pengalihan hak atas suatu merek, pengalihannya dapat juga diikuti dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau hal-hal lain yang terkait dengan merek tersebut. Hak atas suatu merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Pengalihan hak atas merek jasa ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik merek maupun pemegang merek atau penerima lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap menerima kualitas dari suatu jasa yang ditawarkan yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Pengalihan hak atas merek juga hanya akan dicatat oleh Direktorat Jenderal HaKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari merek yaitu suatu tanda yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Ada dua cara penghapusan pendaftaran merek di Indonesia menurut pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yaitu:

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI
2. Atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan suatu merek terdaftar hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal HaKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.

2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Untuk pembatalan merek hanya dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001. Pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek 1961, yakni menyangkut tentang syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Merek 2001, gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.⁵⁵

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun untuk merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal mengenai barang dan/atau jasa yang sejenis. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

Untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, maka ukuran yang harus dipakai menurut pasal 6 ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang Merek 1997 adalah adanya pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan dan penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 394.

dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Merek 2001, kriteria merek terkenal hampir sama dengan Undang-Undang Merek 1997. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, dikatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal harus diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang ditolak tersebut.

2. DAYA PEMBEDA SUATU MEREK (*SPECTRUM OF DISTINCTIVENESS*)

Suatu merek harus memiliki daya pembeda agar dapat dibedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari merek. Semakin besar daya pembeda suatu merek, semakin kuat juga perlindungan terhadap merek tersebut. Dengan adanya perbedaan antara suatu merek dengan merek yang lain, konsumen dapat mengetahui reputasi produsen yang menghasilkan barang tersebut. Pengklasifikasian daya pembeda suatu merek pertama kali diperkenalkan oleh hakim Friendly dalam kasus antara *Abercrombie & Fitch Co. Vs. Hunting World Inc.*⁵⁶ Pengklasifikasian tersebut yaitu:

1. Generic

⁵⁶ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 242.

Merek yang *generic* merupakan merek yang menggunakan tanda atau istilah yang secara umum. Merek *generic* mengandung kata-kata atau tulisan maupun gambar yang dijadikan merek sama dengan jenis produk yang bersangkutan.⁵⁷ Merek *generic* tidak dapat dilindungi karena dapat menimbulkan monopoli. Apabila ada suatu merek yang menggunakan kata-kata *generic*, maka orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut, padahal merek tersebut merupakan milik umum.

Suatu merek yang tidak *generic* dapat menjadi merek *generic* akibat promosi yang dilakukan dan masyarakat telah menyebut produk sejenis dengan merek tersebut. Contohnya adalah merek "Xerox" yang merupakan merek mesin fotokopi dimana masyarakat menyebut fotokopi sebagai xerox.

2. *Descriptive*

Merek yang *descriptive* merupakan merek yang hanya menyebutkan jenis, kualitas jumlah, tujuan penggunaan, nilai, asal barang, atau waktu produksi barang atau pemakaian jasa. Merek *descriptive* di Indonesia tidak dapat didaftarkan untuk perlindungan merek. Contoh merek yang *descriptive* adalah merek "Supermie" untuk produk mie atau "Tehbotol" untuk produk teh yang dikemas dalam botol.

3. *Suggestive*

Merek yang *suggestive* merupakan merek yang memiliki hubungan dengan satu atau beberapa karakteristik suatu produk. Merek *suggestive* menunjukkan gambaran terhadap suatu produk namun gambaran tersebut merupakan gambaran yang abstrak dari suatu produk. Jadi merek *suggestive* merupakan merek yang secara tidak langsung *descriptive*. Diperlukan khayalan konsumen untuk tahu jenis barang tersebut. Contoh dari merek ini merek mobil Jaguar.

⁵⁷ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 1990.

Konsumen harus berimajinasi bahwa mobil tersebut dapat berlari sekencang binatang jaguar.

4. *Fanciful*

Merek *fanciful* merupakan merek yang berupa temuan kata sendiri. Merek ini tidak dapat ditemui dalam kamus manapun. Merek dengan tingkat kekuatan fantasi merupakan “*In trademark law, those terms that are “coined”, having no independent meaning.*”⁵⁸ (Dalam hukum merek, beberapa merek terbentuk, tanpa memiliki suatu makna tersendiri.).

Kekuatan pembeda dari merek ini sangat tinggi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek *fanciful* sangat kuat. Tetapi terkadang, ada beberapa merek *fanciful* yang sulit diucapkan oleh masyarakat bahkan sulit untuk diingat karena kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang baru. Contoh dari merek *fanciful* misalnya adalah merek “Nokia” untuk merek telepon genggam.

5. *Arbitrary*

Merek yang merupakan *arbitrary* adalah merek yang menggunakan kata-kata yang sudah ada, digunakan secara umum, dan diketahui oleh masyarakat, tetapi kata-kata tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang dipasarkan. Perlindungan untuk merek ini cukup kuat. Contoh dari merek yang *arbitrary* adalah merek “Apple” untuk produk elektronik. Kata “Apple” sudah dikenal masyarakat sebagai buah, namun digunakan sebagai sebuah merek produk elektronik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan buah.

3. **DESCRIPTIVE MARK**

Sebuah merek dapat dikategorikan deskriptif apabila merek tersebut merupakan informasi langsung mengenai aspek dari barang atau jasa yang diperdagangkan. *Descriptive Mark* dapat mengungkapkan sesuatu tentang bahan

⁵⁸ Henry Campbell Black, *Op Cit*, 606.

dari produk, atau sifat, atau tentang tipe orang yang kemungkinan menggunakan barang tersebut.⁵⁹

Undang-Undang Merek 2001 tidak secara jelas menjelaskan mengenai *descriptive mark*. Undang-Undang Merek 2001 juga sama sekalil tidak menyebutkan mengenai *descriptive mark*. Pengaturan mengenai *descriptive mark* dalam Undang-Undang Merek 2001 terdapat dalam pasal 5 huruf d yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Penolakan permohonan terhadap *descriptive mark* tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lainnya. Di Australia, pengaturan mengenai *descriptive mark* ada pada *Article 41 Paragraph 6 Australian Trademark Act 1995* yang menyatakan:

“If the registrar finds that trade mark is not inherently adapted to distinguish the designated goods or service from the goods or services of other persons, the following provisions apply:

- (a) if the applicant establishes that, because of extent to which the applicant has used the trade mark before the filing date in respect of the application, it dose distinguish the designated goods or services as being those of the applicant –the trade mark is taken to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons;*
- (b) in any other case –the trade mark is taken not to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons.*

Note 1 : Trade marks that are not inherently adapted to distinguish goods or services are mostly trade marks that consist wholly a sign that s ordinarily used to indicate:

- (a) the kind, quality, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or*
- (b) the time of production of goods or of the rendering of services.*

Note 2 : Use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant and an authorized use of a trade mark by another person are each taken to be use of the trade mark by the applicant.”

Pengaturan lainnya mengenai *descriptive mark* terdapat dalam *Article 3 (1) (c) of the council, of December 21, 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*, yang mendasari *U.K. Trade Mark Act 1994*, yang berbunyi:

⁵⁹ Roger E. Schechter dan John R. Thomas. *Intellectual Property the Law of Copyrights, Patents, and Trademarks*. (USA: Thomson West, 2003) Hal. 575.

“The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid: trade mark which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristic of the goods.”

Selain aturan di atas, di Inggris, pengaturan *descriptive mark* juga terdapat dalam *Article 12 of the Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark*, yang berbunyi:

“A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in course of trade:

- (a) his own name or address;
- (b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristic of the goods or service;
- (c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product service, in a particular as accessories or spare parts, provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.”

Dari beberapa pengaturan di atas, kita dapat melihat bahwa pengaturan mengenai *descriptive mark* adalah peraturan yang tidak hanya terdapat di Indonesia. Lalu timbul pertanyaan mengapa *descriptive mark* tidak dapat didaftarkan? Alasan utama tidak dapat didaftarkannya *descriptive mark* adalah karena tujuan utama dari sebuah merek adalah untuk menunjukkan perbedaan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Apabila digunakan merek yang merupakan kata-kata yang umum dan merupakan kata-kata yang deskriptif, maka tujuan dari merek ini tidak akan tercapai karena merek tersebut tidak dapat menunjukkan daya pembeda.

Dalam melihat *descriptive mark*, ada 2 pandangan berbeda, yaitu⁶⁰:

1. *Conservative/ Monopolistic Approach*

Pendapat mereka adalah *descriptive mark* seharusnya tidak dapat didaftarkan atau dilindungi karena adanya ketakutan bahwa suatu kata akan dimonopoli oleh para pengusaha. Ide utama dari pandangan ini adalah dengan lebih kuatnya perlindungan terhadap pemegang hak merek, lebih besar juga kemungkinan suatu kata

⁶⁰ Tim Pfeiffer, *Descriptive Trade Marks: the Impact of the Baby Dry Case Considered*. (United Kingdom: Eurpean Intellectual Property Review, 2002), Hal. 2.

menjadi tidak dapat digunakan oleh publik. Pandangan ini berargumen bahwa persyaratan untuk suatu tanda untuk dapat bebas dari keberatan mutlak harus dipertimbangkan untuk kepentingan sah dari pengusaha lainnya.

2. *Liberal/ Modern Approach*

Pandangan ini berpendapat bahwa seharusnya hanya ada satu kriteria yaitu ” merek dagang harus mampu dirasakan oleh masyarakat sebagai barang yang diperdagangkan”

Pandangan ini muncul ketika *Procter & Gamble* mengajukan merek untuk barang ”*Baby-Dry*”. *Procter & Gamble* berpendapat bahwa suatu merek yang deskriptif tidak mungkin memiliki daya pembeda.

Dalam menentukan apakah suatu merek merupakan *descriptive mark*, *European Court of Justice* memberikan arahan bahwa merek-merek tersebut merupakan *descriptive mark* apabila merek tersebut⁶¹:

1. dapat berfungsi untuk menunjuk, baik secara langsung atau dengan mengacu pada salah satu karakteristik penting, atau barang atau jasa untuk pemakaian normal;
2. terdiri dari tanda atau indikasi, dan tidak ditampilkan atau dikonfigurasi dengan cara, yang membedakan seluruh hasil dari cara biasa dan menunjuk barang atau jasa yang bersangkutan atau karakteristik yang penting dari barang tersebut; dan
3. terdiri dari kata dan kombinasi kata yang tidak memiliki perbedaan yang tegas antara kata-kata tersebut dengan kata-kata yang digunakan dalam bahasa umum.

⁶¹ *Ibid.* Hal. 9.

BAB III
ANALISA PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK YANG MERUPAKAN
KETERANGAN DARI BARANG/JASA YANG DIPERDAGANGKAN
(DESCRIPTIVE MARK)

1. MEREK AQUA

Aqua merupakan kata dalam bahasa latin. Aqua apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah air mineral. Aqua merupakan sebuah merek minuman yang terdaftar dalam barang kelas 32 untuk jenis barang Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 757 K/Pdt/1989, dinyatakan bahwa merek Aqua dapat didaftarkan untuk barang berupa air mineral. Selain itu, dalam beberapa perkara lainnya, merek dagang Aqua juga banyak dimenangkan dalam pengadilan. Misalnya dalam kasus antara merek Aqua melawan Aqualiva dengan nomor register perkara 014 K/N/HaKI/2003 (pada Pengadilan Niaga yaitu 56/Merek/2002/PN.NIAGA JKT PST), merek Aqua dinyatakan sebagai pemegang merek dagang yang sah untuk kelas barang 32 dan menyatakan merek Aqualiva dibatalkan pendaftarannya. dari kedua putusan tersebut, kita dapat melihat bahwa merek Aqua merupakan merek yang dilindungi.

Para pihak dalam perkara tersebut yaitu antara:

P.T. Aqua Golden Mississippi Tbk., suatu perseroan yang menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pulolentut No. 3 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Prof. Mr. Dr. S. Gautama dan Udeng Mulyar S.H., para Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2003, sebagai Pemohon Kasasu dahulu Penggugat.

Melawan

1. Nasution Aries S.B., bertempat tinggal di Jalan Kalungkung No. 38 RT.008/RW.003, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. cq. Direktorat Jenderal HaKI cq. Direktorat Merek beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I dan II.

Dalam persidangan di pengadilan niaga, dalil-dalil dari penggugat pada intinya adalah merek Aqua merupakan merek air mineral yang telah dikenal secara luas oleh konsumen Indonesia sejak tahun 1973. Merek Aqua telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran di bawah ini:

1. No. 488173 (ex No 273924 dan 173975);
2. No. 488470 (ex No. 273925 dan 173976);
3. No. 512041 (ex No. 278194).

Dengan terdaftarnya merek Aqua, tersebut, maka berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Merek 2001, Penggugat memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggugurkan merek terdaftar Aqua di seluruh wilayah Republik Indonesia atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Berdasarkan hak Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas merek terkenal Aqua, maka terhadap pemakaian dan/atau penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhannya oleh pihak lain untuk produk air minum adalah merupakan pelanggaran merek yang dimaksud pasal 76 Undang-Undang Merek 2001.

Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Aqua merupakan merek terkenal milik Penggugat. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993, yang secara tegas telah memberikan pertimbangan hukum antara lain:

1. Bahwa Aqua yang merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973.

2. Bahwa penggunaan kata Qua-Qua untuk produksi air mineral menunjukkan itikad tidakbaik (perbuatan melawan hukum) dengan cara membonceng ketenaran kata Aqua sebagai merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia.

Penggugat mengetahui bahwa dalam Daftar Umum Merek telah didaftarkan merek dagang "Aqualiva" dengan nomor pendaftaran 403962 tertanggal 7 November 1997 atas nama Tergugat untuk melindungi kelas barang 32 dan Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut karena merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal Aqua milik Penggugat.

Merek Aqualiva yang didaftarkan oleh Tergugat I menurut Penggugat memiliki Aqua sebagai unsur dominannya. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria Undang-Undang Merek 2001 tentang penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek 2001.

Dengan dalil-dalil tersebut, permohonan dari Penggugat yaitu:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal Aqua di Indonesia, untuk jenis barang kelas 32;
2. Menyatakan pendaftaran merek No. 403962 "Aqualiva" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal Aqua milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 403962 "Aqualiva" dalam Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek No. 403962 "Aqualiva" dari Daftar Umum Merek bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan untuk membayar biaya perkara.

Sedangkan dalil-dalil Tergugat I pada intinya adalah bahwa tindakan Penggugat sebagai pemilik merek Aqua adalah tindakan arogansi terhadap pengusaha kecil. Selain itu, Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat ingin memonopoli usaha air minum secara menyeluruh dalam rencana menguasai pasar maupun sumber daya alam dari negara Republik Indonesia dalam era globalisasi dunia.

Tergugat I juga berpendapat bahwa Penggugat tidak menginginkan persaingan yang sehat. Hal tersebut dapat mematikan pengusaha kecil dan menengah yang mana adalah fundamental dari ketahanan ekonomi dalam negara untuk bisa bersaing di era globalisasi.

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat I memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk:

1. Mencabut gugatan Penggugat sebagai pemilik merek "Aqua" walaupun alasan mempunyai nama kesamaan pada awalnya, tapi secara keseluruhan berbeda;
2. Kami percaya kepada keadilan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membela hak-hak pengusaha kecil Warga Negara Indonesia;
3. Meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan/menghukum ancaman gugatan dari PT Aqua Golden Mississippi Tbk, sebagai pemilik merek Aqua;
4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 yang berlaku tahun 2001, kami diberi hak untuk merek Aqualiva pada tahun 1997, sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dan hukum Negara Republik Indonesia tidaklah berlaku surut;
5. Apabila pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Kehakiman dan HAM Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dinyatakan kalah oleh keputusan Pengadilan Niaga, kami percaya dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara kita tercinta, Cq Panitera Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk

dapat memberikan kepada kami sebagai pengusaha kecil hak-hak yang dapat menguntungkan kami dalam persaingan globalisasi;

6. Dalam menghadapi perusahaan multinasional dengan tetap menganugerahi merek "Aqualiva" sebagai hak tetap kami sebagai hak-hak pribadi intelektual Warga Negara Indonesia yang tercinta adalah suatu anugerah dari Tuhan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada kami;

Dalil-dalil dari Tergugat II pada intinya adalah bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 menyebutkan "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasla 28 Undang-Undang Merek 2001, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat I yang diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun untuk menggunakan merek "Aqualiva" dalam tenggang waktu selama 10 tahun.

Bahwa karena gugatan penggugat adalah gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 tentang persamaan pada pokoknya, maka harus dibuktikan apakah benar antara merek Penggugat dan Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek didaftarkan dengan itikad buruk. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dalam pasal tersebut yaitu apabila adanya kemiripan yang disebabkan antara merek sengketa terdapat unsur-unsur:

1. Adanya kesan yang sama dari segi bentuk;
2. Adanya kesan yang sama dari segi cara penempatan;
3. Adanya kesan yang sama dari segi cara penulisan;
4. Adanya kesan yang sama dari segi kombinasi dari unsur-unsur merek;
5. Adanya persamaan bunyi; atau
6. Adanya persamaan jenis barang.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila dibandingkan satu sama lain antara merek sengketa maka dapat diberikan penilaian sebagai berikut:

1. Dari segi bentuk, merek Tergugat I "Aqualiva" hanyalah merek kata tanpa adanya lukisan ataupun logo sedangkan merek Penggugat adalah merek "Aqua" dengan bentuk tulisan yang sangat khusus yaitu kata-katanya digabung menjadi satu kesatuan.
2. Dari segi penempatan, merek "Aqualiva" penempatan tulisannya kata "Aqualiva" adalah satu kesatuan, sedangkan merek "Aqua" hanya kata Aqua tanpa adanya kata lain.
3. Dari segi cara penulisan, merek "Aqualiva" adalah hanya menggunakan huruf biasa dengan kapital sedangkan merek "Aqua" bentuk tulisan berwarna biru dengan jenis huruf yang sangat khusus.
4. Dari merek sengketa tidak terdapat persamaan dari unsur-unsur kombinasi dari merek yang bersangkutan karena bentuk penulisan, cara penempatan dan bentuk dari merek sengketa berbeda.
5. Dari segi ucapanpun berbeda satu sama lain apabila merek Tergugat I diucapkan yaitu kata "Qualiva" lebih menonjol, sedangkan merek Penggugat apabila diucapkan, maka kata "Aqua" lebih dominan diucapkan.
6. Bahwa kata aqua adalah kata yang berarti air sehingga kata aqua bila dikombinasi dengan huruf lain akan mempunyai kesan yang berbeda.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek sengketa berbeda sedemikian rupa karena masing-masing telah mempunyai daya pembeda satu sama lainnya sehingga tidak dapat menyesatkan konsumen ataupun memperdayai khalayak ramai seolah-olah merek sengketa berkaitan satu sama lainnya atau dengan kata lain masyarakat dapat membedakan mana produk dari Tergugat I dan mana produk dari Penggugat.

Permohonan yang diajukan pihak Tergugat I kepada Tergugat II telah melalui tahapan-tahapan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran serta telah dilakukan pemeriksaan secara substantif oleh pemeriksa yang

mempunyai keahlian dan jabatan untuk itu pada kantor merek. Karena telah melalui tahapan-tahapan dan telah memenuhi persyaratan serta dilakukan pemeriksaan secara substantif, dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I, maka Tergugat I adalah pemilik merek "Aqualiva" terdaftar Nomor 403962. Tergugat I juga dinyatakan sebagai pemilik merek beritikad baik. Oleh karena itu, maka Tergugat I patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai pendaftaran merek dengan itikad buruk karena merek tersebut telah dimasukkan dalam Daftar Umum Merek dan merek yang dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek hanyalah merek yang didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik. Untuk menilai apakah suatu merek didaftarkan dengan itikad buruk, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, maka harus dilihat apakah pemohon tersebut mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001. Oleh karena itu Tergugat II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara tersebut pada intinya adalah bahwa Pengadilan Niaga diberikan kewenangan oleh Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa "Penolakan Permohonan" yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan:

1. Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Dengan memperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh:
 - a. Karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - b. Karena investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;

- c. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, Pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Gugatan pembatalan suatu merek berada dalam ruang lingkup hukum perdata dimana kepentingan pihak-pihak berperkara menduduki posisi yang dominan. Berdasarkan kewenangan di atas, Pengadilan Niaga akan bersikap pro aktif dalam proses pembuktian dan sikap ini dapat dipandang berlebihan karena yang berkepentingan dan berinisiatif untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan adalah pihak-pihak yang mengajukan dalil itu di persidangan, dan bukanlah Pengadilan Niaga. Selain itu, ada ketentuan batas waktu yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (8) Undang-Undang Merek 2001. Di lain pihak, kesimpulan dari hasil survei yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut sulit bisa diharapkan akan ada dalam waktu pendek.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pengadilan Niaga berpendapat bahwa Penggugatlah yang harus membuktikan bahwa merek Aqua adalah merek terkenal, paling tidak membuktikan di persidangan bagaimana pengetahuan umum masyarakat mengenai merek Aqua di bidang usaha Penggugat, juga tentang bagaimana reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh Penggugat dan adanya bukti pendaftaran merek Aqua di beberapa negara. Selama persidangan Penggugat tidak membuktikan hal di atas, dan Penggugat tidak juga mengajukan bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa merek Aqua milik penggugat adalah merek terkenal secara nasional. Selain itu, bukti putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993 tidak dapat membuktikan bahwa merek Aqua milik Penggugat sebagai merek terkenal baik nasional maupun internasional karena putusan tersebut sama sekali tidak memutuskan tentang keterkenalan merek Aqua,

melainkan mengenai pemakaian pertama merek Aqua oleh Penggugat, dan tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain selain merek Aqualiva. Selain itu, bukti-bukti surat dari Direktur Merek Direktorat Jenderal HaKI yang isi pokoknya adalah penolakan permintaan pendaftaran merek lain selain merek Aqualiva merek tergugat, sehingga tidak berkaitan dengan pembuktian tentang keterkenalan merek Aqua milik Penggugat, dan juga tidak dapat membuktikan bahwa merek Aqua milik Penggugat adalah merek terkenal baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa secara hukum, Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa merek Aqua adalah merek terkenal secara nasional dan atau internasional.

Apakah merek Aqua merupakan merek terkenal atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Secara realistik dan objektif setiap orang (umum) telah mengetahui bahwa air mineral dalam kemasan gelas plastik dan botol mulai ukuran kecil, menengah, besar, dan lebih besar (galon_ dengan merek Aqua telah menguasai pasar nasional. Konsumen dari produk Aqua meliputi semua lapisan masyarakat, dapat ditemukan dimana saja di seluruh pelosok tanah air, mulai dari penjaja di pinggir jalan sampai dengan restoran-restoran besar, dalam pertemuan-pertemuan baik resmi maupun tidak resmi, harganya dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, bahkan diperoleh kesan merek Aqua sudah sangat melekat dan sangat akrab dengan masyarakat pada umumnya (*familiar attachment*) sehingga untuk memperoleh/membeli air mineral masyarakat selalu menyebutnya dengan Aqua sekalipun yang diberikan kepadanya bukan merek Aqua tapi tetap diterimanya dengan baik. Dengan adanya fakta ini, menunjukkan keakraban merek Aqua dengan masyarakat pada umumnya yang cukup tinggi. Selain itu, fakta ini menunjukkan bahwa merek Aqua memiliki reputasi yang sangat bagus.

Pertimbangan di atas merupakan bukti yang cukup bahwa merek Aqua telah diketahui secara luas oleh umum (fakta-fakta "notoir"). Oleh karena itu, keterkenalannya tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan, dan berdasar fakta-fakta notoir tersebut cukup beralasan dan alasan tersebut sah menurut hukum

untuk menyatakan merek Aqua sebagai merek terkenal di Indonesia (terkenal secara nasional).

Setelah terbukti bahwa Aqua adalah merek terkenal, maka selanjutnya dibuktikan dipertimbangkan apa yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan istilah persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pasal tersebut maupun pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Merek 2001 tidak memberikan rumusan tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, tapi rumusan tentang hal tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi "kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut."

Dalam bagian Etiket Merek, unsur-unsur yang menonjol dalam merek Aqualiva dan merek Aqua dalam unsur kata Aqua pada kedua merek tersebut. Berdasarkan unsur yang menonjol di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kemiripan antara merek Aqualiva dengan merek Aqua.

Dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 dan adanya kemiripan dimaksud di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah kemiripan tersebut menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan; atau
2. Apakah kemiripan tersebut kemudian menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai kombinasi antara unsur-unsur; atau
3. Apakah kemiripan tersebut menimbulkan adanya persamaan mengenai bunyi ucapan.

Mengenai kemiripan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa cara penempatan huruf-huruf yang membentuk kata Aqua sama pada merek Aqualiva dan pada merek Aqua. Dalam penempatan huruf-huruf tersebut, keduanya sama-sama berjajar datar. Yang membedakan keduanya adalah dalam merek Aqua,

kata Aqua ditempatkan dalam garis bentuk lonjong, dan pada Aqualiva, kata aqua tidak ditempatkan dengan cara merek Aqua.

2. Bahwa bentuk dan cara penulisan huruf-huruf yang membentuk kata Aqua pada merek Aqualiva memakai huruf biasa dengan kapital, polos tanpa variasi, sedangkan bentuk tulisan aqua pada merek Aqua tidak polos tetapi dibentuk dan ditulis dengan cara memberi variasi sedemikian rupa seperti lukisan huruf sehingga dengan bentuk dan cara penulisan yang demikian itu di tengah-tengah kata aqua sepihak terlihat seperti ada garis melintang, huruf Q juga dibuat menyerupai lukisan huruf sedemikian rupa sampai ujungnya melengkung di bawah huruf U.

Selanjutnya, pertimbangan mengenai kemiripan antara apakah merek Aqualiva dengan merek Aqua menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai kombinasi antara unsur-unsur, adalah:

1. Kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat pada merek Aqualiva adalah kombinasi antara unsur kata "Liva" sebagai tambahan pada kata Aqua sehingga menjadi "Aqualiva" dan unsur warna hitam dan putih.
2. Kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat pada merek Aqua adalah kombinasi antara unsur-unsur huruf yang terangkai menjadi kalimat yang berbunyi "Mountain Spring Water" yang diletakkan sejajar di atas kata Aqua, unsur-unsur berupa rangkaian huruf-huruf lainnya di atas huruf tadi yang ditempatkan melengkung yang berbunyi "Processed By P.T. Golden Mississippi", unsur-unsur lukisan yang melekat pada huruf-huruf yang membentuk kata Aqua dan unsur lukisan berupa gelombang air yang ditempatkan di bawah kata Aqua serta unsur lukisan berupa garis yang berbentuk lonjong dan unsur ruang yang berbentuk lonjong sehingga kata Aqua dan kalimat di atasnya serta gelombang air di bawahnya berada di dalam garis atau ruang lonjong itu, juga unsur-unsur warna, yakni warna hitam dan putih, biru dan putih, biru di atas dasar putih.

Dari kedua fakta di atas, terbukti bahwa kemiripan antara merek Aqualiva dan merek Aqua tidak menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat pada kedua merek tersebut. Kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam kedua merek tersebut sangat berbeda.

Selain hal-hal di atas, antara kedua merek sengketa, bila diucapkan dengan baik tidak menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bunyi ucapan. Antara kedua merek tersebut, huruf-huruf yang membentuk kedua kata tersebut berbeda. Pada merek Aqualiva, terdapat tambahan kata liva, sedangkan pada merek Aqua, tidak ada tambahan kata Liva.

Sekalipun ada unsur yang menonjol yakni kata aqua dalam merek Aqualiva dan dalam merek Aqua yang kemudian menyebabkan timbulnya kemiripan antara kedua merek dimaksud, akan tetapi kemiripan yang ada tersebut tidak terbukti menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan. Kedua merek tersebut juga tidak menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai kombinasi antara unsur-unsur, atau tidak juga menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.

Syarat untuk dapat dikatakan ada persamaan pada pokoknya adalah apabila ada kemiripan antara merek Aqualiva dengan merek Aqua yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara kedua merek tersebut. Akan tetapi, kemiripan saja belum memnuhi syarat untuk mengatakan ada persamaan mengenai bentuk, cara penempata, cara penulisan atau kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai kombinasi antara unsur-unsur, atau kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut. Oleh karena itu, berdasar fakta hukum di atas dan tetap mengacu kepada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, Majelis Hakim berpendapat bahwa merek Aqualiva tidak terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Aqua.

Fakta hukum yang ada juga membuktikan adanya daya pembeda (*distinctive power*) yang cukup menonjol pada kedua merek sengketa tersebut. Hal

tersebut jelas terlihat pada bentuk, cara penempatan, cara penulisa, juga terlihat pada kombinasi unsur-unsur dan pada bunyi ucapan yang terdapat pada kedua merek tersebut.

Dengan adanya daya pembeda yang cukup menonjol, cukup berasalan untuk mengatakan bahwa kemiripan antara merek Aqualiva dengan merek Aqua tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Masyarakat juga tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui mana diantara kedua merek tersebut produksi dari Tergugat I dan mana merek tersebut yang merupakan produksi Penggugat. Berdasarkan fakta notoir juga terbukti bahwa masyarakat pada umumnya tidak terlalu memperhatikan merek pada saat membeli air mineral, apakah yang mereka beli tersebut merek Aqua atau merek selain Aqua, tetapi mereka selalu menyebutnya dengan Aqua.

Karena telah terbukti merek Aqualiva tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Aqua, maka petitum gugatan pada angka 2 harus ditolak. Karena petitum pada angka 2 telah ditolak, maka tidak ada alasan menurut hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dan angka 4, sehingga kedua tuntutan tersebut juga harus ditolak. Karena berdasar pada pertimbangan di atas terbukti gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, karenanya dipandang cukup adil apabila ongkos perkara dibebankan seluruhnya kepada Penggugat.

Dalam musyawarah putusan untuk perkara ini terdapat *disssenting opinion* yang pada intinya adalah bahwa apabila diperbandingkan kata "Aqua" dengan kata "Aqualiva", maka dari bentuk penulisan (*similarity of form*) dan pengucapan (*phonetic similarity*) terdapat persamaan pada pokoknya, oleh karena itu, merek Aqualiva harus dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Aqua.

Karena dalam penegakan hukum merek berlaku azas *similarity or identical sign for similarity or identical good or service*, maka merek Aqualiva harus dibatalkan pendaftarannya dalam daftar umum merek.

Amar putusan dalam perkara tersebut yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal Aqua di Indonesia untuk jenis barang kelas 32;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat yang lainnya dan yang selebihnya.

Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2003. Hal ini dapat dilihat pada akte permohonan kasasi Nomor: 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Memori kasasi untuk permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pnegadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2003. Kontra memori kasasi kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pnegadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2003.

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada intinya adalah bahwa *judex facti* telah secara keliru menerapkan dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Merek 2001. Selain itu, *judex facti* teah menyimpang dari putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993 yang telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal Aqua.

Judex facti yang mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara merek Aqualiva dan merek Aqua dengan membandingkan bagian perbagian dari merek merupakan hal yang bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek 2001. Penjelasan pasal tersebut secara tegas memberikan kriteria yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lain yang dapat menimbulkan kesan antara lain adanya persamaan bunyi ucapan. Selain itu, putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993 secara tegas mempertimbangkan bahwa kata aqua merupakan unsur dominan dalam merek Aqua, maka terhadap pemakaian merek Aquaria, Club Aqua, dan Qua-Qua dikwalifisir beritikad tidak baik.

Pertimbangan *judex facti* telah salah dengan mengatakan:

1. Cara penempatan huruf-huruf yang membentuk kata Aqua sama pada merek Aqualiva dan pada merek Aqua. Dalam penempatan huruf-huruf tersebut, keduanya sama-sama berjajar datar. Yang membedakan keduanya adalah dalam merek Aqua, kata Aqua ditempatkan dalam garis bentuk lonjong, dan pada Aqualiva, kata aqua tidak ditempatkan dengan cara merek Aqua.
2. Bentuk dan cara penulisan huruf-huruf yang membentuk kata Aqua pada merek Aqualiva memakai huruf biasa dengan kapital, polos tanpa variasi, sedangkan bentuk tulisan aqua pada merek Aqua tidak polos tetapi dibentuk dan ditulis dengan cara memberi variasi sedemikian rupa seperti lukisan huruf sehingga dengan bentuk dan cara penulisan yang demikian itu di tengah-tengah kata aqua sepiintah terlihat seperti ada garis melintang, huruf Q juga dibuat menyerpuai lukisan huruf sedemikian rupa sampai ujungnya melengkung di bawah huruf U.
3. Berdasarkan dua fakta di atas, terbukti kemiripan antara merek Aqualiva dengan merek Aqua tidak menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.
- 4.

Dalam perkara Aqua melawan Aqualiva, yang menjadi penggugat dalam kasus ini meminta untuk membatalkan pendaftaran merek Aqualiva karena adanya persamaan pada pokoknya dalam kedua merek tersebut. Dalam pertimbangan hakim, dipertimbangkan beberapa hal yang penting terkait cara penulisan kedua merek tersebut, yaitu:

1. Dari kedua merek tersebut, harus dilihat penempatan huruf-huruf yang membentuk kata Aqua maupun Aqualiva. Dalam penempatan huruf-huruf tersebut, keduanya sama-sama berjajar datar. Yang membedakan keduanya adalah dalam merek Aqua, kata Aqua ditempatkan dalam garis bentuk lonjong, dan pada Aqualiva, kata aqua tidak ditempatkan dengan cara merek Aqua.

2. Dalam penulisan kata aqua dalam kata Aqualiva memakai huruf biasa dengan kapital, polos tanpa variasi. Sedangkan bentuk tulisan aqua dalam merek Aqua tidak polos tapi dibentuk dan ditulis dengan cara memberi variasi sedemikian rupa seperti lukisan huruf sehingga dengan bentuk dan cara penulisan yang demikian itu di tengah-tengah kata aqua seperti ada garis melintang, huruf Q juga dibuat menyerupai lukisan huruf sedemikian rupa sampai ujungnya melengkung di bawah huruf U.
3. Berdasarkan 2 hal di atas, kemiripan antara merek Aqualiva dengan merek Aqua tidak menimbulkan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.
4. Penilaian pengadilan sebelumnya yang membedakan merek Aqua dan Aqualiva dengan perbedaan rangkaian kata-kata "*Mountain Spring Water*", tulisan "*Processed By P.T. Golden Mississippi*", dikwalifisir sebagai tidak menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam kedua merek tersebut sama sekali tidak beralasan karena penilaian demikian bukan merupakan penilaian yuridis yang dimaksud undang-undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung.
5. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1053 K/Sip/1982, penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, bukan dengan membandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.
6. Dalam putusan Mahkamah Agung di atas, ada tidaknya persamaan merek berdasarkan penilaian yuridis perlu diadakan penelitian dengan membandingkan sifat lahiriah dan keadaan sekitar barang-barang sejenis tersebut maupun keadaan sekitar para konsumen. Sifat lahiriah dari merek Aqua dan Aqualiva baik berdasarkan kesan secara audio maupun pandangan secara selintas mengandung persamaan pada pokoknya.

Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa merek Aqua adalah merek terkenal sama sekali tidak beralasan. Fakta pembuktian bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung secara tegas mempertimbangkan bahwa merek Aqua merupakan merek terkenal dan telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973. *Judex facti* juga ternyata mempertimbangkan bahwa keterkenalan merek Aqua sudah tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan dan fakta *notoir* tersebut cukup beralasan dan sah menurut hukum untuk menyatakan merek Aqua sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, petitum gugatan angka 1 mempunyai landasan hukum sehingga harus dikabulkan.

Terhadap pemakaian merek Aqualiva, yang mengandung persamaan dengan merek terkenal Aqua tidak dapat dikwalifisir sebagai pemakaian merek yang bertikad baik karena:

1. Berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris, ditentukan larangan pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan dari merek orang lain, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman.
2. Pemilik merek yang bertikad baik adalah pemilik merek yang tidak memakai dan meniru merek orang lain, baik sama pada pokoknya atau secara keseluruhannya termasuk terjemahan dari merek terdaftar milik orang lain.
3. Bahwa prinsip perlindungan merek terhadap pemakaian merek yang bertikad baik, kiranya sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara "Tancho" yang sejalan dengan *Model Law for Developing Countries* yang dijadikan pegangan untuk sistim Merek Indonesia, dengan dikedepankan prinsip melawan huku "konkurensi curang".
4. Demikian pula tentang praktek-praktek tidak jujur karena yang diutamakan adalah "*honest practices in industrial commercial matters*". Persaingan harus jujur dengan tidak melakukan penjiplakan merek orang lain yang sudah terdaftar dan harus diberikan perlindungan hukum.

Mengenai pertimbangan *judex facti* dalam menentukan bahwa merek Aqua adalah merek terkenal secara internasional maupun internasional, *judex facti* telah salah dalam melakukan pertimbangan, yaitu:

1. Penilaian alat bukti tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian berkenaan dengan masalah penilaian huku adanya persamaan antara merek-merek lainnya yang mengandung kata aqua atau qua.
2. Walaupun memang benar bukti-bukti yang ada tidak terkait tentang keterkenalan merek Aqua, tetapi justru membuktikan bahwa instansi pemerintah cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah secara konsisten menolak permintaan pendaftaran merek-merek yang mengandung kata aqua atau qua milik pihak lain.
3. Bahwa keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menolak merek-merek tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Pertimbangan *judex facti* telah secara kontardiktif mempertimbangkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak terlalu memperhatikan merek pada saat membeli air mineral. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa merek Aqua tidaklah dilindungi oleh Undang-Undang. Menurut hukum, pemakaian merek Aqua yang sejak lama dan berlangsung terus menerus tanpa terputus, membuktikan merek Aqua telah menjadi merek terkenal dan dikenal luas dalam masyarakat Indonesia.

Dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993, membuktikan bahwa Aqua merupakan nama merek yang telah dilindungi undang-undang. Walaupun kata Aqua dalam bahasa latin berarti air, dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air mineral baru setelah merek Aqua beredar di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993 telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Sip/1973 dan No. 645 K/Sip/1983, dengan kriteria hukum bahwa tidak semua merek yang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Merek 2001

tidak dapat dianggap sebagai merek. Dalam putusan tersebut, dipertimbangkan "adakalanya suatu kata dapat menjelma menjadi merek apabila kata itu dalam waktu yang lama telah *ingeburged* dalam masyarakat konsumen Indonesia yang luas secara terus menerus memberikan arti yang khusus bagi masyarakat konsumen."

Hal tersebut juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara merek "Super Mie" yang telah dinyatakan bahwa kata barang Super Mie telah menjelma menjadi merek "*het woord is merk geworden*". Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dengan putusannya tanggal 9 Januari 1957 dalam perkara merek "Kraft" yang dalam bahasa Jerman berarti tenaga atau kekuatan dapat dinggap telah menjelma menjadi merek.

Putusan *Judex facti* tidak memberikan pertimbangan alat bukti secara benar bahkan mengesampingkan putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/Pdt/1989, No. 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993, serta tidak secara tepat melaksanakan cara peradilan yang harus dituruti menurut Undang-Undang, khususnya tentang perlindungan merek terkenal Aqua. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 memberikan kriteria hukum bahwa hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (*free trade*) dan persaingan bebas (*free competition*). Suasana dan iklim yang demikian bisa tercapai dan terwujud apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja. Dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk (*imitation*) merek orang lain, reproduksi (*reproduction*) merek orang lain, dan penerjemahan (*translation*) merek orang lain.

Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, pendapat Mahkamah Agung pada intinya adalah, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa *judex facti* di dalam putusannya menyatakan bahwa merek Aqua adalah merek terkenal untuk jenis barang kelas 32, sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Merek 2001 membedakan antara kelas barang dengan jenis barang.

Merek Aqua yang terdaftar dengan Nomor No. 488173 (ex No 273924 dan 173975) adalah untuk kelas barang 32 jenis air pegunungan dalam botol-botol

plastic dan gelas, No. 488470 (ex No. 273925 dan 173976) kelas barang 32 untuk jenis air sumur murni dalam botol-botol plastik dan gelas, No. 512041 (ex No. 278194) kelas barang 32 untuk jenis air pegunungan dala, botol-botol plastik dan gelas, sehingga perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap merek Aqua milik Penggugat tidak meliputi jenis barang selain dari yang tersebut di atas.

Karena alasan-alasan di atas, maka putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan yang pada intinya adalah bahwa dasara gugatan Penggugat untuk pembatalan pendaftaran merek dengan alasan bahwa merek Aqualiva mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Aqua (Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Merek 2001). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 tidak saja mengatur mengenai harus ditolaknya permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang-barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001), tetapi juga mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf a).

Pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah merek Aqualiva yang didaftarkan pada tanggal 7 November 1997 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Aqua yang sudah terdaftar lebih dahulu yakni pada tanggal 6 Juli 1983. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek 2001, antara kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya karena adanya persamaan cara penulisan dan persamaan buyi ucapan aqua sebagai unsur yang dominan. Oleh karena itu, merek Aqualiva yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Aqua yang sudah didaftarkan lebih dahulu dan juga merupakan merek terkenal di Indonesia sebagaimana dipertimbangkan oleh *judex facti*, haruslah dibatalkan sepanjang mengani barang yang sejenis yaitu air mineral dan minuman Aqua.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Maret 2003 Nomor

56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal di Indonesia Aqua untuk kelas barang 32;
3. Menyatakan merek No. 403962 "Aqualiva" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Aqua" milik Pengugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek "Aqualiva" No. 403962 untuk jenis barang air mineral dan minuman Aqua atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;
5. Memerintahkan Paniter Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan putusan ini kepada Tergugat II yang akan melaksanakan pembatalan merek Tergugat I tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari pertimbangan hakim dalam perkara Aqua melawan Aqualiva tersebut, dapat dilihat bahwa suatu merek yang didaftarkan tidak hanya dilihat dari kata yang membentuk merek tersebut, tetapi juga harus dilihat keseluruhan merek tersebut. Harus dilihat cara penulisan merek, jenis huruf, penempatan huruf-huruf, dan lukisan-lukisan dari keseluruhan merek tersebut. Hal ini juga sesuai dengan definisi merek dalam Undang-Undang Merek 2001 yang menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam kasus ini, merek Aqua bukan dilindungi semata-mata hanya karena kata-kata Aqua, namun juga karena adanya kombinasi-kombinasi antara cara penulisan dengan lukisan dari merek tersebut.

Selain itu, merek Aqua dilindungi karena pengetahuan masyarakat yang baru mengetahui kata Aqua setelah dipasarkan produk air minum bermerek Aqua tersebut. Merek Aqua juga sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi merek yang seperti ini walaupun kata-kata Aqua merupakan kata yang merupakan keterangan dari barang yang dipasarkan, namun merek Aqua tetap dapat dilindungi.

2. MEREK *BABY-DRY*

Baby-Dry merupakan merek sebuah popok bayi yang terbuat dari kertas dan dari bahan tekstil. *Procter & Gamble* mengajukan permohonan merek *Baby-Dry* kepada "Office for Harmonization in the Internal Market" (selanjutnya disebut OHIM). OHIM disini berkedudukan sebagai komunitas merek dagang. Putusan dari kasus *Baby-Dry* ini merupakan salah satu putusan yang sangat penting yang selanjutnya banyak mempengaruhi penerapan pengaturan terhadap merek dagang dalam kasus-kasus selanjutnya di Inggris.

Procter & Gamble pada tanggal 3 April 1996 mengajukan permohonan pendaftaran merek "*Baby-Dry*" kepada OHIM. Lalu pada tanggal 29 Januari 1998, penguji OHIM mengeluarkan putusan untuk menolak merek tersebut.

Dalam banding terhadap putusan OHIM tersebut, komisi banding tersebut juga tetap berpendapat bahwa merek *Baby-Dry* yang diajukan oleh *Procter & Gamble* tersebut harus ditolak. Komisi banding tersebut berpendapat bahwa merek *Baby-Dry* tidak dapat didaftarkan berdasarkan *Article 7 (1) b and c of Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community trade mark* yang menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak memiliki karakter yang khas dan merek dagang yang secara eksklusif terdiri dari tanda-tanda atau indikasi yang dapat digunakan dalam perdagangan yang menunjuk jenis, kualitas, kuantitas, dimaksudkan tujuan, nilai, asal geografis atau waktu produksi barang atau penyediaan jasa, atau lain karakteristik dari barang atau jasa.

Komisi banding OHIM juga berpendapat bahwa tujuan dari penggunaan popok bayi adalah untuk menyerap cairan dan menjaga bayi tetap kering dan berkesimpulan bahwa merek *Baby-Dry* merupakan merek yang memberikan

pesan kepada konsumen tujuan penggunaan dari popok tersebut dan tidak memperlihatkan adanya tambahan yang membuat merek tersebut berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, komisi banding OHIM tetap menguatkan putusan dari penguji OHIM dan menolah permohonan pendaftaran dari *Procter & Gamble* untuk merek *Baby-Dry*.

Sengketa mengenai merek *Baby-Dry* ini kemudian diajukan kepada *Eurpoean Court of Justice* (ECJ) dan diputus pada tanggal 20 September 2001. Kasus tersebut antara *Procter & Gamble Company* sebagai penggugat dan OHIM sebagai tergugat.

Procter & Gamble berpendapat bahwa sengketa ini harus dibawa ke ECJ karena diperlukan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa ulang merek yang didaftarkan dengan melihat pada *Article 7 (3) of the Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark* dan tidak hanya melihat pada *Article 7 (1) b and c of the Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark* saja.

Article 7 (1) a, b, c, (2) and (3) of the Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- (1). *The following shall not be registered:*
 - (a) *Signs which do not conform the requirements of Article 4;*
 - (b) *Trade mark which are devoid of any distinctive character;*
 - (c) *Trade marks which consist exclusively of signs or indication which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;*

...
- (2). *Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.*
- (3). *Paragraph 1 (b), (c), and (c) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.*

Selain itu, *Procter & Gamble* juga berargumen bahwa mereka memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara ini kepada ECJ. Namun satu-satunya keraguan adalah adanya dugaan pelanggaran hukum dari OHIM. Dan karena hal tersebut merupakan persoalan publik, maka *Procter & Gamble* menyerahkan hal tersebut kepada ECJ.

Sedangkan OHIM masih mempertahankan pendapatnya bahwa *Baby-Dry* merupakan merek yang deskriptif dan oleh karena itu, permohonan merek dari *Procter & Gamble* haruslah ditolak.

Menurut OHIM, untuk menentukan suatu merek deskriptif, merek tersebut harus memenuhi tiga kondisi, yaitu:

1. Apabila suatu merek tidak memiliki fitur tambahan dari yang diperlihatkan tanda tersebut, akan membuat merek tersebut dikatakan deskriptif;
2. Merek mengacu pada kualitas penting dari barang dan bukan kualitas kedua atau yang tidak spesifik untuk barang tersebut;
3. Merek tersebut jelas menunjukkan potensi dari konsumsi barang tersebut.

Dalam putusan tersebut, ECJ berpendapat bahwa berdasarkan *Article 7 (1) of the Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark* menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda atau apabila merek tersebut hanya terdiri dari tanda yang digunakan dalam perdagangan yang menunjukkan jenis, kualitas, jumlah, tujuan pemakaian, nilai, indikasi geografi, waktu produksi dari barang atau jasa, atau karakteristik lain dari barang atau jasa.

Dalam *Article 12 of the Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark* dinyatakan bahwa pemegang merek dagang tidak dapat melarang pihak ketiga untuk menggunakan merek apabila merek tersebut hanya terdiri dari tanda yang digunakan dalam perdagangan yang menunjukkan jenis, kualitas, jumlah, tujuan pemakaian, nilai, indikasi geografi, waktu produksi dari barang atau jasa, atau karakteristik lain dari barang atau jasa apabila merek tersebut digunakan dengan itikad baik dalam industri atau perdagangan.

Dari kedua aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilarangnya pendaftaran bagi merek deskriptif adalah untuk mencegah pendaftaran merek yang tidak memiliki daya pembeda, karena merek yang seperti ini merupakan. Merek yang demikian tidak dapat memenuhi fungsi dari merek yaitu sebagai pembeda dalam perdagangan barang dan jasa.

ECJ berpendapat bahwa interpretasi di atas juga cocok dengan *Article 4 of the Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark* yang menyatakan bahwa merek dagang harus terdiri dari beberapa tanda yang dapat menandakan gambaran secara nyata, sebagian kata-kata, mengandung nama orang, rancangan, huruf, angka, bentuk barang atau kemasan, dan tanda-tanda yang dapat dibedakan antara suatu perusahaan barang atau jasa dengan perusahaan yang lainnya.

Apabila suatu merek terdiri dari beberapa kata, suatu merek harus dilihat secara utuh dan bukan kata-perkata apabila merek tersebut dikatakan deskriptif. Setiap perbedaan yang terlihat jelas antara kata-kata yang diajukan untuk didaftarkan dan istilah yang digunakan dalam kata sehari-hari dari konsumen yang dituju dari barang-barang atau jasa tersebut dapat dikatakan bahwa merek tersebut berdeda dan kombinasi kata-kata tersebut merupakan merek yang dapat didaftarkan.

Untuk dapat menetapkan apakah suatu kombinasi kata seperti *Baby-Dry* memiliki daya pembeda, perlu dilihat lagi dari Bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan oleh konsumen. Dari sudut pandang tersebut, penentuan yang dilakukan tergantung pada apakah kombinasi kata-kata tersebut dilihat secara normal mengacu pada karakteristik penting dari barang atau jasa atau mewakili barang atau jasa dalam bahasa sehari-hari.

ECJ berpendapat bahwa kombinasi dari 2 kata merupakan suatu bentuk ekspresi. Walaupun kedua kata tersebut merupakan kata-kata yang digunakan sehari-hari untuk mengungkapkan fungsi dari popok bayi, namun ECJ berpendapat bahwa kedua kata tersebut merupakan "*sintatically unusual juxtaposition*". Gabungan kata tersebut tidak bukanlah gabungan kata yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris.

ECJ berpendapat bahwa kata kombinasi seperti "*Baby-Dry*" tidak dapat dikatakan sebagai *descriptive mark* secara keseluruhan. Kata *Baby-Dry* merupakan penemuan kata baru dan tidak dapat ditolak permohonannya.⁶²

⁶² Tim Pfeiffer, *Op Cit.* Hal 4.

ECJ dalam putusan tersebut memutuskan membatalkan putusan komisi banding pada 8 Juli 1999 dalam kasus *Procter & Gamble vs OHIM (Baby-Dry)*, membatalkan putusan OHIM pada tanggal 31 Juli 1998, dan memerintahkan OHIM untuk membayar biaya perkara.

3. MEREK *SHREDDED WHEAT*

Shredded wheat dalam bahasa Indonesia dapat diartikan gandum yang diparut. *Shredded Wheat* merupakan produk biskuit yang terbuat dari gandum utuh yang direbus, dikeringkan sebagian, dan ditekan sehingga menjadi tipis dan lalu dipanggang. *Shredded Wheat* berbentuk seperti bantal. *Shredded Wheat* diperkenalkan pada tahun 1893 oleh Hendry D. Perky di Colorado.⁶³ Pada tahun 1901 dibuatlah sebuah perusahaan yang bernama "*Natural Food Company*" yang terletak di *Niagara Falls, New York*. Sejak dibuatnya perusahaan tersebut, membuat *Shredded Wheat* menjadi terkenal. Lalu pada tahun 1908, perusahaan tersebut mengubah namanya menjadi "*The Shredded Wheat Company*" dan pada tahun 1930, perusahaan tersebut diakuisisi oleh sebuah perusahaan yang bernama "*National Biscuit Company*".⁶⁴

Pada tahun 1905, sebuah perusahaan lain bernama *Kellogs Company* didirikan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sereal untuk sarapan. Pada periode antara tahun 1912 sampai dengan tahun 1919, perusahaan ini membuat produk yang mirip dengan yang dibuat oleh *The Shredded Wheat Company* dan diberi merek *Shredded Wheat* juga. Namun ada perbedaan antara produk yang dibuat yaitu cara pembuatannya. Cara pembuatan *Kellogs Company* yaitu dengan dibuat adonan sebelum ditekan menjadi lembaran-lembaran. Pada tahun 1927, *Kellogs Company* melanjutkan membuat produk ini.

Pada tahun 1928, *The Shredded Wheat Company* menggugat *Kellogs Company*. Namun pada tahun 1930, tuntutan tersebut dihentikan dengan syarat.

⁶³ US Supreme Court. *Kellog Co. V. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938). <<http://supreme.justia.com/us/305/111/>>, diakses pada 8 Juni 2010.

⁶⁴ *Ibid.*

Pada 11 Juni 1932, kasus tersebut dibawa lagi ke pengadilan. Pada tahun 1935, *District Court* menolak permohonan dari penggugat.

Lalu perkara ini diajukan kepada *US Supreme Court* pada tanggal 10 Oktober 1938. *The Shredded Wheat Company* mengatakan bahwa mereka memang tidak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan alat pembuat *shredded wheat* karena jangka waktu perlindungan paten mereka telah habis yaitu pada tanggal 15 Oktober 1912, tetapi mereka mengklaim memiliki hak eksklusif untuk merek "*Shredded Wheat*" dan hak eksklusif untuk membuat biskuit tersebut dengan bentuk menyerupai bantal.

Dalam kasus tersebut, penggugat juga berpendapat bahwa mereka memiliki hak eksklusif untuk merek *Shredded Wheat*, karena merek tersebut memiliki "*secondary meaning*" dari *shredded wheat* yang dibuat di *Niagara Falls* oleh pendahulu dari penggugat. Tetapi *US Supreme Court* berpendapat bahwa doktrin "*secondary meaning*" tidak dapat digunakan dalam kasus ini. Untuk dapat menetapkan merek *Shredded Wheat*, penggugat harus menunjukkan arti subordinat yang melekat pada merek tersebut. Harus ditunjukkan juga bahwa makna utama yang ada dalam pikiran masyarakat bukanlah produk tersebut, tetapi produsen dari produk tersebut. Hal inilah yang tidak dipenuhi oleh penggugat.

Pedoman yang digunakan untuk menentukan suatu merek memiliki *secondary meaning* adalah:⁶⁵

1. *Secondary meaning* tidak perlu untuk menggantikan keseluruhan makna primer dari sebuah merek. Namun apabila suatu merek berkaitan dengan barang atau jasa yang dipertanyakan, sebagian besar pelanggan harus mengetahui tanda tersebut menunjukkan perbedaan;
2. Sejauh mana *secondary meaning* menggantikan makna deskriptif untuk membenarkan pendaftaran harus lebih besar dari tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya *passing off*;
3. Sejauh mana *secondary meaning* menggantikan makna deskriptif untuk membenarkan pendaftaran yang bergantung pada tingkat

⁶⁵ David Kitchin et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (Thirteenth Edition)*. (London: Sweet & Maxwell, 2001). Hal. 179.

deskriptif dari merek tersebut. Semakin deskriptif suatu merek, semakin besar makna deskriptif tersebut harus digantikan. Semakin deskriptif suatu merek, semakin besar kualitas deskriptif dari merek tersebut yang harus digantikan dan harus digantikan oleh perbedaan positif dari kualitas barang tersebut.

Sesuai dengan kasus “*Camel Hair*”, apabila kata-kata deskriptif digunakan oleh suatu produsen tertentu atau barangnya, mereka harus memiliki “*secondary meaning*” dan beberapa kasus, mereka berhak atas perlindungan yang terbatas bagi mereknya. Perusahaan tersebut berhak untuk melarang perusahaan lainnya untuk menggunakan kata-kata tersebut sebagai merek, namun bukan melarang mereka untuk “*descriptive sense*”. Merek belum tentu merupakan identitas dari produsen. Sudah cukup apabila suatu merek menunjukkan bahwa barang tersebut dibuat oleh pabrik yang sama antara satu barang dengan barang lainnya dengan merek dagang yang sama.⁶⁶

Jadi suatu merek yang merupakan kata-kata yang deskriptif dapat saja dilindungi, namun merek tersebut harus memiliki “*secondary meaning*” yang melekat terhadap merek tersebut. “*Secondary Meaning*” tersebut harus diketahui masyarakat secara umum agar masyarakat yang menggunakan produk tersebut mengetahui produsen dari barang-barang yang mereka gunakan.

4. **MERKEK *PARK'N FLY***

Park'N Fly merupakan perusahaan yang menyewakan lapangan parkir jangka panjang yang terletak di di dekat bandara udara *St. Louis, Cleveland, Houston, Bostond, Memphis,* dan *San Fransisco*. Pada tahun 1969, *Park'N Fly* mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada *United States Patent and Trademark Office* untuk merek dagang jasa. *Park'N Fly* mendaftarkan merek jasa dengan lambing yang terdiri dari gambar pesawat udara dan tulisan “*Park'N Fly*”. Dan sekitar 6 tahun setelah itu, menyerahkan *affidavit* kepada Kantor Paten dan

⁶⁶ Thomas K. Fisher. *Trade Mark and Trade Names: Descriptive Terms: “Shredded Wheat” Not Capable of Exclusive Appropriation as Trade Name*. (Michigan Law Review, Vol 37, No. 8 (Jun 1939), PP 1288-1293) (Juni 1939) : 1290.

Merek untuk memohonkan *incontestable mark* sesuai dengan *Article 33(b) of the Trademark Act of 1946* (dikenal dengan *Lanham Act*).

Incontestable Mark adalah merek yang telah digunakan secara terus menerus selama minimal 5 tahun. Lalu merek tersebut dimohonkan permohonan kepada *United States Patent and Trademark Office* untuk menjadi *incontestable mark*. Hal ini sesuai dengan pasal 15 *Lanham Act*. Keuntungan dari sebuah merek yang menjadi *incontestable mark* adalah pihak ketiga tidak dapat memohonkan penolakan terhadap pendaftaran merek tersebut. Dengan didaftarkannya sebuah merek menjadi *incontestable mark*, pihak ketiga kehilangan hak mereka untuk menyatakan sebuah merek merupakan merek yang deskriptif.

Dollar Park And Fly merupakan sebuah perusahaan yang menyewakan lapangan parkir jangka panjang yang beroperasi di dekat bandara udara *Portland, Oregon*.

Park'N Fly lalu mengajukan gugatan kepada *Dollar Park And Fly* untuk melarang *Dollar Park N Fly* menggunakan kata "*Park And Fly*" dalam merek dagangnya. *Dollar Park and Fly* lalu meminta pembatalan untuk merek *Park'N Fly* karena mereka menganggap bahwa merek tersebut merupakan merek yang deskriptif. Selain itu, *Dollar Park and Fly* juga menyatakan bahwa permintaan dari *Park'N Fly* tidak dapat dikabulkan karena merek mereka adalah merek yang deskriptif.

District Court mengabulkan gugatan dari *Park'N Fly* untuk membatalkan merek *Dollar Park and Fly* dan menyatakan bahwa merek *Park'N Fly* adalah *incontestable mark* dan tidak dapat dikatakan bahwa merek *Park'N Fly* tersebut merupakan merek yang deskriptif. *District Court* selanjutnya juga melarang pihak *Dollar Park and Fly* menggunakan kata-kata "*Park and Fly*" dalam merek mereka dan merek lain yang seperti "*Park'N Fly*".

Dalam pengadilan tingkat banding, pengadilan ini berpendapat lain. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa *incontestability mark* yang dimiliki oleh *Park'N Fly* hanya dapat digunakan untuk pembelaan dari merek tersebut untuk tidak dibatalkan, tetapi tidak dapat digunakan untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, *Park'N Fly* tidak dapat melarang orang lain untuk menggunakan kata "*Park and Fly*".

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Di Indonesia, menurut Pasal 5 Huruf d Undang-Undang Merek 2001, merek yang berkaitan keterangan dari barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, tidak dapat didaftarkan. Hal serupa juga diatur di beberapa negara lain. Di Inggris misalnya, hal tersebut diatur dalam *Article 7 (1) b and c of Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community trade mark* yang menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak memiliki karakter yang khas dan merek dagang yang secara eksklusif terdiri dari tanda-tanda atau indikasi yang dapat digunakan dalam perdagangan yang menunjuk jenis, kualitas, kuantitas, dimaksudkan tujuan, nilai, asal geografis atau waktu produksi barang atau penyediaan jasa, atau lain karakteristik dari barang atau jasa.
2. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan tetap dilindungi dan beberapa dari mereka dimenangkan dalam gugatan yang diajukan terhadap merek tersebut. Beberapa contohnya adalah merek *Aqua*, *Baby-Dry*, *Shredded Wheat*, *Park'N Fly*, dan beberapa merek lainnya.

Tujuan dari dilarangnya pendaftaran bagi merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan adalah untuk mencegah pendaftaran merek yang tidak memiliki daya pembeda, karena merek yang seperti ini merupakan. Merek yang demikian tidak dapat memenuhi fungsi dari merek yaitu sebagai pembeda dalam perdagangan barang dan jasa.

Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam beberapa merek, ada merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan namun kata-kata tersebut dikombinasikan dengan gambar-gambar atau kombinasi lainnya dan tidak hanya berdiri sendiri sebagai satu kata. Jadi yang dilindungi disini bukanlah kata tersebut, melainkan kombinasi antara kata-kata tersebut dengan unsur-unsur lainnya yang ada pada merek tersebut. Perlindungan terhadap merek seperti ini misalnya seperti pada merek Aqua. Bukan kata-kata Aqua yang berarti air yang dilindungi tetapi kombinasi antara merek Aqua dan gambar yang terdapat dalam merek Aqua tersebut yang dilindungi. Jadi kata Aqua yang berdiri sendiri tidak dilindungi.

Menurut OHIM, untuk menentukan suatu merek deskriptif, merek tersebut harus memenuhi tiga kondisi, yaitu:

1. Apabila suatu merek tidak memiliki fitur tambahan dari yang diperlihatkan tanda tersebut, akan membuat merek tersebut dikatakan deskriptif;
2. Merek mengacu pada kualitas penting dari barang dan bukan kualitas kedua atau yang tidak spesifik untuk barang tersebut;
3. Merek tersebut jelas menunjukkan potensi dari konsumsi barang tersebut.

Suatu merek yang terdiri dari beberapa kata harus dilihat secara utuh dan bukan kata-perkata. Apabila suatu merek terdiri dari kata-kata yang digunakan secara umum dan merupakan keterangan dari barang atau jasa yang didaftarkan, tetapi kata-kata tersebut digabung dengan kata lainnya, kata-kata tersebut dapat dikategorikan sebagai "*lexical invention*". Suatu merek juga dikatakan sebagai merek yang merupakan keterangan dari barang

atau jasa yang dipasarkan harus dilihat dari bahasa yang digunakan oleh konsumen. Misalnya dalam kasus *Baby-Dry*, kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi ECJ berpendapat bahwa kata-kata tersebut merupakan penemuan kata baru dan gabungan kata tersebut bukanlah gabungan kata yang biasa digunakan (*sintatically unusual juxtaposition*). Oleh karena itu, merek tersebut dapat dilindungi.

Merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan dapat juga dilindungi apabila merek tersebut memiliki “*secondary meaning*”. “*Secondary meaning*” disini maksudnya adalah merek tersebut harus memiliki makna lain selain makna yang terdapat dalam merek tersebut. “*Secondary meaning*” tersebut harus melekan terhadap merek tersebut dan diketahui oleh masyarakat secara umum hal ini bertujuan agar masyarakat yang menggunakan produk tersebut mengetahui produsen dari barang-barang yang mereka gunakan.

Suatu merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan apabila telah digunakan sejak lama, dapat saja dilindungi dari permohonan pembatalan terhadap merek tersebut. Di Amerika, merek yang seperti ini disebut sebagai “*Incontestable Mark*”. Namun yang menjadi masalah adalah perlindungan terhadap merek yang seperti ini menjadi sangat lemah karena pemilik hak merek ini tidak dapat memaksa orang lain untuk tidak menggunakan mereknya. Perlindungan sangat terbatas pada merek tersebut tidak dapat dimintakan permohonan pembatalannya.

SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menemukan banyak kekurangan terhadap perlindungan merek yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran agar perlindungan merek dapat menjadi lebih baik, yaitu:

1. Dalam hal adanya permohonan pendaftaran merek, harus dilakukan dua kali pemeriksaan. Yang pertama terkait dengan Pasal 5 Undang-Undang Merek yaitu mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, dan yang kedua adalah pemeriksaan terkait Pasal 6 Undang-Undang Merek. Apabila suatu merek tidak dapat didaftarkan maka tidak perlu dilanjutkan ke tahap kedua. Hal ini agar ada optimalisasi pemeriksaan merek dan agar jelas pembagian mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang harus ditolak karena pada kenyataannya, pada saat ini terjadi percampuran antara keduanya.
2. Harus diatur secara tegas bagaimana merek-merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan dan bagaimana apabila merek-merek tersebut dikombinasikan dengan unsur-unsur lainnya. Apakah hal ini tetap tidak dapat dilindungi ataukah merek tersebut tetap dapat dilindungi. Hal ini juga bertujuan agar ada kejelasan mana merek yang dapat dimintakan pendaftaran dan merek mana yang tidak dapat diajukan pendaftaran.
3. Kepada pemilik merek, penulis menyarankan agar membuat merek yang bukan merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan merek tanpa hak dan agar tidak terjadi kebingungan bagi konsumen dalam memilih suatu barang karena merek sangat penting untuk membedakan antara satu produsen dengan produsen lainnya.
4. Penulis juga menyarankan kepada hakim-hakim yang memeriksa perkara mengenai merek terutama dalam perkara merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan agar dalam pertimbangannya jelas memberikan penilaian apakah merek tersebut merupakan merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa yang dipasarkan atau bukan. Hal ini juga agar tidak ada kebingungan dari konsumen maupun pelaku usaha karena ada merek yang merupakan keterangan dari barang yang dipasarkan, namun ada merek serupa yang dibatalkan oleh hakim.

DAFTAR REFERENSI

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Anderleft Ulf, *International Patent-Legislation and Developing Countries*, The Hague: Martinsu Nijhoff, 1971.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary With Pronunciations Sixth Edition*, St. Paul: West Publishing Co, 1991.
- Carraway, J. Christoper, *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuits and the Need For Uniformity*. Autumn: Duke University , 1994.
- David Kitchin et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (Thirteenth Edition)*. (London: Sweet & Maxwell, 2001). Hal. 179.
- Evert L., Rio. "Generic Term Dalam Perlindungan Merek (Tinjauan Hukum Terhadap Merek "Town Square")" Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2005.
- Fisher, Thomas K.. *Trade Mark and Trade Names: Descriptive Terms: "Shredded Wheat" Not Capable of Exclusive Appropriation as Trade Name*. (Michigan Law Review, Vol 37, No. 8 (Jun 1939), PP 1288-1293) (Juni 1939) : 1290.
- Gautama, Sudargo, *Hak Milik Internasional dan Perjanjian Internasional: TRIPs-GATT, putaran Uruguay 1994*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bhakti, 1994.
- , *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1990.
- Harahap, Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Hasibuan, H.D. Effendy, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek, UU No 15, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. No. 4131.

Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 199, LN. Tahun 1999 No.42, TLN. No. 3821, Pasal 1 angka 2.

Jim, Tan Tee, S.C., *Law of Trade Mark and Passing of in Singapore*. Singapore: Sweet Maxwell, 2003.

Kesowo, Bambang Kesowo, *Ketentuan-Ketentuan GATT yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Departemen perdagangan RI, 1994.

Lindsey, Tim, *et al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Mamudji, Sri, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Balai Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1993.

Pfeiffer, Tim, *Descriptive Trade Marks: the Impact of the Baby Dry Case Considered*. (United Kingdom: Eurpoean Intellectual Property Review, 2002), Hal. 2.

Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs cet. I*. Jakarta: P.T. Alumni Bandung, 2005.

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984.

Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

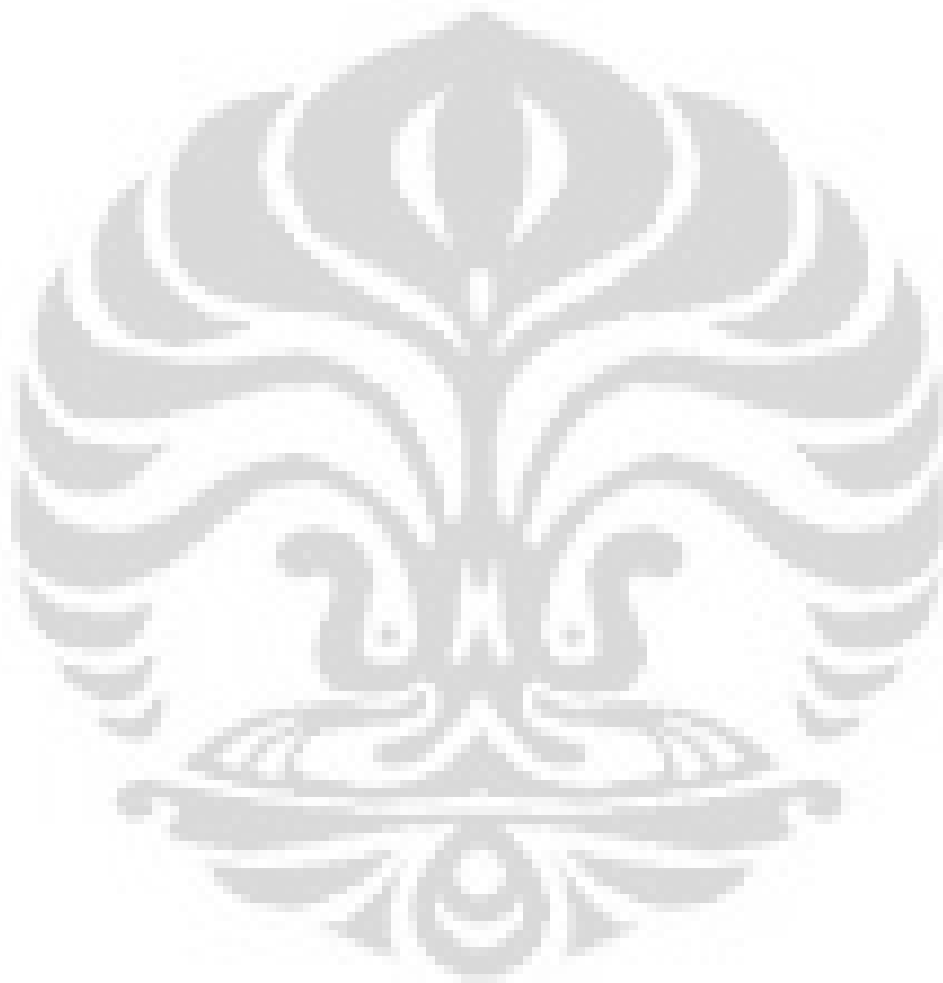
Schechter, Roger E. dan John R. Thomas. *Intellectual Property the Law of Copyrights, Patents, and Trademarks*. USA: Thomson West, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.

Suryodiningrat, R.M. *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, Bandung: Tarsito, 1981.

US Supreme Court. *Kellog Co. V. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938).
<<http://supreme.justia.com/us/305/111/>>, diakses pada 8 Juni 2010.

Usman, Rachmadi, S.H. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.





LAMPIRAN

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

of March 20, 1883,

as revised

at Brussels on December 14, 1900, at Washington
on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925,
at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958,
and at Stockholm on July 14, 1967,
and as amended on September 28, 1979

TABLE OF CONTENTS*

Article 1:	Establishment of the Union; Scope of Industrial Property
Article 2:	National Treatment for Nationals of Countries of the Union
Article 3:	Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union
Article 4:	A. to I. <i>Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors' Certificates</i> : Right of Priority.– G. <i>Patents</i> : Division of the Application
Article 4 ^{bis} :	<i>Patents</i> : Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries
Article 4 ^{ter} :	<i>Patents</i> : Mention of the Inventor in the Patent
Article 4 ^{quater} :	<i>Patents</i> : Patentability in Case of Restrictions of Sale by Law
Article 5:	A <i>Patents</i> : Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses. – B. <i>Industrial Designs</i> : Failure to Work; Importation of Articles. – C. <i>Marks</i> : Failure to Use; Different Forms; Use by Co–proprietors. – D. <i>Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs</i> : Marking
Article 5 ^{bis} :	<i>All Industrial Property Rights</i> : Period of Grace for the Payment of Fees for the Maintenance of Rights; <i>Patents</i> : Restoration
Article 5 ^{ter} :	<i>Patents</i> : Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles
Article 5 ^{quater} :	<i>Patents</i> : Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the Importing Country
Article 5 ^{quinquies} :	<i>Industrial Designs</i>
Article 6:	<i>Marks</i> : Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries
Article 6 ^{bis} :	<i>Marks</i> : Well–Known Marks
Article 6 ^{ter} :	<i>Marks</i> : Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations
Article 6 ^{quater} :	<i>Marks</i> : Assignment of Marks
Article 6 ^{quinquies} :	<i>Marks</i> : Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other Countries of the Union
Article 6 ^{sexies} :	<i>Marks</i> : Service Marks
Article 6 ^{septies} :	<i>Marks</i> : Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Latter's Authorization
Article 7:	<i>Marks</i> : Nature of the Goods to which the Mark is Applied
Article 7 ^{bis} :	<i>Marks</i> : Collective Marks
Article 8:	<i>Trade Names</i>
Article 9:	<i>Marks, Trade Names</i> : Seizure, on Importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name
Article 10:	<i>False Indications</i> : Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer
Article 10 ^{bis} :	<i>Unfair Competition</i>
Article 10 ^{ter} :	<i>Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition</i> : Remedies, Right to Sue
Article 11:	<i>Inventions, Utility Models, Industrial Designs, Marks</i> : Temporary Protection at Certain International Exhibitions
Article 12:	Special National Industrial Property Services

* This Table of Contents is added for the convenience of the reader. It does not appear in the signed text of the Convention.

Article 13:	Assembly of the Union
Article 14:	Executive Committee
Article 15:	International Bureau
Article 16:	Finances
Article 17:	Amendment of Articles 13 to 17
Article 18:	Revision of Articles 1 to 12 and 18 to 30
Article 19:	Special Agreements
Article 20:	Ratification or Accession by Countries of the Union; Entry Into Force
Article 21:	Accession by Countries Outside the Union; Entry Into Force
Article 22:	Consequences of Ratification or Accession
Article 23:	Accession to Earlier Acts
Article 24:	Territories
Article 25:	Implementation of the Convention on the Domestic Level
Article 26:	Denunciation
Article 27:	Application of Earlier Acts
Article 28:	Disputes
Article 29:	Signature, Languages, Depository Functions
Article 30:	Transitional Provisions

Article 1

[Establishment of the Union; Scope of Industrial Property]¹⁾

(1) The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property.

(2) The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

(3) Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.

(4) Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc.

Article 2

[National Treatment for Nationals of Countries of the Union]

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention.

Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

(2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights.

(3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on industrial property are expressly reserved.

¹ Articles have been given titles to facilitate their identification. There are no titles in the signed (French) text.

Article 3

[Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union]

Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.

Article 4

[A to I. *Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors' Certificates: Right of Priority.* –
G. *Patents: Division of the Application*]

A.—

(1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

(2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application.

B. — Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union

C.—

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.

(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.

(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.

(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

D.—

(1) Any person desiring to take advantage of the priority of a previous filing shall be required to make a declaration indicating the date of such filing and the country in which it was made. Each country shall determine the latest date on which such declaration must be made.

(2) These particulars shall be mentioned in the publications issued by the competent authority, and in particular in the patents and the specifications relating thereto.

(3) The countries of the Union may require any person making a declaration of priority to produce a copy of the application (description, drawings, etc.) previously filed. The copy, certified as correct by the authority which received such application, shall not require any authentication, and may

in any case be filed, without fee, at any time within three months of the filing of the subsequent application. They may require it to be accompanied by a certificate from the same authority showing the date of filing, and by a translation.

(4) No other formalities may be required for the declaration of priority at the time of filing the application. Each country of the Union shall determine the consequences of failure to comply with the formalities prescribed by this Article, but such consequences shall in no case go beyond the loss of the right of priority.

(5) Subsequently, further proof may be required.

Any person who avails himself of the priority of a previous application shall be required to specify the number of that application; this number shall be published as provided for by paragraph (2), above.

E.—

(1) Where an industrial design is filed in a country by virtue of a right of priority based on the filing of a utility model, the period of priority shall be the same as that fixed for industrial designs

(2) Furthermore, it is permissible to file a utility model in a country by virtue of a right of priority based on the filing of a patent application, and vice versa.

F. — No country of the Union may refuse a priority or a patent application on the ground that the applicant claims multiple priorities, even if they originate in different countries, or on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed, provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of the law of the country.

With respect to the elements not included in the application or applications whose priority is claimed, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions.

G.—

(1) If the examination reveals that an application for a patent contains more than one invention, the applicant may divide the application into a certain number of divisional applications and preserve as the date of each the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.

(2) The applicant may also, on his own initiative, divide a patent application and preserve as the date of each divisional application the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any. Each country of the Union shall have the right to determine the conditions under which such division shall be authorized.

H. — Priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application in the country of origin, provided that the application documents as a whole specifically disclose such elements.

I.—

(1) Applications for inventors' certificates filed in a country in which applicants have the right to apply at their own option either for a patent or for an inventor's certificate shall give rise to the right of priority provided for by this Article, under the same conditions and with the same effects as applications for patents.

(2) In a country in which applicants have the right to apply at their own option either for a patent or for an inventor's certificate, an applicant for an inventor's certificate shall, in accordance with the provisions of this Article relating to patent applications, enjoy a right of priority based on an application for a patent, a utility model, or an inventor's certificate.

Article 4^{bis}

[*Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries*]

(1) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not.

(2) The foregoing provision is to be understood in an unrestricted sense, in particular, in the sense that patents applied for during the period of priority are independent, both as regards the grounds for nullity and forfeiture, and as regards their normal duration.

(3) The provision shall apply to all patents existing at the time when it comes into effect.

(4) Similarly, it shall apply, in the case of the accession of new countries, to patents in existence on either side at the time of accession.

(5) Patents obtained with the benefit of priority shall, in the various countries of the Union, have a duration equal to that which they would have, had they been applied for or granted without the benefit of priority.

Article 4^{ter}

[*Patents: Mention of the Inventor in the Patent*]

The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent.

Article 4^{quater}

[*Patents: Patentability in Case of Restrictions of Sale by Law*]

The grant of a patent shall not be refused and a patent shall not be invalidated on the ground that the sale of the patented product or of a product obtained by means of a patented process is subject to restrictions or limitations resulting from the domestic law.

Article 5

[A. *Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses.* — B. *Industrial Designs: Failure to Work; Importation of Articles.* — C. *Marks: Failure to Use; Different Forms; Use by Co-proprietors.* — D. *Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs: Marking*]

A.—

(1) Importation by the patentee into the country where the patent has been granted of articles manufactured in any of the countries of the Union shall not entail forfeiture of the patent.

(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.

(3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.

(4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons. Such a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub-license, except with that part of the enterprise or goodwill which exploits such license.

(5) The foregoing provisions shall be applicable, *mutatis mutandis*, to utility models.

B. — The protection of industrial designs shall not, under any circumstance, be subject to any forfeiture, either by reason of failure to work or by reason of the importation of articles corresponding to those which are protected.

C.—

(1) If, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.

(2) Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the

Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.

(3) Concurrent use of the same mark on identical or similar goods by industrial or commercial establishments considered as co-proprietors of the mark according to the provisions of the domestic law of the country where protection is claimed shall not prevent registration or diminish in any way the protection granted to the said mark in any country of the Union, provided that such use does not result in misleading the public and is not contrary to the public interest.

D. — No indication or mention of the patent, of the utility model, of the registration of the trademark, or of the deposit of the industrial design, shall be required upon the goods as a condition of recognition of the right to protection.

Article 5^{bis}

[All Industrial Property Rights: Period of Grace for
the Payment of Fees for the Maintenance of Rights;
Patents: Restoration]

(1) A period of grace of not less than six months shall be allowed for the payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights, subject, if the domestic legislation so provides, to the payment of a surcharge.

(2) The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payment of fees.

Article 5^{ter}

[*Patents: Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles*]

In any country of the Union the following shall not be considered as infringements of the rights of a patentee:

1. the use on board vessels of other countries of the Union of devices forming the subject of his patent in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of the said country, provided that such devices are used there exclusively for the needs of the vessel;
2. the use of devices forming the subject of the patent in the construction or operation of aircraft or land vehicles of other countries of the Union, or of accessories of such aircraft or land vehicles, when those aircraft or land vehicles temporarily or accidentally enter the said country.

Article 5^{quater}

[*Patents: Importation of Products Manufactured by
a Process Patented in the Importing Country*]

When a product is imported into a country of the Union where there exists a patent protecting a process of manufacture of the said product, the patentee shall have all the rights, with regard to the imported product, that are accorded to him by the legislation of the country of importation, on the basis of the process patent, with respect to products manufactured in that country.

Article 5^{quinquies}

[*Industrial Designs*]

Industrial designs shall be protected in all the countries of the Union.

Article 6

[*Marks: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries*]

(1) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.

(2) However, an application for the registration of a mark filed by a national of a country of the Union in any country of the Union may not be refused, nor may a registration be invalidated, on the ground that filing, registration, or renewal, has not been effected in the country of origin.

(3) A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.

Article 6^{bis}

[Marks: Well-Known Marks]

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

Article 6^{ter}

[Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations]

(1)

(a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection.

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization.

(2) Prohibition of the use of official signs and hallmarks indicating control and warranty shall apply solely in cases where the marks in which they are incorporated are intended to be used on goods of the same or a similar kind.

(3)

(a) For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated. Nevertheless such communication is not obligatory in respect of flags of States.

(b) The provisions of subparagraph (b) of paragraph (1) of this Article shall apply only to such armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations as the latter have communicated to the countries of the Union through the intermediary of the International Bureau.

(4) Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international intergovernmental organization concerned.

(5) In the case of State flags, the measures prescribed by paragraph (1), above, shall apply solely to marks registered after November 6, 1925.

(6) In the case of State emblems other than flags, and of official signs and hallmarks of the countries of the Union, and in the case of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations, these provisions shall apply only to marks registered more than two months after receipt of the communication provided for in paragraph (3), above.

(7) In cases of bad faith, the countries shall have the right to cancel even those marks incorporating State emblems, signs, and hallmarks, which were registered before November 6, 1925.

(8) Nationals of any country who are authorized to make use of the State emblems, signs, and hallmarks, of their country may use them even if they are similar to those of another country.

(9) The countries of the Union undertake to prohibit the unauthorized use in trade of the State armorial bearings of the other countries of the Union, when the use is of such a nature as to be misleading as to the origin of the goods.

(10) The above provisions shall not prevent the countries from exercising the right given in paragraph (3) of Article 6^{quinquies}, Section B, to refuse or to invalidate the registration of marks incorporating, without authorization, armorial bearings, flags, other State emblems, or official signs and hallmarks adopted by a country of the Union, as well as the distinctive signs of international intergovernmental organizations referred to in paragraph (1), above.

Article 6^{quater}

[Marks: Assignment of Marks]

(1) When, in accordance with the law of a country of the Union, the assignment of a mark is valid only if it takes place at the same time as the transfer of the business or goodwill to which the mark belongs, it shall suffice for the recognition of such validity that the portion of the business or goodwill located in that country be transferred to the assignee, together with the exclusive right to manufacture in the said country, or to sell therein, the goods bearing the mark assigned.

(2) The foregoing provision does not impose upon the countries of the Union any obligation to regard as valid the assignment of any mark the use of which by the assignee would, in fact, be of such a nature as to mislead the public, particularly as regards the origin, nature, or essential qualities, of the goods to which the mark is applied.

Article 6^{quinquies}

[Marks: Protection of Marks Registered in One Country of
the Union in the Other Countries of the Union]

A.—

(1) Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article. Such countries may, before proceeding to final registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate.

(2) Shall be considered the country of origin the country of the Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, or, if he has no such establishment within the Union, the country of the Union where he has his domicile, or, if he has no domicile within the Union but is a national of a country of the Union, the country of which he is a national.

B. — Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:

1. when they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed;
2. when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;
3. when they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to a provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order.

This provision is subject, however, to the application of Article 10^{bis}.

C.—

(1) In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

(2) No trademark shall be refused in the other countries of the Union for the sole reason that it differs from the mark protected in the country of origin only in respect of elements that do not alter its distinctive character and do not affect its identity in the form in which it has been registered in the said country of origin.

D. — No person may benefit from the provisions of this Article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin.

E. — However, in no case shall the renewal of the registration of the mark in the country of origin involve an obligation to renew the registration in the other countries of the Union in which the mark has been registered.

F. — The benefit of priority shall remain unaffected for applications for the registration of marks filed within the period fixed by Article 4, even if registration in the country of origin is effected after the expiration of such period.

Article 6^{sexies}

[Marks: Service Marks]

The countries of the Union undertake to protect service marks. They shall not be required to provide for the registration of such marks.

Article 6^{septies}

[Marks: Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Latter's Authorization]

(1) If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor's authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.

(2) The proprietor of the mark shall, subject to the provisions of paragraph (1), above, be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use.

(3) Domestic legislation may provide an equitable time limit within which the proprietor of a mark must exercise the rights provided for in this Article.

Article 7

[Marks: Nature of the Goods to which the Mark is Applied]

The nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark.

Article 7^{bis}

[Marks: Collective Marks]

(1) The countries of the Union undertake to accept for filing and to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, even if such associations do not possess an industrial or commercial establishment.

(2) Each country shall be the judge of the particular conditions under which a collective mark shall be protected and may refuse protection if the mark is contrary to the public interest.

(3) Nevertheless, the protection of these marks shall not be refused to any association the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, on the ground that such association is not established in the country where protection is sought or is not constituted according to the law of the latter country.

Article 8

[Trade Names]

A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.

Article 9

[Marks, Trade Names: Seizure, on Importation, etc.,
of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name]

(1) All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection.

(2) Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawful affixation occurred or in the country into which the goods were imported.

(3) Seizure shall take place at the request of the public prosecutor, or any other competent authority, or any interested party, whether a natural person or a legal entity, in conformity with the domestic legislation of each country.

(4) The authorities shall not be bound to effect seizure of goods in transit.

(5) If the legislation of a country does not permit seizure on importation, seizure shall be replaced by prohibition of importation or by seizure inside the country.

(6) If the legislation of a country permits neither seizure on importation nor prohibition of importation nor seizure inside the country, then, until such time as the legislation is modified accordingly, these measures shall be replaced by the actions and remedies available in such cases to nationals under the law of such country.

Article 10

[False Indications: Seizure, on Importation, etc.,
of Goods Bearing False Indications as to their Source
or the Identity of the Producer]

(1) The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.

(2) Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested party.

Article 10^{bis}
[Unfair Competition]

- (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.
- (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.
- (3) The following in particular shall be prohibited:
 1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
 2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
 3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

Article 10^{ter}
[Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition: Remedies, Right to Sue]

- (1) The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10, and 10^{bis}.
- (2) They undertake, further, to provide measures to permit federations and associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the existence of such federations and associations is not contrary to the laws of their countries, to take action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the acts referred to in Articles 9, 10, and 10^{bis}, in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action by federations and associations of that country.

Article 11
[Inventions, Utility Models, Industrial Designs, Marks: Temporary Protection at Certain International Exhibitions]

- (1) The countries of the Union shall, in conformity with their domestic legislation, grant temporary protection to patentable inventions, utility models, industrial designs, and trademarks, in respect of goods exhibited at official or officially recognized international exhibitions held in the territory of any of them.
- (2) Such temporary protection shall not extend the periods provided by Article 4. If, later, the right of priority is invoked, the authorities of any country may provide that the period shall start from the date of introduction of the goods into the exhibition.
- (3) Each country may require, as proof of the identity of the article exhibited and of the date of its introduction, such documentary evidence as it considers necessary.

Article 12
[Special National Industrial Property Services]

- (1) Each country of the Union undertakes to establish a special industrial property service and a central office for the communication to the public of patents, utility models, industrial designs, and trademarks.
- (2) This service shall publish an official periodical journal. It shall publish regularly:
 - (a) the names of the proprietors of patents granted, with a brief designation of the inventions patented;
 - (b) the reproductions of registered trademarks.

Article 13

[Assembly of the Union]

(1)

(a) The Union shall have an Assembly consisting of those countries of the Union which are bound by Articles 13 to 17.

(b) The Government of each country shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.

(2)

(a) The Assembly shall:

(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Convention;

(ii) give directions concerning the preparation for conferences of revision to the International Bureau of Intellectual Property (hereinafter designated as "the International Bureau") referred to in the Convention establishing the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated as "the Organization"), due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not bound by Articles 13 to 17;

(iii) review and approve the reports and activities of the Director General of the Organization concerning the Union, and give him all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;

(iv) elect the members of the Executive Committee of the Assembly;

(v) review and approve the reports and activities of its Executive Committee, and give instructions to such Committee;

(vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;

(vii) adopt the financial regulations of the Union;

(viii) establish such committees of experts and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;

(ix) determine which countries not members of the Union and which intergovernmental and international nongovernmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;

(x) adopt amendments to Articles 13 to 17;

(xi) take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union;

(xii) perform such other functions as are appropriate under this Convention;

(xiii) subject to its acceptance, exercise such rights as are given to it in the Convention establishing the Organization.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3)

(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), a delegate may represent one country only.

(b) Countries of the Union grouped under the terms of a special agreement in a common office possessing for each of them the character of a special national service of industrial property as referred to in Article 12 may be jointly represented during discussions by one of their number.

(4)

(a) Each country member of the Assembly shall have one vote.

(b) One-half of the countries members of the Assembly shall constitute a quorum.

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of countries represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the countries members of the Assembly, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions

concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions, set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the countries members of the Assembly which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of countries having thus expressed their vote or abstention attains the number of countries which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of Article 17(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(5)

(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), a delegate may vote in the name of one country only.

(b) The countries of the Union referred to in paragraph (3)(b) shall, as a general rule, endeavor to send their own delegations to the sessions of the Assembly. If, however, for exceptional reasons, any such country cannot send its own delegation, it may give to the delegation of another such country the power to vote in its name, provided that each delegation may vote by proxy for one country only. Such power to vote shall be granted in a document signed by the Head of State or the competent Minister.

(6) Countries of the Union not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the latter as observers.

(7)

(a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of the Executive Committee or at the request of one-fourth of the countries members of the Assembly.

(8) The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 14

[Executive Committee]

(1) The Assembly shall have an Executive Committee.

(2)

(a) The Executive Committee shall consist of countries elected by the Assembly from among countries members of the Assembly. Furthermore, the country on whose territory the Organization has its headquarters shall, subject to the provisions of Article 16(7)(b), have an ex officio seat on the Committee.

(b) The Government of each country member of the Executive Committee shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.

(3) The number of countries members of the Executive Committee shall correspond to one-fourth of the number of countries members of the Assembly. In establishing the number of seats to be filled, remainders after division by four shall be disregarded.

(4) In electing the members of the Executive Committee, the Assembly shall have due regard to an equitable geographical distribution and to the need for countries party to the Special Agreements established in relation with the Union to be among the countries constituting the Executive Committee.

(5)

(a) Each member of the Executive Committee shall serve from the close of the session of the Assembly which elected it to the close of the next ordinary session of the Assembly.

(b) Members of the Executive Committee may be re-elected, but only up to a maximum of two-thirds of such members.

(c) The Assembly shall establish the details of the rules governing the election and possible re-election of the members of the Executive Committee.

(6)

(a) The Executive Committee shall:

(i) prepare the draft agenda of the Assembly;

(ii) submit proposals to the Assembly in respect of the draft program and biennial budget of the Union prepared by the Director General;

(iii) *[deleted]*

(iv) submit, with appropriate comments, to the Assembly the periodical reports of the Director General and the yearly audit reports on the accounts;

(v) take all necessary measures to ensure the execution of the program of the Union by the Director General, in accordance with the decisions of the Assembly and having regard to circumstances arising between two ordinary sessions of the Assembly;

(vi) perform such other functions as are allocated to it under this Convention.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Executive Committee shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(7)

(a) The Executive Committee shall meet once a year in ordinary session upon convocation by the Director General, preferably during the same period and at the same place as the Coordination Committee of the Organization.

(b) The Executive Committee shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either on his own initiative, or at the request of its Chairman or one-fourth of its members.

(8)

(a) Each country member of the Executive Committee shall have one vote.

(b) One-half of the members of the Executive Committee shall constitute a quorum.

(c) Decisions shall be made by a simple majority of the votes cast.

(d) Abstentions shall not be considered as votes.

(e) A delegate may represent, and vote in the name of, one country only.

(9) Countries of the Union not members of the Executive Committee shall be admitted to its meetings as observers.

(10) The Executive Committee shall adopt its own rules of procedure.

Article 15

[International Bureau]

(1)

(a) Administrative tasks concerning the Union shall be performed by the International Bureau, which is a continuation of the Bureau of the Union united with the Bureau of the Union established by the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(b) In particular, the International Bureau shall provide the secretariat of the various organs of the Union.

(c) The Director General of the Organization shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.

(2) The International Bureau shall assemble and publish information concerning the protection of industrial property. Each country of the Union shall promptly communicate to the International Bureau all new laws and official texts concerning the protection of industrial property. Furthermore, it shall furnish the International Bureau with all the publications of its industrial property service of direct concern to the protection of industrial property which the International Bureau may find useful in its work.

- (3) The International Bureau shall publish a monthly periodical.
- (4) The International Bureau shall, on request, furnish any country of the Union with information on matters concerning the protection of industrial property.
- (5) The International Bureau shall conduct Studies, and shall provide services, designed to facilitate the protection of industrial property.
- (6) The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the Executive Committee, and any other committee of experts or working group. The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio secretary of these bodies.
- (7)
 - (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly and in cooperation with the Executive Committee, make the preparations for the conferences of revision of the provisions of the Convention other than Articles 13 to 17.
 - (b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning preparations for conferences of revision.
 - (c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at these conferences.
- (8) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it.

Article 16
[Finances]

- (1)
 - (a) The Union shall have a budget.
 - (b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union, its contribution to the budget of expenses common to the Unions, and, where applicable, the sum made available to the budget of the Conference of the Organization.
 - (c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered as expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.
- (2) The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.
- (3) The budget of the Union shall be financed from the following sources:
 - (i) contributions of the countries of the Union;
 - (ii) fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Union;
 - (iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;
 - (iv) gifts, bequests, and subventions;
 - (v) rents, interests, and other miscellaneous income.
- (4)
 - (a) For the purpose of establishing its contribution towards the budget, each country of the Union shall belong to a class, and shall pay its annual contributions on the basis of a number of units fixed as follows:

Class I	25
Class II	20
Class III	15
Class IV	10
Class V	5
Class VI	3
Class VII	1
 - (b) Unless it has already done so, each country shall indicate, concurrently with depositing its instrument of ratification or accession, the class to which it wishes to belong. Any country may change

class. If it chooses a lower class, the country must announce such change to the Assembly at one of its ordinary sessions. Any such change shall take effect at the beginning of the calendar year following the said session.

(c) The annual contribution of each country shall be an amount in the same proportion to the total sum to be contributed to the budget of the Union by all countries as the number of its units is to the total of the units of all contributing countries.

(d) Contributions shall become due on the first of January of each year.

(e) A country which is in arrears in the payment of its contributions may not exercise its right to vote in any of the organs of the Union of which it is a member if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. However, any organ of the Union may allow such a country to continue to exercise its right to vote in that organ if, and as long as, it is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances.

(f) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(5) The amount of the fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Union shall be established, and shall be reported to the Assembly and the Executive Committee, by the Director General.

(6)

(a) The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by a single payment made by each country of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it.

(b) The amount of the initial payment of each country to the said fund or of its participation in the increase thereof shall be a proportion of the contribution of that country for the year in which the fund is established or the decision to increase it is made.

(c) The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(7)

(a) In the headquarters agreement concluded with the country on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such country shall grant advances. The amount of these advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such country and the Organization. As long as it remains under the obligation to grant advances, such country shall have an ex officio seat on the Executive Committee.

(b) The country referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(8) The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the countries of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 17

[Amendment of Articles 13 to 17]

(1) Proposals for the amendment of Articles 13, 14, 15, 16, and the present Article, may be initiated by any country member of the Assembly, by the Executive Committee, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the member countries of the Assembly at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 13, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.

(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the countries members of the Assembly at the time it adopted the amendment. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the

countries which are members of the Assembly at the time the amendment enters into force, or which become members thereof at a subsequent date, provided that any amendment increasing the financial obligations of countries of the Union shall bind only those countries which have notified their acceptance of such amendment.

Article 18

[Revision of Articles 1 to 12 and 18 to 30]

(1) This Convention shall be submitted to revision with a view to the introduction of amendments designed to improve the system of the Union.

(2) For that purpose, conferences shall be held successively in one of the countries of the Union among the delegates of the said countries.

(3) Amendments to Articles 13 to 17 are governed by the provisions of Article 17.

Article 19

[Special Agreements]

It is understood that the countries of the Union reserve the right to make separately between themselves special agreements for the protection of industrial property, in so far as these agreements do not contravene the provisions of this Convention.

Article 20

[Ratification or Accession by Countries of the Union; Entry Into Force]

(1)

(a) Any country of the Union which has signed this Act may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it. Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Director General.

(b) Any country of the Union may declare in its instrument of ratification or accession that its ratification or accession shall not apply:

- (i) to Articles 1 to 12, or
- (ii) to Articles 13 to 17.

(c) Any country of the Union which, in accordance with subparagraph (b), has excluded from the effects of its ratification or accession one of the two groups of Articles referred to in that subparagraph may at any later time declare that it extends the effects of its ratification or accession to that group of Articles. Such declaration shall be deposited with the Director General.

(2)

(a) Articles 1 to 12 shall enter into force, with respect to the first ten countries of the Union which have deposited instruments of ratification or accession without making the declaration permitted under paragraph (1)(b)(i), three months after the deposit of the tenth such instrument of ratification or accession.

(b) Articles 13 to 17 shall enter into force, with respect to the first ten countries of the Union which have deposited instruments of ratification or accession without making the declaration permitted under paragraph (1)(b)(ii), three months after the deposit of the tenth such instrument of ratification or accession.

(c) Subject to the initial entry into force, pursuant to the provisions of subparagraphs (a) and (b), of each of the two groups of Articles referred to in paragraph (1)(b)(i) and (ii), and subject to the provisions of paragraph (1)(b), Articles 1 to 17 shall, with respect to any country of the Union, other than those referred to in subparagraphs (a) and (b), which deposits an instrument of ratification or accession or any country of the Union which deposits a declaration pursuant to paragraph (1)(c), enter into force three months after the date of notification by the Director General of such deposit, unless a subsequent date has been indicated in the instrument or declaration deposited. In the latter case, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

(3) With respect to any country of the Union which deposits an instrument of ratification or accession, Articles 18 to 30 shall enter into force on the earlier of the dates on which any of the groups of Articles referred to in paragraph (1)(b) enters into force with respect to that country pursuant to paragraph (2)(a), (b), or (c).

Article 21

[Accession by Countries Outside the Union; Entry Into Force]

(1) Any country outside the Union may accede to this Act and thereby become a member of the Union. Instruments of accession shall be deposited with the Director General.

(2)

(a) With respect to any country outside the Union which deposits its instrument of accession one month or more before the date of entry into force of any provisions of the present Act, this Act shall enter into force, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of accession, on the date upon which provisions first enter into force pursuant to Article 20(2)(a) or (b); provided that:

- (i) if Articles 1 to 12 do not enter into force on that date, such country shall, during the interim period before the entry into force of such provisions, and in substitution therefor, be bound by Articles 1 to 12 of the Lisbon Act,
- (ii) if Articles 13 to 17 do not enter into force on that date, such country shall, during the interim period before the entry into force of such provisions, and in substitution therefor, be bound by Articles 13 and 14(3), (4), and (5), of the Lisbon Act.

If a country indicates a subsequent date in its instrument of accession, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

(b) With respect to any country outside the Union which deposits its instrument of accession on a date which is subsequent to, or precedes by less than one month, the entry into force of one group of Articles of the present Act, this Act shall, subject to the proviso of subparagraph (a), enter into force three months after the date on which its accession has been notified by the Director General, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of accession. In the latter case, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

(3) With respect to any country outside the Union which deposits its instrument of accession after the date of entry into force of the present Act in its entirety, or less than one month before such date, this Act shall enter into force three months after the date on which its accession has been notified by the Director General, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of accession. In the latter case, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

Article 22

[Consequences of Ratification or Accession]

Subject to the possibilities of exceptions provided for in Articles 20(1)(b) and 28(2), ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the clauses and admission to all the advantages of this Act.

Article 23

[Accession to Earlier Acts]

After the entry into force of this Act in its entirety, a country may not accede to earlier Acts of this Convention.

Article 24

[Territories]

(1) Any country may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Director General by written notification any time thereafter, that this Convention shall be applicable to all or part of those territories, designated in the declaration or notification, for the external relations of which it is responsible.

(2) Any country which has made such a declaration or given such a notification may, at any time, notify the Director General that this Convention shall cease to be applicable to all or part of such territories.

(3)

(a) Any declaration made under paragraph (1) shall take effect on the same date as the ratification or accession in the instrument of which it was included, and any notification given under such paragraph shall take effect three months after its notification by the Director General.

(b) Any notification given under paragraph (2) shall take effect twelve months after its receipt by the Director General.

Article 25

[Implementation of the Convention on the Domestic Level]

(1) Any country party to this Convention undertakes to adopt, in accordance with its constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention.

(2) It is understood that, at the time a country deposits its instrument of ratification or accession, it will be in a position under its domestic law to give effect to the provisions of this Convention.

Article 26

[Denunciation]

(1) This Convention shall remain in force without limitation as to time.

(2) Any country may denounce this Act by notification addressed to the Director General. Such denunciation shall constitute also denunciation of all earlier Acts and shall affect only the country making it, the Convention remaining in full force and effect as regards the other countries of the Union.

(3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

(4) The right of denunciation provided by this Article shall not be exercised by any country before the expiration of five years from the date upon which it becomes a member of the Union.

Article 27

[Application of Earlier Acts]

(1) The present Act shall, as regards the relations between the countries to which it applies, and to the extent that it applies, replace the Convention of Paris of March 20, 1883 and the subsequent Acts of revision.

(2)

(a) As regards the countries to which the present Act does not apply, or does not apply in its entirety, but to which the Lisbon Act of October 31, 1958, applies, the latter shall remain in force in its entirety or to the extent that the present Act does not replace it by virtue of paragraph (1).

(b) Similarly, as regards the countries to which neither the present Act, nor portions thereof, nor the Lisbon Act applies, the London Act of June 2, 1934, shall remain in force in its entirety or to the extent that the present Act does not replace it by virtue of paragraph (1).

(c) Similarly, as regards the countries to which neither the present Act, nor portions thereof, nor the Lisbon Act, nor the London Act applies, the Hague Act of November 6, 1925, shall remain in force in its entirety or to the extent that the present Act does not replace it by virtue of paragraph (1).

(3) Countries outside the Union which become party to this Act shall apply it with respect to any country of the Union not party to this Act or which, although party to this Act, has made a declaration pursuant to Article 20(1)(b)(i). Such countries recognize that the said country of the Union may apply, in its relations with them, the provisions of the most recent Act to which it is party.

Article 28

[Disputes]

(1) Any dispute between two or more countries of the Union concerning the interpretation or application of this Convention, not settled by negotiation, may, by any one of the countries concerned, be brought before the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court, unless the countries concerned agree on some other method of settlement. The country bringing the dispute before

the Court shall inform the International Bureau; the International Bureau shall bring the matter to the attention of the other countries of the Union.

(2) Each country may, at the time it signs this Act or deposits its instrument of ratification or accession, declare that it does not consider itself bound by the provisions of paragraph (1). With regard to any dispute between such country and any other country of the Union, the provisions of paragraph (1) shall not apply.

(3) Any country having made a declaration in accordance with the provisions of paragraph (2) may, at any time, withdraw its declaration by notification addressed to the Director General.

Article 29

[Signature, Languages, Depositary Functions]

(1)

(a) This Act shall be signed in a single copy in the French language and shall be deposited with the Government of Sweden.

(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the English, German, Italian, Portuguese, Russian and Spanish languages, and such other languages as the Assembly may designate.

(c) In case of differences of opinion on the interpretation of the various texts, the French text shall prevail.

(2) This Act shall remain open for signature at Stockholm until January 13, 1968.

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Sweden, of the signed text of this Act to the Governments of all countries of the Union and, on request, to the Government of any other country.

(4) The Director General shall register this Act with the Secretariat of the United Nations.

(5) The Director General shall notify the Governments of all countries of the Union of signatures, deposits of instruments of ratification or accession and any declarations included in such instruments or made pursuant to Article 20(1)(c), entry into force of any provisions of this Act, notifications of denunciation, and notifications pursuant to Article 24.

Article 30

[Transitional Provisions]

(1) Until the first Director General assumes office, references in this Act to the International Bureau of the Organization or to the Director General shall be deemed to be references to the Bureau of the Union or its Director, respectively.

(2) Countries of the Union not bound by Articles 13 to 17 may, until five years after the entry into force of the Convention establishing the Organization, exercise, if they so desire, the rights provided under Articles 13 to 17 of this Act as if they were bound by those Articles. Any country desiring to exercise such rights shall give written notification to that effect to the Director General; such notification shall be effective from the date of its receipt. Such countries shall be deemed to be members of the Assembly until the expiration of the said period.

(3) As long as all the countries of the Union have not become Members of the Organization, the International Bureau of the Organization shall also function as the Bureau of the Union, and the Director General as the Director of the said Bureau.

(4) Once all the countries of the Union have become Members of the Organization, the rights, obligations, and property, of the Bureau of the Union shall devolve on the International Bureau of the Organization.

**AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

("TRIPS Agreement")

<i>PART I: GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES</i>	3
Article 1: Nature and Scope of Obligations	3
Article 2: Intellectual Property Conventions.....	4
Article 3: National Treatment	4
Article 4: Most-Favoured-Nation Treatment	5
Article 5: Multilateral Agreements on Acquisition or Maintenance of Protection	5
Article 6: Exhaustion	5
Article 7: Objectives	5
Article 8: Principles	5
<i>PART II: STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS</i>	6
SECTION 1: COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS	6
Article 9: Relation to the Berne Convention.....	6
Article 10: Computer Programs and Compilations of Data	6
Article 11: Rental Rights.....	6
Article 12: Term of Protection	6
Article 13: Limitations and Exceptions.....	6
Article 14: Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations	6
SECTION 2: TRADEMARKS	7
Article 15: Protectable Subject Matter	7
Article 16: Rights Conferred.....	8
Article 17: Exceptions.....	8
Article 18: Term of Protection	8
Article 19: Requirement of Use	8
Article 20: Other Requirements	8
Article 21: Licensing and Assignment.....	9
SECTION 3: GEOGRAPHICAL INDICATIONS	9
Article 22: Protection of Geographical Indications	9
Article 23: Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits	9
Article 24: International Negotiations; Exceptions.....	10
SECTION 4: INDUSTRIAL DESIGNS	11
Article 25: Requirements for Protection	11
Article 26: Protection	11
SECTION 5: PATENTS	12
Article 27: Patentable Subject Matter	12
Article 28: Rights Conferred.....	12
Article 29: Conditions on Patent Applicants.....	12
Article 30: Exceptions to Rights Conferred	13
Article 31: Other Use Without Authorization of the Right Holder.....	13
Article 32: Revocation/Forfeiture	14
Article 33: Term of Protection	14
Article 34: Process Patents: Burden of Proof.....	14
SECTION 6: LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS	15
Article 35: Relation to the IPIC Treaty	15
Article 36: Scope of the Protection	15
Article 37: Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder	15
Article 38: Term of Protection	15
SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION	16
Article 39	16

SECTION 8: CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES	16
Article 40	16
 <i>PART III: ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS</i>	17
SECTION 1: GENERAL OBLIGATIONS	17
Article 41	17
SECTION 2: CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REMEDIES	18
Article 42: Fair and Equitable Procedures	18
Article 43: Evidence	18
Article 44: Injunctions	18
Article 45: Damages	19
Article 46: Other Remedies.....	19
Article 47: Right of Information	19
Article 48: Indemnification of the Defendant	19
Article 49: Administrative Procedures.....	19
SECTION 3: PROVISIONAL MEASURES	20
Article 50	20
SECTION 4: SPECIAL REQUIREMENTS RELATED TO BORDER MEASURES	20
Article 51: Suspension of Release by Customs Authorities.....	21
Article 52: Application	21
Article 53: Security or Equivalent Assurance.....	21
Article 54: Notice of Suspension	21
Article 55: Duration of Suspension.....	22
Article 56: Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods	22
Article 57: Right of Inspection and Information.....	22
Article 58: Ex Officio Action	22
Article 59: Remedies.....	22
Article 60: De Minimis Imports.....	23
SECTION 5: CRIMINAL PROCEDURES	23
Article 61	23
 <i>PART IV: ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND RELATED INTER-PARTES PROCEDURES</i>	23
Article 62	23
 <i>PART V: DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT</i>	23
Article 63: Transparency.....	24
Article 64: Dispute Settlement	24
 <i>PART VI: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS</i>	24
Article 65: Transitional Arrangements.....	24
Article 66: Least-Developed Country Members	25
Article 67: Technical Cooperation	25
 <i>PART VII: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS</i>	25
Article 68: Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	25
Article 69: International Cooperation	26
Article 70: Protection of Existing Subject Matter.....	26
Article 71: Review and Amendment.....	27
Article 72: Reservations.....	27
Article 73: Security Exceptions	27

Members,

Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;

Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning:

- (a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international intellectual property agreements or conventions;
- (b) the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights;
- (c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems;
- (d) the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and settlement of disputes between governments; and
- (e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in the results of the negotiations;

Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods;

Recognizing that intellectual property rights are private rights;

Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives;

Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base;

Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual property issues through multilateral procedures;

Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as "WIPO") as well as other relevant international organizations;

Hereby agree as follows:

PART I: GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

Article 1: Nature and Scope of Obligations

1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be

free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.

2. For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II.

3. Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other Members.¹ In respect of the relevant intellectual property right, the nationals of other Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions.² Any Member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the "Council for TRIPS").

Article 2: Intellectual Property Conventions

1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).

2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

Article 3: National Treatment

1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection³ of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.

2. Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised

¹When "nationals" are referred to in this Agreement, they shall be deemed, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that customs territory.

²In this Agreement, "Paris Convention" refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; "Paris Convention (1967)" refers to the Stockholm Act of this Convention of 14 July 1967. "Berne Convention" refers to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; "Berne Convention (1971)" refers to the Paris Act of this Convention of 24 July 1971. "Rome Convention" refers to the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961. "Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits" (IPIC Treaty) refers to the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, adopted at Washington on 26 May 1989. "WTO Agreement" refers to the Agreement Establishing the WTO.

³For the purposes of Articles 3 and 4, "protection" shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this Agreement.

restriction on trade.

Article 4: Most-Favoured-Nation Treatment

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member:

- (a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;
- (b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country;
- (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement;
- (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.

Article 5: Multilateral Agreements on Acquisition or Maintenance of Protection

The obligations under Articles 3 and 4 do not apply to procedures provided in multilateral agreements concluded under the auspices of WIPO relating to the acquisition or maintenance of intellectual property rights.

Article 6: Exhaustion

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

Article 7: Objectives

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

Article 8: Principles

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

**PART II: STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY,
SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

SECTION 1: COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Article 9: Relation to the Berne Convention

1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.
2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Article 10: Computer Programs and Compilations of Data

1. Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).
2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.

Article 11: Rental Rights

In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.

Article 12: Term of Protection

Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making.

Article 13: Limitations and Exceptions

Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.

Article 14: Protection of Performers, Producers of Phonograms
(Sound Recordings) and Broadcasting Organizations

1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of

their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance.

2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.

3. Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971).

4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply *mutatis mutandis* to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a Member's law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders.

5. The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place.

6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, *mutatis mutandis*, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms.

SECTION 2: TRADEMARKS

Article 15: Protectable Subject Matter

1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

2. Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate from the provisions of the Paris Convention (1967).

3. Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.

4. The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.

5. Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford an opportunity for the registration of a trademark to be opposed.

Article 16: Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Article 17: Exceptions

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

Article 18: Term of Protection

Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely.

Article 19: Requirement of Use

1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.

2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.

Article 20: Other Requirements

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.

Article 21: Licensing and Assignment

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

SECTION 3: GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Article 22: Protection of Geographical Indications

1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:
 - (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;
 - (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10*bis* of the Paris Convention (1967).
3. A Member shall, *ex officio* if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.
4. The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.

Article 23: Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits

1. Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type",

"style", "imitation" or the like.⁴

2. The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, *ex officio* if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin.

3. In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled.

4. In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPS concerning the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system.

Article 24: International Negotiations; Exceptions

1. Members agree to enter into negotiations aimed at increasing the protection of individual geographical indications under Article 23. The provisions of paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a Member to refuse to conduct negotiations or to conclude bilateral or multilateral agreements. In the context of such negotiations, Members shall be willing to consider the continued applicability of these provisions to individual geographical indications whose use was the subject of such negotiations.

2. The Council for TRIPS shall keep under review the application of the provisions of this Section; the first such review shall take place within two years of the entry into force of the WTO Agreement. Any matter affecting the compliance with the obligations under these provisions may be drawn to the attention of the Council, which, at the request of a Member, shall consult with any Member or Members in respect of such matter in respect of which it has not been possible to find a satisfactory solution through bilateral or plurilateral consultations between the Members concerned. The Council shall take such action as may be agreed to facilitate the operation and further the objectives of this Section.

3. In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection of geographical indications that existed in that Member immediately prior to the date of entry into force of the WTO Agreement.

4. Nothing in this Section shall require a Member to prevent continued and similar use of a particular geographical indication of another Member identifying wines or spirits in connection with goods or services by any of its nationals or domiciliaries who have used that geographical indication in a continuous manner with regard to the same or related goods or services in the territory of that Member either (a) for at least 10 years preceding 15 April 1994 or (b) in good faith preceding that date.

5. Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either:

- (a) before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI;
or
- (b) before the geographical indication is protected in its country of origin;

⁴Notwithstanding the first sentence of Article 42, Members may, with respect to these obligations, instead provide for enforcement by administrative action.

measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication.

6. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement.

7. A Member may provide that any request made under this Section in connection with the use or registration of a trademark must be presented within five years after the adverse use of the protected indication has become generally known in that Member or after the date of registration of the trademark in that Member provided that the trademark has been published by that date, if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally known in that Member, provided that the geographical indication is not used or registered in bad faith.

8. The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public.

9. There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country.

SECTION 4: INDUSTRIAL DESIGNS

Article 25: Requirements for Protection

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.

2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.

Article 26: Protection

1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.

2. Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.

3. The duration of protection available shall amount to at least 10 years.

SECTION 5: PATENTS

Article 27: Patentable Subject Matter

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.⁵ Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.
2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect *ordre public* or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.
3. Members may also exclude from patentability:
 - (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;
 - (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Article 28: Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
 - (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing⁶ for these purposes that product;
 - (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.
2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.

Article 29: Conditions on Patent Applicants

1. Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the

⁵For the purposes of this Article, the terms "inventive step" and "capable of industrial application" may be deemed by a Member to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful" respectively.

⁶This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6.

filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.

2. Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the applicant's corresponding foreign applications and grants.

Article 30: Exceptions to Rights Conferred

Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.

Article 31: Other Use Without Authorization of the Right Holder

Where the law of a Member allows for other use⁷ of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

- (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;
- (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;
- (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;
- (d) such use shall be non-exclusive;
- (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;
- (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;
- (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;
- (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case,

⁷"Other use" refers to use other than that allowed under Article 30.

taking into account the economic value of the authorization;

- (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;
- (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;
- (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;
- (l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ("the second patent") which cannot be exploited without infringing another patent ("the first patent"), the following additional conditions shall apply:
 - (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;
 - (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and
 - (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

Article 32: Revocation/Forfeiture

An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available.

Article 33: Term of Protection

The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.⁸

Article 34: Process Patents: Burden of Proof

1. For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process:

⁸It is understood that those Members which do not have a system of original grant may provide that the term of protection shall be computed from the filing date in the system of original grant.

- (a) if the product obtained by the patented process is new;
 - (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used.
2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled.
3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.

SECTION 6: LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS

Article 35: Relation to the IPIC Treaty

Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits (referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions.

Article 36: Scope of the Protection

Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider unlawful the following acts if performed without the authorization of the right holder:⁹ importing, selling, or otherwise distributing for commercial purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced layout-design.

Article 37: Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder

1. Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the acts referred to in that Article in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members shall provide that, after the time that such person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully reproduced, that person may perform any of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such a layout-design.
2. The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply *mutatis mutandis* in the event of any non-voluntary licensing of a layout-design or of its use by or for the government without the authorization of the right holder.

Article 38: Term of Protection

⁹The term "right holder" in this Section shall be understood as having the same meaning as the term "holder of the right" in the IPIC Treaty.

1. In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of layout-designs shall not end before the expiration of a period of 10 years counted from the date of filing an application for registration or from the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.
2. In Members not requiring registration as a condition for protection, layout-designs shall be protected for a term of no less than 10 years from the date of the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.

SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION

Article 39

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10*bis* of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.
2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices¹⁰ so long as such information:
 - (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
 - (b) has commercial value because it is secret; and
 - (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.
3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

SECTION 8: CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES

Article 40

1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and

¹⁰For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.

dissemination of technology.

2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.

3. Each Member shall enter, upon request, into consultations with any other Member which has cause to believe that an intellectual property right owner that is a national or domiciliary of the Member to which the request for consultations has been addressed is undertaking practices in violation of the requesting Member's laws and regulations on the subject matter of this Section, and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice to any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of either Member. The Member addressed shall accord full and sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultations with the requesting Member, and shall cooperate through supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question and of other information available to the Member, subject to domestic law and to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting Member.

4. A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings in another Member concerning alleged violation of that other Member's laws and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request, be granted an opportunity for consultations by the other Member under the same conditions as those foreseen in paragraph 3.

PART III: ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

SECTION 1: GENERAL OBLIGATIONS

Article 41

1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.

2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.

3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard.

4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases.

5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.

SECTION 2: CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REMEDIES

Article 42: Fair and Equitable Procedures

Members shall make available to right holders¹¹ civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements.

Article 43: Evidence

1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information.

2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence.

Article 44: Injunctions

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, *inter alia* to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

¹¹For the purpose of this Part, the term "right holder" includes federations and associations having legal standing to assert such rights.

Article 45: Damages

1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.
2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.

Article 46: Other Remedies

In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.

Article 47: Right of Information

Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution.

Article 48: Indemnification of the Defendant

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney's fees.
2. In respect of the administration of any law pertaining to the protection or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the course of the administration of that law.

Article 49: Administrative Procedures

To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on the merits of a case, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

SECTION 3: PROVISIONAL MEASURES

Article 50

1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:
 - (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;
 - (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.
2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures *inaudita altera parte* where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.
3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse.
4. Where provisional measures have been adopted *inaudita altera parte*, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.
5. The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures.
6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.
7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures.
8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

SECTION 4: SPECIAL REQUIREMENTS RELATED TO BORDER MEASURES¹²

¹²Where a Member has dismantled substantially all controls over movement of goods across its border with another Member with which it forms part of a customs union, it shall not be required to apply the provisions of this Section at that border.

Article 51: Suspension of Release by Customs Authorities

Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures¹³ to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods¹⁴ may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.

Article 52: Application

Any right holder initiating the procedures under Article 51 shall be required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws of the country of importation, there is *prima facie* an infringement of the right holder's intellectual property right and to supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the customs authorities. The competent authorities shall inform the applicant within a reasonable period whether they have accepted the application and, where determined by the competent authorities, the period for which the customs authorities will take action.

Article 53: Security or Equivalent Assurance

1. The competent authorities shall have the authority to require an applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the competent authorities and to prevent abuse. Such security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures.
2. Where pursuant to an application under this Section the release of goods involving industrial designs, patents, layout-designs or undisclosed information into free circulation has been suspended by customs authorities on the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority, and the period provided for in Article 55 has expired without the granting of provisional relief by the duly empowered authority, and provided that all other conditions for importation have been complied with, the owner, importer, or consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder for any infringement. Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue the right of action within a reasonable period of time.

Article 54: Notice of Suspension

The importer and the applicant shall be promptly notified of the suspension of the release of goods according to Article 51.

¹³It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder, or to goods in transit.

¹⁴For the purposes of this Agreement:

- (a) "counterfeit trademark goods" shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation;
- (b) "pirated copyright goods" shall mean any goods which are copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation.

Article 55: Duration of Suspension

If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant has been served notice of the suspension, the customs authorities have not been informed that proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated by a party other than the defendant, or that the duly empowered authority has taken provisional measures prolonging the suspension of the release of the goods, the goods shall be released, provided that all other conditions for importation or exportation have been complied with; in appropriate cases, this time-limit may be extended by another 10 working days. If proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed. Notwithstanding the above, where the suspension of the release of goods is carried out or continued in accordance with a provisional judicial measure, the provisions of paragraph 6 of Article 50 shall apply.

Article 56: Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods

Relevant authorities shall have the authority to order the applicant to pay the importer, the consignee and the owner of the goods appropriate compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55.

Article 57: Right of Inspection and Information

Without prejudice to the protection of confidential information, Members shall provide the competent authorities the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any goods detained by the customs authorities inspected in order to substantiate the right holder's claims. The competent authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity to have any such goods inspected. Where a positive determination has been made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.

Article 58: Ex Officio Action

Where Members require competent authorities to act upon their own initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have acquired *prima facie* evidence that an intellectual property right is being infringed:

- (a) the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that may assist them to exercise these powers;
- (b) the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension. Where the importer has lodged an appeal against the suspension with the competent authorities, the suspension shall be subject to the conditions, *mutatis mutandis*, set out at Article 55;
- (c) Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.

Article 59: Remedies

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the re-exportation of the infringing

goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances.

Article 60: De Minimis Imports

Members may exclude from the application of the above provisions small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers' personal luggage or sent in small consignments.

SECTION 5: CRIMINAL PROCEDURES

Article 61

Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.

PART IV: ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND RELATED INTER-PARTES PROCEDURES

Article 62

1. Members may require, as a condition of the acquisition or maintenance of the intellectual property rights provided for under Sections 2 through 6 of Part II, compliance with reasonable procedures and formalities. Such procedures and formalities shall be consistent with the provisions of this Agreement.
2. Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the right being granted or registered, Members shall ensure that the procedures for grant or registration, subject to compliance with the substantive conditions for acquisition of the right, permit the granting or registration of the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection.
3. Article 4 of the Paris Convention (1967) shall apply *mutatis mutandis* to service marks.
4. Procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual property rights and, where a Member's law provides for such procedures, administrative revocation and *inter partes* procedures such as opposition, revocation and cancellation, shall be governed by the general principles set out in paragraphs 2 and 3 of Article 41.
5. Final administrative decisions in any of the procedures referred to under paragraph 4 shall be subject to review by a judicial or quasi-judicial authority. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for such review of decisions in cases of unsuccessful opposition or administrative revocation, provided that the grounds for such procedures can be the subject of invalidation procedures.

PART V: DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT

Article 63: Transparency

1. Laws and regulations, and final judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by a Member pertaining to the subject matter of this Agreement (the availability, scope, acquisition, enforcement and prevention of the abuse of intellectual property rights) shall be published, or where such publication is not practicable made publicly available, in a national language, in such a manner as to enable governments and right holders to become acquainted with them. Agreements concerning the subject matter of this Agreement which are in force between the government or a governmental agency of a Member and the government or a governmental agency of another Member shall also be published.
2. Members shall notify the laws and regulations referred to in paragraph 1 to the Council for TRIPS in order to assist that Council in its review of the operation of this Agreement. The Council shall attempt to minimize the burden on Members in carrying out this obligation and may decide to waive the obligation to notify such laws and regulations directly to the Council if consultations with WIPO on the establishment of a common register containing these laws and regulations are successful. The Council shall also consider in this connection any action required regarding notifications pursuant to the obligations under this Agreement stemming from the provisions of Article 6~~ter~~ of the Paris Convention (1967).
3. Each Member shall be prepared to supply, in response to a written request from another Member, information of the sort referred to in paragraph 1. A Member, having reason to believe that a specific judicial decision or administrative ruling or bilateral agreement in the area of intellectual property rights affects its rights under this Agreement, may also request in writing to be given access to or be informed in sufficient detail of such specific judicial decisions or administrative rulings or bilateral agreements.
4. Nothing in paragraphs 1, 2 and 3 shall require Members to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

Article 64: Dispute Settlement

1. The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to consultations and the settlement of disputes under this Agreement except as otherwise specifically provided herein.
2. Subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 shall not apply to the settlement of disputes under this Agreement for a period of five years from the date of entry into force of the WTO Agreement.
3. During the time period referred to in paragraph 2, the Council for TRIPS shall examine the scope and modalities for complaints of the type provided for under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 made pursuant to this Agreement, and submit its recommendations to the Ministerial Conference for approval. Any decision of the Ministerial Conference to approve such recommendations or to extend the period in paragraph 2 shall be made only by consensus, and approved recommendations shall be effective for all Members without further formal acceptance process.

PART VI: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

Article 65: Transitional Arrangements

1. Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of

entry into force of the WTO Agreement.

2. A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.

3. Any other Member which is in the process of transformation from a centrally-planned into a market, free-enterprise economy and which is undertaking structural reform of its intellectual property system and facing special problems in the preparation and implementation of intellectual property laws and regulations, may also benefit from a period of delay as foreseen in paragraph 2.

4. To the extent that a developing country Member is obliged by this Agreement to extend product patent protection to areas of technology not so protectable in its territory on the general date of application of this Agreement for that Member, as defined in paragraph 2, it may delay the application of the provisions on product patents of Section 5 of Part II to such areas of technology for an additional period of five years.

5. A Member availing itself of a transitional period under paragraphs 1, 2, 3 or 4 shall ensure that any changes in its laws, regulations and practice made during that period do not result in a lesser degree of consistency with the provisions of this Agreement.

Article 66: Least-Developed Country Members

1. In view of the special needs and requirements of least-developed country Members, their economic, financial and administrative constraints, and their need for flexibility to create a viable technological base, such Members shall not be required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3, 4 and 5, for a period of 10 years from the date of application as defined under paragraph 1 of Article 65. The Council for TRIPS shall, upon duly motivated request by a least-developed country Member, accord extensions of this period.

2. Developed country Members shall provide incentives to enterprises and institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging technology transfer to least-developed country Members in order to enable them to create a sound and viable technological base.

Article 67: Technical Cooperation

In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and financial cooperation in favour of developing and least-developed country Members. Such cooperation shall include assistance in the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement of intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and shall include support regarding the establishment or reinforcement of domestic offices and agencies relevant to these matters, including the training of personnel.

PART VII: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

Article 68: Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

The Council for TRIPS shall monitor the operation of this Agreement and, in particular, Members' compliance with their obligations hereunder, and shall afford Members the opportunity of

consulting on matters relating to the trade-related aspects of intellectual property rights. It shall carry out such other responsibilities as assigned to it by the Members, and it shall, in particular, provide any assistance requested by them in the context of dispute settlement procedures. In carrying out its functions, the Council for TRIPS may consult with and seek information from any source it deems appropriate. In consultation with WIPO, the Council shall seek to establish, within one year of its first meeting, appropriate arrangements for cooperation with bodies of that Organization.

Article 69: International Cooperation

Members agree to cooperate with each other with a view to eliminating international trade in goods infringing intellectual property rights. For this purpose, they shall establish and notify contact points in their administrations and be ready to exchange information on trade in infringing goods. They shall, in particular, promote the exchange of information and cooperation between customs authorities with regard to trade in counterfeit trademark goods and pirated copyright goods.

Article 70: Protection of Existing Subject Matter

1. This Agreement does not give rise to obligations in respect of acts which occurred before the date of application of the Agreement for the Member in question.
2. Except as otherwise provided for in this Agreement, this Agreement gives rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of application of this Agreement for the Member in question, and which is protected in that Member on the said date, or which meets or comes subsequently to meet the criteria for protection under the terms of this Agreement. In respect of this paragraph and paragraphs 3 and 4, copyright obligations with respect to existing works shall be solely determined under Article 18 of the Berne Convention (1971), and obligations with respect to the rights of producers of phonograms and performers in existing phonograms shall be determined solely under Article 18 of the Berne Convention (1971) as made applicable under paragraph 6 of Article 14 of this Agreement.
3. There shall be no obligation to restore protection to subject matter which on the date of application of this Agreement for the Member in question has fallen into the public domain.
4. In respect of any acts in respect of specific objects embodying protected subject matter which become infringing under the terms of legislation in conformity with this Agreement, and which were commenced, or in respect of which a significant investment was made, before the date of acceptance of the WTO Agreement by that Member, any Member may provide for a limitation of the remedies available to the right holder as to the continued performance of such acts after the date of application of this Agreement for that Member. In such cases the Member shall, however, at least provide for the payment of equitable remuneration.
5. A Member is not obliged to apply the provisions of Article 11 and of paragraph 4 of Article 14 with respect to originals or copies purchased prior to the date of application of this Agreement for that Member.
6. Members shall not be required to apply Article 31, or the requirement in paragraph 1 of Article 27 that patent rights shall be enjoyable without discrimination as to the field of technology, to use without the authorization of the right holder where authorization for such use was granted by the government before the date this Agreement became known.
7. In the case of intellectual property rights for which protection is conditional upon registration, applications for protection which are pending on the date of application of this Agreement for the Member in question shall be permitted to be amended to claim any enhanced protection provided under the provisions of this Agreement. Such amendments shall not include new matter.

8. Where a Member does not make available as of the date of entry into force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products commensurate with its obligations under Article 27, that Member shall:

- (a) notwithstanding the provisions of Part VI, provide as from the date of entry into force of the WTO Agreement a means by which applications for patents for such inventions can be filed;
- (b) apply to these applications, as of the date of application of this Agreement, the criteria for patentability as laid down in this Agreement as if those criteria were being applied on the date of filing in that Member or, where priority is available and claimed, the priority date of the application; and
- (c) provide patent protection in accordance with this Agreement as from the grant of the patent and for the remainder of the patent term, counted from the filing date in accordance with Article 33 of this Agreement, for those of these applications that meet the criteria for protection referred to in subparagraph (b).

9. Where a product is the subject of a patent application in a Member in accordance with paragraph 8(a), exclusive marketing rights shall be granted, notwithstanding the provisions of Part VI, for a period of five years after obtaining marketing approval in that Member or until a product patent is granted or rejected in that Member, whichever period is shorter, provided that, subsequent to the entry into force of the WTO Agreement, a patent application has been filed and a patent granted for that product in another Member and marketing approval obtained in such other Member.

Article 71: Review and Amendment

1. The Council for TRIPS shall review the implementation of this Agreement after the expiration of the transitional period referred to in paragraph 2 of Article 65. The Council shall, having regard to the experience gained in its implementation, review it two years after that date, and at identical intervals thereafter. The Council may also undertake reviews in the light of any relevant new developments which might warrant modification or amendment of this Agreement.

2. Amendments merely serving the purpose of adjusting to higher levels of protection of intellectual property rights achieved, and in force, in other multilateral agreements and accepted under those agreements by all Members of the WTO may be referred to the Ministerial Conference for action in accordance with paragraph 6 of Article X of the WTO Agreement on the basis of a consensus proposal from the Council for TRIPS.

Article 72: Reservations

Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

Article 73: Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require a Member to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
- (b) to prevent a Member from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests;

- (i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
 - (ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
 - (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
- (c) to prevent a Member from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

